

臺英專利程序上生物材料寄存相互合作 Q&A

1. 智慧局為何要與其他國家有「寄存相互承認」的合作？

A：有關生物材料的專利申請案，如果是布達佩斯條約的會員國，可在布達佩斯條約所承認的任一個國際寄存機構寄存該生物材料，就可在多國進行專利申請，而不必在各國重複寄存，但因我國並非布達佩斯條約的會員國，無法請求分讓寄存在國際寄存機構的生物材料。因此，我國專利法第 27 條規定，除了依該條第 5 項與我國有寄存相互承認者外，申請人申請前雖已於國外寄存，仍須再於我國寄存，以確保寄存的生物材料能被分讓，如此卻造成申請人需重複寄存的困擾。因此，透過寄存相互承認合作，申請人只要在與我國有相互承認寄存效力的外國所指定其國內的寄存機構寄存，並且依規定期間檢送該寄存機構出具的寄存證明文件，就不需要在我國重複寄存。換言之，申請人將會有更多寄存機構可以選擇，具有多重選擇一次搞定的優點。例如，申請人可就近在臺灣寄存，消除因跨國寄存所造成的不便，若國內廠商或研究單位有跨多國申請專利需求者，可到日本和英國的國際寄存機構寄存，減少重複寄存所造成的花費。

2. 智慧局與哪些國家有「寄存相互承認」的合作？

A：日本和英國。

3. 臺英寄存相互承認是如何進行？申請人是否有限定國籍？雙方承認的寄存機構為何？寄存後多久要送寄存證明文件？

A：申請人在智慧局或英國智慧局申請有關生物材料的專利，可選擇在我國或英國承認的寄存機構寄存，並依規定期間檢送該寄存機構出具的寄存證明文件，雙方都會承認該寄存效力，而且之後，我國人可以到英國承認寄存機構請求分讓，英國人也可

以到我國指定的寄存機構請求分讓。

前述之申請人，並不限定其國籍為臺灣或英國；

前述之承認寄存機構，英國智慧局承認我國專利法所述指定寄存機構(目前為財團法人食品工業發展研究所，簡稱食品所)。智慧局承認英國境內符合英國法規所述寄存機構(即該寄存機構能公正且客觀執行收受、受理、保存及分讓生物材料的業務)；

前述之寄存證明文件檢送期間，在我國專利申請案必須於申請日後4個月內或最早優先權日後16個月內，英國專利申請案則必須於申請日或最早優先權日後16個月內。

4. 我的生物材料寄存在英國寄存機構，是否可視為國外寄存而無需在專利申請日前完成寄存？

A：不是，臺英寄存相互承認是讓申請人無須在國內重複寄存，惟仍須於專利申請日前完成寄存。

5. 臺英寄存相互承認實施前，我的生物材料若已寄存在英國承認寄存機構，之後，我以該生物材料來臺灣申請專利，是否就不需在臺灣寄存；同樣地，臺英寄存相互承認實施前，我的生物材料若已寄存在臺灣食品所，之後，我以該生物材料到英國申請專利，是否就不需要在英國寄存？

A：106年12月1日臺英生物材料寄存相互合作開始實施後的臺英專利申請案才能主張寄存相互承認，但得援引已在智慧局或英國智慧局所承認寄存機構寄存的事實，而無須在臺灣或英國重複寄存。

6. 我在臺灣申請專利、到英國寄存；或者，我去英國申請專利、在臺灣寄存，對於寄存相關規定及費用是要依據臺灣還是英國的規定？

A：您選擇哪個寄存機構就應依該寄存機構的規定及收費標準，進行寄存、存活試驗、分讓等作業。需注意的是，可否請求分讓的事由，則須遵循分讓所依據專利案件的所屬專利專責機關的分讓相關規定。

7. 依據我國智慧局核准公告專利來分讓生物材料，發現該生物材料寄存在英國寄存機構，我要如何來分讓？若無法成功取得分讓，我該怎麼辦？

A：您可選擇自行向英國寄存機構請求分讓，亦可透過食品所協助服務，分讓時須檢附我國核准公告案的專利公報影本，以及英國寄存機構的分讓申請表，向英國寄存機構提出請求分讓。透過臺英寄存相互承認合作，我國承認英國境內任何寄存機構，但若是申請人選擇的英國寄存機構無法提供分讓就無法符合我國專利法規定，任何人皆可據此提起舉發，我國智慧局將因該專利不符可據以實施要件而予以撤銷專利權。