

第一版：

## 加拿大法院間接承認「基因改造」專利性

【本社訊】加拿大地理上靠近世界產業中心的美國，但經濟規模較小。許多跨國企業在加拿大投資設立分支機構，而針對一些較為敏感的智慧財產的保護或侵權案件，選擇在該國首先提起，藉以測試司法的立場，同時避免對母公司造成直接、巨大的衝擊。

最近加拿大法院審理兩件有關生物技術專利的侵害案件，直接或間接的碰觸到高等生命形式 (higher life forms) 的可專利性的論題，引起舉世的注意。

在案例一 (Monsanto Canada Inc. Vs. Schmeiser), 原告發明一種可耐受嘉磷塞 (Glyphosate) 除草劑的油菜籽細胞並獲得專利。原告在市面上銷售該植物的種子並授權農民使用其專利。被告未經授權採收在其田地中生長之專利油菜籽，因此被控專利侵害。雖然被告辯稱其並未刻意種植專利種子，而是風力自然散播所致，法院仍認為容許包含專利基因的植物在田中成長，該事實已足以構成專利之侵害。本案主要在認定專利侵害是否成立及其責任，實際上已間接的承認改造植物之基因及包含該基因之細胞具有可專利性。

在日期較晚之案例二 (Harvard College Vs. Canada), 最高法院裁定一種腫瘤鼠(其身上之生殖細胞及體細胞帶有已啟動的腫瘤基因序列，因此容易致癌)本身不得申請專利；然而對於一種在基因改造之非人類哺乳動物(其身上之生殖細胞及體細胞帶有已啟動的腫瘤基因序列)體內測試潛在致癌物質的方法則認為可獲准專利。

上述兩個案例，前者有關改造基因之植物專利，後者則有關改造基因之動物專利，二者皆屬於所謂之高等生命形式，然而主管機關就其基因與細胞之可專利性一點，似乎做出不一致的裁決，也反映出發明內容所牽涉到的高度爭議性。

案例二的判決一出，對加拿大專利實務造成巨大衝擊。專利代理人紛紛在申請技巧或救濟方式上尋求因應之策，例如只申請單一之基因或細胞專利而不申請動物或植物專利，或只申請方法專利而不申請生物專利等。案例一中的被告也因此提出上訴，依據案例二之判決，主張若植物本身不具可專利性，則植物之基因或細胞也不許專利。上訴的結果如何尚未可知，但由於該案最後之判決對於加拿大甚至全球生物科技專利實務可能造成的影響深遠，各界對於後續之發展均保持密切的關注。