

裁判字號：智慧財產法院 106 年行專訴字第 20 號行政判決

裁判日期：民國 106 年 08 月 02 日

裁判案由：發明專利申請案生物材料寄存

智慧財產法院行政判決

106年度行專訴字第20號

原告 美商富曼西公司 (FMC CORPORATION)

代表人 Michael Reilly (Assistant Secretary)

訴訟代理人 簡秀如律師

蔣大中律師

朱淑尹專利師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏 (局長)

訴訟代理人 洪菁蔓

上列當事人間因發明專利申請案生物材料寄存事件，原告不服經濟部中華民國106年1月18日經訴字第10506314890 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

訴願決定、原處分均撤銷。

被告應作成「原告之回復原狀申請應予受理及准許」及「第104144296號發明專利申請案已完成寄存」之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事 實

一、事實概要：

原告前於民國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」）向被告申請發明專利並主張國際優先權（受理國家：美國；申請日：103年12月29日；申請案號：62/097,207），經被告編為第104144296號審查（下稱系爭案）。審查期間，原告於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美國典型培養物保藏中心（American Type Culture Collection，下稱ATCC）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。案經被告審認，本案未依專利法第27條第2至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。原告不服，提起訴願，經經濟部於 106 年1月18日以經訴字第10506314890號決定書為「訴願駁回」之決定，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：

（一）原告遲誤寄存之法定期間為不可歸責：

1、原告自105年1月25日向農業委員會動植物防疫檢疫局（下稱防檢局）詢問系爭案生物材料是否須輸入許可後，即積極作為，並無懈怠：

(1)系爭案主張1項優先權，其優先權日為103年12月29日，於我國基於優先權提出專利申請之期限為104 年12月29日，因適逢美國及我國元旦假期，致可工作之天數較少。而原告於105年1月25日向防檢局詢問系爭案生物材料是否須輸入許可，於105年2月1日接獲防檢局來信（參原證6附件一之電子郵件影本）告知系爭案生物材料僅能申請供實驗、研究、教學或展覽之用，否則不得輸入，且應依「特定植物檢疫物及物品輸入核准辦法」申請核准。前述辦法可核准輸入之目的不含專利寄存，故原告須花費時間與食品所討論此議題。又原告於105年2月1 日得知需輸入許可後，即備妥生物材料申請書及生物材料之基本資料，並於 105 年2月5日提供予原告之代理人。因105年2月6 日至14日適逢農曆年假，食品所及防檢局均休假。原告之代理人遂於休假後的第1 個工作天即105年2月15日，將原告提供之專利寄存所需文件併同申請輸入許可所需之「特定植物或植物產品輸入許可申請書」提供食品所審閱。食品所隨後於105年2月24日提供其文件審閱之結果，並告知原告應提供各25管之生物材料。

(2)食品所於105年2月24日來電告知要求提供25管之生物材料，然查，系爭案涉及之生物材料為細菌，依有關專利申請之生物材料寄存辦法第5條第1項第1 款規定，僅須提供法定之6 管生物材料即可。原告之代理人接獲此告知後隨即通知原告，由於原告已將其生物材料寄存於ATCC，原告並無額外備製生物材料樣品，先前提供之6 管樣品，已係特別準備，此法定外之要求，實非原告所能預期。

(3)原告向技術人員查核樣品問題後，原告之代理人於105年3月9 日齊備申請專利生物材料寄存及委託食品所申請輸入許可所需文件並呈送食品所，食品所亦於同日確認收訖上述所需文件。上述105年2月24日至105年3月9 日之期間，包含二二八紀念日連續假期。由於輸入許可核可之樣品數量、名稱、收件人必須與樣品輸入時完全相同，否則將面臨樣品無法通關領取之窘境。由於此一輸入過程相當嚴格，致使原告必須再三確認可提供之樣品數量。在食品所確認所需樣品數量及原告確認可輸入的樣品數量前，無法先行向防檢局申請輸入許可，此為申請輸入許可之困難點之一。

(4)承上，食品所遂於105年3月11日行文防檢局，依植物檢疫法第15條規定辦理系爭案生物材料之輸入許可申請。而輸入許可之申請，通常僅須約2 星期即核發輸入許可。然而，本件防檢局於105年4月11日始發函核發輸入許可，耗時達1個月，較一般情形多了2週以上。此外，縱若依據原告之代理人過往辦理與本件相類之案件，防檢局核發輸入許可之作業時間約為21日，而系爭案情形則為食品所於 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，明顯超過原告以通常之注意，可得預見之情事，故實亦符合前述專利法第17條第2項所規定之可得向被告申請回復原狀之事由。

