

經濟部訴願決定書

中華民國 106 年 1 月 18 日

經訴字第 10506314890 號

訴願人：美商富曼西公司

代表人：伊麥克 J 桑波君

代理人：蔣大中君、簡秀如君、朱淑尹君

訴願人因發明專利申請案生物材料寄存事件，不服原處分機關智慧財產局 105 年 7 月 26 日（105）智專一（二）13029 字第 10541186930 號函所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人前於 104 年 12 月 29 日以「解澱粉芽孢桿菌 RTI472 組合物及其於使植物生長獲益及治療植物疾病之使用方法」（原發明名稱為「芽孢枯草桿菌 RT1472 組合物及其於使植物生長獲益及治療植物疾病之使用方法」）向原處分機關智慧財產局申請發明專利並主張國際優先權（受理國家：美國；申請日：西元 2014 年 12 月 29 日；申請案號：62/097,207），經該局編為第 104144296 號審查。審查期間，訴願人於 105 年 5 月 13 日檢送國內寄存機構財團法人食品工業發展研究所（下稱食品所）出具之專利生物材料寄存證明文件，復於 105 年 5 月 25 日檢送

國外寄存機構（American Type Culture Collection）出具之寄存證明文件，並依專利法第 17 條規定申請回復原狀。案經原處分機關審認，本案未依專利法第 27 條第 2 項至第 4 項之規定，於最早之優先權日後 16 個月內（至 105 年 4 月 29 日止）檢送將生物材料寄存於國內寄存機構及國外寄存機構之證明文件，爰依專利法第 27 條第 2 項規定，以 105 年 7 月 26 日（105）智專一（二）13029 字第 10541186930 號函為生物材料「視為未寄存」，所請回復原狀「應不予受理」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到部。

理 由

一、按「申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。」、「申請人應於申請日後四個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。」、「前項期間，如依第二十八條規定主張優先權者，為最早之優先權日後十六個月內。」、「申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，並於第二項或前項規定之期間內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受第一項最遲應於申請日在國內寄存之限制。」專利法第 27 條第 1 項至第 4 項

定有明文。又「申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。」復為同法第 17 條第 2 項本文所明定。

二、原處分機關略以：訴願人係於 104 年 12 月 29 日申請發明專利，並主張美國西元 2014 年 12 月 29 日優先權，惟未依專利法第 27 條第 2 項至第 4 項之規定，於最早之優先權日後 16 個月內（至 105 年 4 月 29 日止）檢送國內寄存機構及國外寄存機構之證明文件，且核其 105 年 5 月 13 日所送之證明文件，亦不足以證明訴願人遲誤法定期間檢送國內寄存證明文件屬不可歸責於己之事由，爰依專利法第 27 條第 2 項規定為生物材料「視為未寄存」，申請回復原狀「應不予受理」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

（一）有關國內寄存證明文件部分：

1、訴願人申請寄存之生物材料為細菌，依「有關專利申請之生物材料寄存辦法」（以下簡稱「生物材料寄存辦法」）第 2 條與第 5 條之規定，應寄存之生物材料數量為 6 管，惟因本件生物材料係屬行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（下稱防檢局）所認定需管制之「可用於防治有害生物之生物防治體」（訴證 6 之附件 1），食品所乃告知其應提供寄存之數量為 25 管（訴證 6 之附件 6）。然依「專利生

物材料寄存說明手冊」(訴證 11)之規定，所謂「培養條件特殊之生物材料」始應提供 25 管生物材料，且其標準係由食品所認定，訴願人實無法預期，是訴願人就額外 19 管之寄存數量並無預備。且該生物材料樣品實際輸入數量需與輸入許可所載完全相同，否則無法通關領取，故在確認可輸入的數量前，訴願人無法先申請輸入許可，因此延誤之期間長達 14 日。

2、又依訴願人之代理人過往辦理類似案件之經驗，防檢局核發輸入許可證之作業時間約為 21 日(訴證 7 之附件 9)，而本件食品所於 105 年 3 月 11 日向防檢局申請輸入許可，防檢局遲至 4 月 11 日始核發輸入許可，作業時間長達 31 日，訴願人因此蒙受 10 日之延誤期間。

