



韓國與我國利用生物材料的發明專利申請與分讓程序相關規定之比較(第 315 期 2023/01/26)

柯昱安* 專利師



利用生物材料相關的發明在申請專利時，使用文字描述該生物材料可能有無法確切定義其特徵的問題；或是即便能用文字界定，卻因獲得該生物材料的方式是從自然界篩選或人工誘變，當外在環境改變或是突變的隨機性可能造成不具再現性，使得該發明所屬技術領域中具有通常知識者即便根據說明書之記載仍沒辦法重複實現、無法獲得該生物材料，造成說明書無法據以實現。

因此一般來說，各國專利局規定申請使用生物材料之發明專利時，若該生物材料非屬於通常知識者能易於獲得者，需將所使用之生物材料寄存於機構寄存，以符合「可據以實現」要件。當專利文件中使用寄存編號就可以明確指向所使用的生物材料，而不會有文字描述不夠完整確切的缺陷；另外，由於已寄存於寄存機構，自然也不會因為前述環境改變的原因或是突變的隨機性，造成無法再次製得該生物材料，而無法重現發明的問題。

韓國專利局於 2022 年 11 月 21 日正式推出與 4 家微生物寄存機構：韓國生物科學和生物技術研究所生物資源中心、韓國微生物培養中心、韓國細胞株研究基金會、韓國農村振興廳微生物庫，即時共享寄存及分讓資訊之「專利微生物資訊合併整合管理系統」，以配合韓國專利局於 2022 年 4 月推出的申請微生物相關發明專利及分讓的簡化程序。申請微生物相關發明時不必像先前需另外將微生物寄存於寄存機構的證明文件提交給韓國專利局；申請分讓專利微生物材料用於試驗或研究時，可直接請求寄存機構提供微生物，無須先向韓國專利局申請個別證明書。大大提升了使用生物材料相關發明的專利申請及申請分讓專利生物材料的便利性。

我國現行有關於使用生物材料相關的發明專利申請及專利生物材料分讓的規定，根據中華民國專利法第 27 條第 2 項「申請人應於申請日後 4 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」，專利申請人必須於法定期限內將生物材料寄存證明文件提交至智慧財產局。而專利生物材料之分讓的相關規定，根據智慧財產局及財團法人食品工業發展研究所共同編印之專利材料寄存說明手冊第五章「任何人在生物材料相關之發明專利申請案經公告後，可向食品所提出取得該寄存生物材料之分讓申請。申請時應檢附填妥之『生物材料提供分讓申請書』（內含『僅為研究或實驗目的使用之切結』及『不將該生物材料提供予他人之切結』）、該審定公告影本 1 份、費用。」，欲取得生物材料之分讓申請人可直接向寄存機構—食品工業發展研究所申請，而不必另外向智慧財產局申請任何證明文件。

此外，我國雖然目前沒有專利寄存資訊即時交換系統可供專利申請人不需另外提交寄存證明文件至智慧財產局，然目前已有一整合專利生物材料的查詢系統—專利生物材料服務 e 平台，在其中的整合平台可查詢早期公開及審定公告專利中的生物材料於食品工業發展研究所生物資源保存及研究中心 (BCRC) 的寄存編號，以及特定生物材料寄存編號出現在哪一篇早期公開及審定公告專利中。

比較前述韓國與我國現行規定，雖然在生物材料的分讓上均可向寄存機構直接申請；

*任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



然而在專利申請上，韓國更加簡化了申請流程，不需要在寄存生物材料後，於法定期限內將生物材料寄存證明文件提交至專利局，較我國的程序更為便利。若能更簡化申請利用生物材料相關的發明專利時或是生物材料的分讓程序，勢必能促進生技產業之專利申請以及生技產業的發展與創新。

參考文獻：

It becomes easy and convenient to search a microorganism patent and file a microorganism-related patent application. , Kim, Hong & Associates law. Newsletter No. 493