(5)另防檢局函文並告知菌株輸入時，須檢附輸入許可證向防檢局轄區分局或檢疫站申報檢疫，經檢疫及加封後，始得提領；運抵隔離處所後，非經防檢局新竹分局派員核對無誤，不得開啟使用，此亦係一般性質之生物材料輸入時所不需者。原告之代理人於105年4月15日接獲輸入許可後，立即自美國辦理樣品輸入及運送事宜，樣品於105年4月24日6 點30分到達臺灣。經通關以及檢疫後，樣品於105年4月26日送達食品所。最後，原告於105年5月12日始收到食品所開立的寄存證明文件正本。

2、原告有以通常之注意，而不能預見之事由：

(1)系爭案之申請寄存生物材料為細菌，依「有關專利申請之生物材料寄存辦法」第2、5條規定，應向專利專責機關指定之寄存機構即食品所提出必要數量之生物材料為6 管。然食品所於105年2月24日告知原告應提供寄存之數量為25管，此項要求完全出乎原告意料之外，且非原告以通常之注意，可得預見之情事，故實已符合專利法第17條第2 項所規定之可得向被告申請回復原狀之事由。

(2)原告已將其生物材料寄存於ATCC，並無額外備有該生物材料，故需另行安排備置。又由於輸入許可核可之樣品數量、名稱、收件人必須與樣品輸入時完全相同，否則將面臨無法通關領取之窘境，因食品局之前述意外通知，導致原告之代理人遲至105年3月9 日始齊備申請專利生物材料寄存及委託食品所申請輸入許可所需文件並呈送食品所，因而延誤之期間長達14日。食品所於105年3月11日行文防檢局辦理輸入許可，原告之代理人於105年4月15日始接獲輸入許可。因以往防檢局核發輸入許可之作業時間約為21日，而本案原告於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日明顯超過原告以通常之注意，可得預見之情事，故實亦符合前述專利法第17條第2 項所規定之可得向被告申請回復原狀之事由。原告因此項事由所蒙受延誤之期間約為10日，與前項延誤期間14日相加總計為24日，故應可依前述專利法第17條第2項規定，向被告申請回復原狀。

- 3、綜上，於國內寄存文件因不可歸責於申請人之事由而遲誤法定期間時，原告應無須於原期間內先單獨提出國外證明文件，僅需於備齊國內寄存文件後，於申請回復原狀之程序中再行提出即可。被告若為准予寄存證明文件回復原狀之申請時，應一併准予國內及國外寄存證明文件之回復原狀，始合於專利法之立法規範及意旨。

(二) 聲明：

- 1、訴願決定、原處分均撤銷。
- 2、被告應作成「原告之回復原狀申請應予受理及准許」及「第104144296號發明專利申請案已完成寄存」之處分。

三、被告抗辯如下：

- (一) 系爭案係原告於104 年12月29日以外文本提出發明專利申請，並主張美國2014年12月29日；62/097,207號優先權，嗣於105年5月13日已遲誤法定期間（105年4月29日）始檢送國內寄存證明書（寄存編號：BCRC910729），並依專利法第17條第2項規定申請回復原狀，復於同年5月25日補送國外寄存證明文件至被告。系爭案依專利法第27條第4 項明文規定，申請生物材料或利用生物材料之發明專利申請前如已於被告認可之國外寄存機構寄存者，申請人應於最早之優先權日後16個月內（105年4月29日止）檢送國內及國外寄存機構出具之證明文件，因之申請人不僅須於期限內完成寄存且須檢送國內及國外寄存機構出具之證明文件至被告，其文義至為明確。原告於105年5月25日已逾法定期間始檢送國外寄存機構出具之寄存證明書，被告依專利法第27條第2 項規定處分系爭案之生物材料視為未寄存，並無違誤。
- (二) 原告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，且防檢局過往案件核發輸入許可之辦理期程約21日，而系爭案卻長達31日等部分。惟系爭案於訴願階段經經濟部就原告所訴查證結果為：1. 有關原告主張食品所向被告申請輸入許可證部分，防檢局於系爭案核發輸入許可證之作業時間為31日，與原告所舉個案相較難謂有重大偏離之情形。且食品所特於其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，而原告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. 有關原告主張食品所要求之寄存數量遠高於生物材料寄存辦法之規定部分，依食品所於105年2月24日函覆原告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。且經被告函請食品所提出說明，食品所函覆稱其已向原告說明如提出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原告就此有不同意見之證據。是以，因此所生之遲延，原告自屬有過失。是原告所訴，均與專利法第17條第2 項「不可歸責於己之事由」之要件不符，自無從據該規定回復原