3、綜上事由，訴願人因此蒙受 24 日之延誤，且皆非訴願人以通常之注意可得預見，符合專利法第 17 條第 2 項回復原狀之規定。

(二) 有關國外寄存證明文件部分：因專利法第 27 條規定係以「完成國內寄存」為最重要之規範目的，俾使相關生物材料能為所屬技術領域具有通常知識者易於獲得，進而確保該專利申請案符合法定充分揭露、據以實現之要件。是以，專利法第 27 條第 4 項之用意仍為「完成國內寄存」，國外寄存證明文件僅具有補充之性質，故於本件國內寄存證明文件

因不可歸責於訴願人之事由而遲誤法定期間時，無事先單獨提出國外寄存證明文件之必要，僅需於備齊國內寄存證明文件後，再行提出國外寄存證明文件，一併申請回復原狀即可。

（三）綜上，原處分機關應一併准予國內及國外寄存證明文件之回復原狀，故而請求撤銷原處分。

四、本部決定理由：

（一）按申請生物材料或利用生物材料之發明專利，除該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存外，申請人應於申請日後 4 個月內（主張優先權者，為最早之優先權日後 16 個月內），檢送寄存證明文件；屆期未檢送寄存證明文件者，視為未寄存。又前述應檢送之寄存證明文件，如於申請日前在國內寄存機構寄存者，為國內寄存機構出具之寄存證明文件；如先於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，再至國內寄存機構寄存者，為國外寄存機構出具之寄存證明文件及國內寄存機構出具之寄存證明文件；如係寄存於與我國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存者，則為該外國寄存機構出具之證明文件，此觀專利法第 27 條第 1 項至第 5 項規定及專利審查基準第一篇第八章 4「生物材料之寄存證明文件」一節即明。

（二）經查，訴願人就本案「解澱粉芽孢桿菌 RTI472 組

合物及其於使植物生長獲益及治療植物疾病之使用方法」發明專利申請之說明書、申請專利範圍及必要之圖式，係於 104 年 12 月 29 日以外文本提出，並於原處分機關指定期間內之 105 年 6 月 29 日補正中文本。是依專利法第 25 條第 3 項「說明書、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日」規定，本案申請日為 104 年 12 月 29 日。又訴願人於發明專利申請書主張國際優先權（受理國家：美國；申請日：西元 2014 年 12 月 29 日。又申請案號：62/097,207），並於原處分機關指定期間內之 105 年 1 月 7 日補正優先權證明文件正本，是本案最早之優先權日為 103 年 12 月 29 日，合先敘明。

- （三）次查，本案訴願人所為之寄存屬同條第 4 項「如先於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，再至國內寄存機構寄存者」之情形。而訴願人於本案發明專利申請時，即依專利法第 28 條規定主張國際優先權，依前揭專利法第 27 條第 3 項及第 4 項之規定，訴願人應於本案最早之優先權日（103 年 12 月 29 日）後 16 個月內之 105 年 4 月 29 日前，檢送國外寄存機構及國內寄存機構出具之寄存證明文件。惟訴願人未於上述法定期間屆至之日檢送前揭證明文件至原處分機關，而遲至 105 年 5 月 13 日

及同年月 25 日始分別檢送上述文件，訴願人就此一事實並不爭執，自己發生專利法第 27 條第 2 項後段所定「屆期未檢送者，視為未寄存」之法律效果，原處分機關依專利法第 27 條第 2 項規定所為本件生物材料「視為未寄存」之處分，洵無違誤。

(四) 復按遲誤法定期間如係因不可歸責於己之事由，依專利法第 17 條第 2 項規定，固得於原因消滅後 30 日內，以書面敘明理由並檢附不可歸責於己事由之證明文件，申請回復原狀。惟所謂「不可歸責於己之事由」，係指依客觀之標準，凡以通常之注意，而不能預見或不可避免之事由始屬之，若僅屬主觀上之事由，則不得據以申請回復原狀（參照專利審查基準第一篇第十六章 4「遲誤法定期間之回復原狀」）。本件訴願人固訴稱其遲誤法定期間係因食品所要求之寄存數量遠高於生物材料寄存辦法之規定，且防檢局過往類似案件核發輸入許可之辦理期程約為 21 日，而本案卻長達 31 日等語。惟查：

