

臺韓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，即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，無法享有寄存其他會員國皆承認之利益及確保可分讓之權利。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、英國和韓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、英國和韓國。

3. 臺韓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：申請人在我國智慧局或韓國智慧局申請有關生物材料的專利，可選擇在我國或韓國智慧局指定的寄存機構寄存，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，我國人可以到韓國指定的寄存機構請求分讓，

韓國人也可以到我國指定的寄存機構請求分讓。

前述申請人，並不限定其國籍為臺灣或韓國；

前述指定之寄存機構，我國智慧局指定的是財團法人食品工業發展研究所（簡稱食品所）。韓國智慧局指定的則為韓國菌種保藏中心（KCTC）、韓國微生物保藏中心（KCCM）、韓國細胞株研究基金會（KCLRF）及韓國農業遺傳資源保藏中心（KACC）；

在我國或韓國，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存，檢送寄存證明文件之期間，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。韓國雖未明確規定檢送寄存證明文件期間，惟目前實務為申請時說明書需表明寄存證明所載之寄存機構名稱、寄存日期及寄存編號，並於申請過程中檢附證明文件，如果申請人未提交相關證明文件，審查員將發送修正通知，需提醒您的是，申請人應在收到通知後的一個月內提交相關證明文件，由於實務也有可能變動，請申請人應於申請前確認並依照相關法律及實務，以保障申請權益。

4. 我在韓國寄存機構寄存，嗣後要到我國智慧局申請專利，是否要求其開具中文或英文記載的寄存證明文件；相對地，我在食品所寄存，嗣後要到韓國智慧局申請專利，是否需要要求其開具韓文或英文記載的寄存證明文件？

A：我國智慧局接受韓國 KCTC、KCCM、KCLRF 或 KACC 所核發的英文寄存證明文件或附加中譯文之韓文寄存證明文件；
相對地，韓國智慧局接受臺灣食品所所核發的中文或英文寄存證明文件，但皆須附加韓譯文。

5. 我的生物材料寄存在韓國寄存機構，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，臺韓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。

6. 臺韓寄存相互承認實施前，我的生物材料若已寄存在韓國國際寄存機構，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，臺韓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，我以該生物材料到韓國申請專利，是否就不需在韓國寄存？

A:109年9月1日臺韓生物材料寄存相互合作開始實施後的臺韓專利申請案才能主張寄存相互承認，但得援引已在我國智慧局或韓國智慧局指定之寄存機構寄存的事實，而無須在臺灣或韓國重複寄存。

7. 我在臺灣申請專利、到韓國寄存；或者，我去韓國申請專利、在臺灣寄存，對於寄存相關規定及費用是要依據臺灣還是韓國的規定？

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。

8. 我依據我國智慧局核准公告專利來請求分讓，發現該生物材料寄存在韓國寄存機構，我該怎麼辦？

A：您可自行向韓國寄存機構請求分讓，分讓時需檢附我國核准公告案的專利公報影本以及韓國寄存機構的分讓申請表，向韓國寄存機構提出分讓，您也可透過食品所協助相關分讓服務。

9. 我在臺灣或韓國寄存機構完成寄存後，在什麼情況下，可以重新提供生物材料且仍然保有原寄存日？若我符合可重新提供的情況，

我是否可以重新選擇我想要的寄存機構來重新提供我的生物材料？

A：重新提供僅限於例外情況，第一種情況是，寄存生物材料原已確認存活但後來發現不再存活，此時寄存機構會通知您，您應向原寄存機構重新提供；其他情況為，原寄存機構因故無法提供分讓的特殊情形，例如，原寄存生物材料因輸出入受到限制等，此時您會接獲相關通知，您可重新選擇向我國智慧局或韓國智慧局指定之其他寄存機構重新提供。需提醒您的是，您需要在接獲相關通知之日起 3 個月內重新提供，並且切結重新提供的生物材料與原寄存的生物材料相同，否則將無法以原寄存日為寄存日。