狀。

- (三) 至於原告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，並無於法定期間內單獨提出國外寄存證明文件之必要云云。專利法第27條為申請有關生物材料或利用生物材料之發明專利之生物材料寄存應踐行之程序規定。由於專利申請具有屬地性，有關生物材料之專利，須同時兼顧公開性、再現性及菌種活性之穩定，兼以活的生物材料尚非說明書或圖式可以充分揭露，是以如於各國申請專利時，均須於各國重新寄存，故專利法第27條第1項即明定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。惟為免寄存程序繁雜，各國乃於66年4月28日簽定布達佩斯條約（Budapest Treaty），即在該條約所承認具公信力之國際寄存機構（International Depository Authority, IDA）之一寄存後，在會員國申請專利時，不須再寄存。但是我國並非該條約之會員，於我國申請此種專利時，我國並無法援引該條約就已於IDA寄存之生物材料向IDA申請分讓，以滿足專利要件，故申請人仍應在我國專利專責機關指定之寄存機構寄存之。惟申請人於申請前如已於布達佩斯認可之國際寄存機構寄存者，為了緩和申請人時間上之不便，爰明定已於申請前在專利專責機關認可之國外寄存機構寄存者，可不受專利法第27條第1項最遲應於申請日於我國國內寄存機構寄存之限制。是申請人向我國申請專利時仍必須於我國國內再寄存一次，並應於法定期間內檢送國內及國外寄存證明文件，故國外寄存證明文件係專利法第27條第4項之必要文件，非原告所稱僅具補充性質，而屬可補正事項。而原告既未於法定期間內提出國外寄存之證明文件，自不符專利法第27條第4項之規定，原告所訴實非可採。
- (四) 又專利法第27條第2項及第4項已明定申請前已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存者，應於申請日後4個月或最早之優先權日後16個月內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構出具之寄存證明文件及國外寄存機構出具之寄存證明文件，且明定屆期未檢送者，視為未寄存。此期間之規定應屬「法定不變期間」，延誤者即視為未寄存。又所謂「視為未寄存」，為法律所定擬制之效果，超過法定期限即生未寄存之效力，不待專利專責機關通知。是以，本案為有關利用生物材料之發明，主張適用專利法第27條第4項規定，惟因原告逾法定期間未檢送國外寄存證明文件，該案之生物材料即已視為未寄存，自不生專利法第17條第1項但書之處分前補正與否之問題，故補正寄存證明文件之期間確為「法定不變期間」。
- (五) 綜上所述，原告應檢送生物材料寄存證明文件之法定期間已於105年4月29日屆滿，原告遲至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。又原告遲誤法定期間亦難謂符合專利法第17第2 項不可歸責於己之事由要件，是被告所為生物材料視為未寄存及申請回復原狀不予受理之處分及訴願決定，均應於法無違。

（六）聲明：駁回原告之訴。

四、本院之判斷：

（一）按「申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定，應不予受理。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理」、「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30日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾1 年者，不得申請回復原狀」，專利法第17條第1項、第2項分別定有明文。立法理由略以：「…遲誤法定期間者，本法尚有其他條文規定其法律效果，例如修正條文第27條第2 項視為未寄存…等規定；遲誤指定期間如違反修正條文第43條第3項及第4項規定，依該條第5 項逕為審定之規定，爰增訂『除本法另有規定外』，以資明確」，依此，前述專利法第27條第3 項之16個月期間為法定期間，如有遲誤而具有天災或不可歸責於己之事由，始能申請回復原狀。

（二）次按申請寄存生物材料，應備具下列事項，向專利專責機關指定之寄存機構（下稱寄存機構）申請之：三、必要數量之生物材料；第2條第1項第3 款所稱必要數量之生物材料規定如下：一、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6 管，且各管應有存活試驗必要量，有關專利申請之生物材料寄存辦法第2條第1項第3款、第5條第1項第1款，亦分別訂有明文。