- 1、訴願人於訴願階段所提訴證 7 之附件 9 為食品所另案向防檢局申請輸入許可證之往來文件，然其僅為單一個案，尚不足以說明防檢局核發輸入許可證之通常作業時間；且參酌個案情形不同，同一時期申請案件量有別，所需處理期間亦有不同。而防檢局於本案核發輸入許可證之作業時間為 31 日，與其所舉個案相較難謂有重大偏離之情形，況依食品所

「專利生物材料服務 e 平台」常見問題網頁（答辯附件 1）所載「為何應儘可能提早向食品所提出寄存申請？答：寄存者應避免在接近期限才提出寄存申請，而應預留時間以解決寄存過程可能產生的問題。例如，申請輸入許可、運送、或通關造成的時間延誤；…」可知，申請輸入許可難免時間延誤之問題，故食品所特於網頁上提醒申請專利之寄存者預留時間，及早提出寄存申請，而訴願人身為生物材料之專利申請人疏未注意，未妥善預為安排，自難謂無過失。

- 2、另訴願人於訴願階段所提訴證 6 之附件 6 為食品所於 105 年 2 月 24 日復訴願人之回函，其上載有「台端傳真至本所之上述生物材料之專利寄存申請資料，經初步核閱結果『建議』如下…」，並於「生物材料樣品」欄位前後註記有「缺」、「25 支」等文字，其建議生物材料之寄存數量固較生物材料寄存辦法第 5 條第 1 項第 1 款「細菌、放線菌、酵母菌、黴菌、蕈類、噬菌體及以轉殖於宿主方式寄存之質體，應寄存六管，且各管應有存活試驗必要量」規定之數量為多。惟該函所用文字既為「建議」，其上所載資訊應屬建議性質，而非就法定最低數量有不同之認定。且經原處分機關函請食品所提出說明，該所亦以 105 年 11 月 29 日食研生字第 1050005410 號函復稱其已向訴願人說明如提

出 25 管樣品有困難可再討論，但並未接獲有關意見等語。又依現有資料亦未見訴願人就此有不同意見之證據。是以，因此所生之遲延，訴願人自屬有過失。

3、綜上所述，訴願人訴稱防檢局核發輸入許可證之處理期間過長與食品所建議之寄存數量較多等事由，均與首揭專利法第 17 條第 2 項「不可歸責於己之事由」之要件不符，自無從據該規定申請回復原狀。

(五) 至於訴願人訴稱國外寄存之證明文件僅具有補充之性質，於國內寄存之證明文件因不可歸責於申請人之事由而遲誤法定期間時，無於法定期間內單獨提出國外證明文件之必要云云。探究專利法第 27 條第 4 項之規定，申請生物材料或利用生物材料之發明專利申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存者，主張國際優先權之申請人應於最早之優先權日後 16 個月內檢送國內及國外寄存機構出具之證明文件。亦即依其規定，申請人不僅須於期限內完成寄存，且須於期限內檢送國內及國外寄存機構出具之證明文件，上述要件缺一不可，其文義至為明確，並無主要、次要或補充性質之別。而訴願人既未於法定期間內提出國外寄存之證明文件，已如前述，自不符專利法第 27 條第 4 項之規定，所訴洵非可採。

(六) 綜上所述，訴願人應檢送生物材料寄存證明文件之

法定期間既於 105 年 4 月 29 日已告屆滿，訴願人遲至 105 年 5 月 13 日始補送國內寄存證明文件，105 年 5 月 25 日始補送國外寄存證明文件，均逾專利法第 27 條第 3 項所定之法定期間。又訴願人遲誤法定期間亦難謂符合專利法第 17 條第 2 項不可歸責於己之事由之要件，則原處分機關依同法第 27 條第 2 項規定，所為生物材料「視為未寄存」，並就訴願人申請回復原狀一事，所為「應不予受理」之處分，尚無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會主任委員	鄭國榮
委員	王文智
委員	王孟菊
委員	王怡蘋
委員	沈宗倫
委員	李 鎡
委員	胡箕文
委員	郭茂坤
委員	詹鎮榮
委員	蔡宏營
委員	蕭述三

中 華 民 國 106 年 1 月 18 日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月
內向智慧財產法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5
樓)提起行政訴訟。