

歐洲專利局宣布僅通過實質上的生物學方法獲得的動植物不具有專利適格性

作者：Yann Gloaguen 博士（專利工程師）

2020年5月14日，歐洲專利局（EPO）擴大上訴委員會通過發布第G 3/19號意見（“胡椒”）並總結認為僅通過實質上的生物方法獲得的動植物不具有專利適格性，可能終結了涉及一系列G字號決定的長篇法律故事。

歐洲專利公約（EPC）的第53條b款是該領域的主要法律依據，該條款從專利適格性範圍內排除“植物或動物品種或者用於生產植物或動物的實質上的生物學方法”，並指出這種排除“不適用於微生物學方法或其產品”。“微生物學方法”可以在微生物（包括細菌、酵母、真菌、藻類、原生動物以及人體細胞、動植物細胞、質粒、病毒）的基因組中引入或修飾特征，其不同於僅涉及雜交和選擇或僅有助於雜交和選擇的技術步驟的“實質上的生物學方法”（參見稱為“西蘭花I”的第G 2/07號決定，其與稱為“番茄I”的第G 1/08號決定合併）。關於生物技術發明的專利適格性，EPC實施細則第27條c款進一步強調：“如果生物技術發明涉及微生物學方法或其他技術方法，或通過這種方式獲得的除植物或動物品種以外的產品，也應具有專利適格性。”“品種”這一廣義術語很重要，因為它使特定的植物或植物材料（例如果實或植物部分）是否可被授予專利這一實質性問題懸而未決。

在合併案G 2/12（“番茄II”）和G 2/13（“西蘭花II”）中，擴大上訴委員會重點關注了以下問題：在EPC第53條b款中排除用於植物生產的實質上的生物學方法是否會對針對由實質上的生物學方法獲得和/或定義的植物或植物材料的產品權利要求或以方法限定的產品權利要求的可專利性產生負面影響。歐洲專利局的結論是沒有產生負面影響。

但是，在各種組織進行大量游說之後，“西蘭花”的故事又發生了轉折。2016年11月3日，歐盟委員會採納了針對有關生物技術發明的法律保護指令98/44/EC（“EC生物技術指令”）中某些條款的通知。該通知闡明了委員會的觀點，即根據該指令，通過“實質上的生物學方法”獲得的動植物不具有專利適格性。因此，EPC第53條b款中對於“實質上的生物學過程”的排除終究要廣義地解釋

為涵蓋其產品。立法者的這一澄清本應該可以克服番茄 II 案和西蘭花 II 案的決定，在這兩個決定中，儘管根據 EPC 第 53 條 b 款方法本身被駁回，但由方法限定的產品權利要求（即對產品的保護）獲得了授權。

從技術上講，EPC 不是由歐盟實施的，因此，EPO 並不受歐盟解釋的約束。但是，鑒於大多數 EPC 國家也是歐盟國家，因此不能忽視歐盟委員會的歐盟“指導”。由於這種壓力，EPO 行政理事會通過增加第 28 條 2 款對 EPC 實施細則第 28 條進行修改，以使 EPC 與 EC 生物技術指令保持一致。EPC 實施細則第 28 條 2 款現在規定：“根據 EPC 第 53 條 b 款，對於僅通過實質上的生物學方法獲得的動物或植物，不應授予歐洲專利”。

然而，法律又一次發生轉折。在第 T 1063/18 號決定中，技術上訴委員會忽略了出於政治動機的法律變更，並在 2018 年 12 月 5 日做出決定，認為在 EPC 實施細則中進行這樣的添加是不恰當的。這是因為在發生衝突的情況下，EPC 條款優於修訂後的實施細則（按照 EPC 第 164 條 2 款），並且因為擴大上訴委員會已經依法對此作出裁決。技術上訴委員會裁定，EPC 實施細則第 28 條 2 款與擴大上訴委員會在番茄 II 案和西蘭花 II 案中所解釋的 EPC 第 53 條 b 款衝突，因此應視為無效。

2019 年 4 月 4 日，EPO 局長將有關 EPC 第 164 條 2 款的解釋和有關 EPC 實施細則第 28 條 2 款的評估的法律問題提交給擴大上訴委員會。根據 EPC 第 112 條 1 款 b 項，以下問題被提交給擴大上訴委員會：

1. 考慮到 EPC 第 164 條 2 款，是否可以在 EPC 實施細則中闡明 EPC 第 53 條的含義和範圍，而不必受各上訴委員會或擴大上訴委員會在先前決定中對上述條款的解釋所限制？
2. 如果對問題 1 的回答為“是”，則根據 EPC 實施細則第 28 條 2 款將僅通過實質上的生物學方法獲得的動植物排除在專利適格性範圍以外是否符合既未明確排除也未明確許可所述主題的 EPC 第 53 條 b 款？

通過在第 G 3/19 號決定（“胡椒”）中關於這兩個問題回答“是”，擴大上訴委員會對 EPC 第 53 條 b 款所規定的專利適格性的例外採取了動態解釋。擴大上訴委員會認可其先前關於 EPC 第 53 條 b 款的範圍的結論，這些結論基於經

典（即語法、系統、目的和歷史）的解釋方法。但是，擴大上訴委員會認為：“對法律規定的特定解釋永遠不能被視為一成不變，因為該規定的含義可能會隨著時間而改變或發展。” 因此，僅通過實質上的生物學方法獲得的動植物不具有專利適格性，這至少會減輕專利權和植物新品種權重疊所帶來的矛盾。

該領域的專利權人和申請人還應注意，擴大上訴委員會進一步裁定，在胡椒案中對 EPC 第 53 條 b 款作出的新解釋對 2017 年 7 月 1 日（即實施細則第 28 條 2 款生效之日）之前授予的包含此類權利要求的歐洲專利或在該日期之前提交的尋求保護此類權利要求的未決歐洲專利申請沒有追溯效力。