（三）本件不爭執事項（參本院卷第156頁）：

- 1、原告於105年5月13日檢送國內寄存證明文件正本，105年5月25日補送國外寄存證明文件及回復原狀之請求。
- 2、原告確有遲誤提出相關生物材料寄存證明文件之法定時間。

（四）本件爭點（參本院卷第156頁）：

原告之遲誤是否為不可預見或不可避免之以通常之注意仍無法預見之事，而不可歸責於原告，而可申請回復原狀？

（五）經查：

- 1、原告前於104 年12月29日向被告提出系爭案之申請，並主張美國103 年12月29日優先權後，未於最早之優先權日後之16個月內即105年4月29日前檢送國內、外寄存機構之證明文件，而遲至105年5月13日始向被告檢送國內寄存證明文件正本，並於同年5月25日補送國外寄存證明文件及回復原狀之請求等情，有105年5月13日申請書、同年5月25日申

請書及其附件等件（參本院卷第52至63頁反面）在卷可稽，且為兩造所不爭執，堪先認定。

- 2、本件原告前已依有關專利申請之生物材料寄存辦法第2 條第1項第3款、第5條第1項第1 款規定，向寄存機構提出法定必要數量之生物材料共6管，惟食品局受理後於105 年2月24日另以電話通知原告應提供各25管之生物材料，且未附具任何理由（參本院卷第105 頁）。是原告原已因信賴法規，提出法定應寄存數量，竟因行政機關未附理由之要求，而需緊急、臨時聯繫國外，再另行籌措相當於法定數量外3 倍有餘之數量，即再增補19管以湊足共25管，則對此法定外數量之要求，無疑大為增加原告於時程內完成寄存之負擔，且於法無據，此情實超乎原告依通常之注意所得預見之情形，故而後續因此時間延宕所造成之不利益，已難認可歸責於原告。況本件應寄存之生物材料原存放於美國之ATCC，非有現存備製之數量可立即提出，而係需經培養始能取得，並遠自國外輸入國內，且尚需經繁複文書申請作業等程序後始能入關，客觀上實非可隨時輕易補送。
- 3、再者，本院審酌原告之申請已預留合理作業時間，並按行政機關要求補件，因食品所係生物寄存作業之主管機關，衡情申請人對於主管機關之要求，因有於恐未依指示作業將遭受程序或實體上不利益之考量，多以盡力配合之態度相應。此觀食品所函覆被告之105 年11月29日食研生字第1050005410號函覆所載：本所於105年2月16日電話告知代理人，建議寄存者提供25管，並說明如有困難可再討論。惟本所並未接獲提供25管有困難之意見等語（參原處分卷第285至284頁），亦可見食品所雖係稱「建議」提供25管，然原告實係大費周章地從國外再調度19管生物材料補行提出加以全力配合之實情即可得證。因此，對於食品所要求原告提出25管之「建議」，亦難認原告有向食品所據理力爭、討價還價稱其按法定6 管已然完備，而不需再補提之餘地，而不應將為增補法定6 管外之19管所耗費時間之不利益苛責於原告。
- 五、綜上所述，本件原告之申請案因信賴法規範，提出法定6 管之生物材料，嗣因行政機關即食品所要求補足25管，始又大費周章地從國外再調度19管生物材料補行提出，因原告之申請已預留合理作業時間，且食品所之補件要求亦非合於既有之法規範，此非原告以通常之注意可得預見，復因原告補行提出之生物材料並無現存備製之數量可立即提出，而係需經培養始能取得，並遠自國外輸入國內，且尚需經繁複文書申請作業等程序後始能入關，客觀上實非可隨時輕易補送。準此，本件原告雖遲至105年5月13日、25日始補送國內、外寄存證明文件，而均逾專利法第27條第3 項所定之法定期間，依前揭說明，尚難認具有可歸責之事由。從而，原處分以原

告遲誤法定期間始檢送國內、外寄存證明文件，依專利法第27條第2至4項規定，視為未寄存，並不受理回復原狀申請之處分，訴願決定予以維持，均有未合。原告聲明求為撤銷訴願決定、原處分，及被告應作成「原告之回復原狀申請應予受理及准許」及「第104144296 號發明專利申請案已完成寄存」之處分，即無不合，應予准許。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 106 年 8 月 2 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 林欣蓉

法 官 杜惠錦

法 官 蕭文學

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬

	專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。	
--	------------------------------	--

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	
---	--

中 華 民 國 106 年 8 月 11 日
書記官 蔣淑君

資料來源：司法院法學資料檢索系統