

專利法規

[歐洲]

透過 EPC (European Patent Convention) 申請植物專利及產品專利

在植物育種、基因工程的領域中，只要發明不是僅限特定植物品種才能實施，植物本身、植物之部分以及植物產品在 EPC 為可准專利標的。另一方面，EPC 第 53 條(b)項 (EPC 53(b)) 及其細則第 27 條(b)項規定植物品種係法定不予專利之項目。植物品種應以植物育種權請求保護。EPC 53(b)亦明文規定生產植物之主要生物學方法 (essentially biological process) 為法定不予專利項目。然而規定主要生物學方法為法定不予專利項目之規範內容，是否影響此方法所產出之植物的可專利性？擴大上訴委員會 (Enlarged Board of Appeal, EBA) 在歐洲專利局的青花菜 II (G2/13)及番茄 II (G2/12)合併審理之決定中討論並回答了此根本性問題。

關於番茄專利的問題

番茄專利 (EP1211926) 以色列農業部稱之為降低水分含量的番茄果實，該專利中之水果係基於主要生物學方法所製成，相關問題如下：

1. 以 EPC 53(b)規定生產植物之主要生物學方法為法定不予專利項目，是否會對植物或植物材料（例如果實）產品請求項之可專利性產生負面影響？
2. 在申請時唯一可製造該植物的方法為主要生物學方法，可否核准直接主張植物或植物材料而不主張植物品種之請求項？
3. 問題 1 和問題 2 是否有關聯性？包含由主要生物學方法所製造植物之產品請求項是否屬於 EPC 53(b)之法定不予專利項目？

關於青花菜專利的問題

青花菜專利 (EP1069819) 由植物生物科學有限公司 (Plant Bioscience Limited) 提出，青花菜富含具抗癌功效之硫化葡萄糖苷 (glucosinolate)，該專利所欲保護之植物係由主要生物學方法產出，相關問題如下：

1. 同番茄專利之問題 1
2. (a) 可否核准基於主要生物學方法之製法界定產物 (Product-by-process) 請求項所界定之植物或植物材料（非植物品種）？

(b)申請時唯一可製造該植物的方法為主要生物學方法，可否核准直接主張植物或植物材料而不主張植物品種之請求項？

3. 同番茄專利之問題 3
4. 如果非屬植物品種之植物請求項或植物材料請求項，因包含依 EPC 53(b)所不許之主要生物學方法所產出之產物而被認為不應准許專利，可否藉由「排除 (disclaiming)」屬於法定不予專利項目之主要生物學方法，來放棄以主要生物學方法產出之部分？

EBA 在合併審理之決定中回覆上述問題。EBA 認為應狹義的解釋及執行將主要生物學方法規範為法定不予專利項目之規定，因此該規定不會對藉由該主要生物學方法所產出之植物或植物材料之可專利性造成負面影響，此亦適用於產品請求項或製法界定產物請求項。EBA 先前之決定亦可看出其狹義解釋法定不予專利項目之見解。

EBA 亦澄清，在申請時是否只有主要生物學方法可產出該植物及植物材料，並不影響該主要生物學方法產出之產品請求項。包括農民協會和個人在內之

許多第三方亦曾委託法律顧問提出相關問題。

EBA 認為無論核准後保護的範圍如何，產品請求項或是製法界定產物請求項之可專利性皆需要經過審查。EBA 係針對 EPC 進行解釋，而非強制性參與立法政策。EBA 也做出結論，是否核准產品請求項與該產品是否基於主要生物學方法產出並無關聯。EBA 之決定澄清了法律問題，就植物和植物產品請求項之可專利性強化了法安定性。對生物技術、植物育種及農業等技術領域的申請人而言，實屬佳音。

資料來源：“Patenting plants and products under the EPC,” Marks & Clerk. 2015年4月14日。

<<http://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/Patenting-plants-and-products-under-the-EPC.aspx#.VTB5JNyUezA>>

