

欧洲专利局宣布仅通过实质上的生物学方法获得的动植物不具有专利适格性

作者：Yann Gloaguen 博士（专利工程师）

2020年5月14日，欧洲专利局（EPO）扩大上诉委员会通过发布第G 3/19号意见（“胡椒”）并总结认为仅通过实质上的生物学方法获得的动植物不具有专利适格性，可能终结了涉及一系列G字号决定的长篇法律故事。

欧洲专利公约（EPC）的第53条b款是该领域的主要法律依据，该条款从专利适格性范围内排除“植物或动物品种或者用于生产植物或动物的实质上的生物学方法”，并指出这种排除“不适用于微生物学方法或其产品”。“微生物学方法”可以在微生物（包括细菌、酵母、真菌、藻类、原生动物以及人体细胞、动植物细胞、质粒、病毒）的基因组中引入或修饰特征，其不同于仅涉及杂交和选择或仅有助于杂交和选择的技术步骤的“实质上的生物学方法”（参见称为“西兰花I”的第G 2/07号决定，其与称为“番茄I”的第G 1/08号决定合并）。关于生物技术发明的专利适格性，EPC实施细则第27条c款进一步强调：“如果生物技术发明涉及微生物学方法或其他技术方法，或通过这种方式获得的除植物或动物品种以外的产品，也应具有专利适格性。”“品种”这一广义术语很重要，因为它使特定的植物或植物材料（例如果实或植物部分）是否可被授予专利这一实质性问题悬而未决。

在合并案G 2/12（“番茄II”）和G 2/13（“西兰花II”）中，扩大上诉委员会重点关注了以下问题：在EPC第53条b款中排除用于植物生产的实质上的生物学方法是否会对针对由实质上的生物学方法获得和/或定义的植物或植物材料的产品权利要求或以方法限定的产品权利要求的可专利性产生负面影响。欧洲专利局的结论是没有产生负面影响。

但是，在各种组织进行大量游说之后，“西兰花”的故事又发生了转折。2016年11月3日，欧盟委员会采纳了针对有关生物技术发明的法律保护指令98/44/EC（“EC生物技术指令”）中某些条款的通知。该通知阐明了委员会的观点，即根据该指令，通过“实质上的生物学方法”获得的动植物不具有专利适格性。因此，EPC第53条b款中对于“实质上的生物学过程”的排除终究要广义地解释为涵

盖其产品。立法者的这一澄清本应该可以克服番茄 II 案和西兰花 II 案的决定，在这两个决定中，尽管根据 EPC 第 53 条 b 款方法本身被驳回，但由方法限定的产品权利要求（即对产品的保护）获得了授权。

从技术上讲，EPC 不是由欧盟实施的，因此，EPO 并不受欧盟解释的约束。但是，鉴于大多数 EPC 国家也是欧盟国家，因此不能忽视欧盟委员会的欧盟“指导”。由于这种压力，EPO 行政理事会通过增加第 28 条 2 款对 EPC 实施细则第 28 条进行修改，以使 EPC 与 EC 生物技术指令保持一致。EPC 实施细则第 28 条 2 款现在规定：“根据 EPC 第 53 条 b 款，对于仅通过实质上的生物学方法获得的动物或植物，不应授予欧洲专利”。

然而，法律又一次发生转折。在第 T 1063/18 号决定中，技术上诉委员会忽略了出于政治动机的法律变更，并在 2018 年 12 月 5 日做出决定，认为在 EPC 实施细则中进行这样的添加是不恰当的。这是因为在发生冲突的情况下，EPC 条款优于修订后的实施细则（按照 EPC 第 164 条 2 款），并且因为扩大上诉委员会已经依法对此作出裁决。技术上诉委员会裁定，EPC 实施细则第 28 条 2 款与扩大上诉委员会在番茄 II 案和西兰花 II 案中所解释的 EPC 第 53 条 b 款冲突，因此应视为无效。

2019 年 4 月 4 日，EPO 局长将有关 EPC 第 164 条 2 款的解释和有关 EPC 实施细则第 28 条 2 款的评估的法律问题提交给扩大上诉委员会。根据 EPC 第 112 条 1 款 b 项，以下问题被提交给扩大上诉委员会：

1. 考虑到 EPC 第 164 条 2 款，是否可以在 EPC 实施细则中阐明 EPC 第 53 条的含义和范围，而不必受各上诉委员会或扩大上诉委员会在先前决定中对上述条款的解释所限制？
2. 如果对问题 1 的回答为“是”，则根据 EPC 实施细则第 28 条 2 款将仅通过实质上的生物学方法获得的动植物排除在专利适格性范围以外是否符合既未明确排除也未明确许可所述主题的 EPC 第 53 条 b 款？

通过在第 G 3/19 号决定（“胡椒”）中关于这两个问题回答“是”，扩大上诉委员会对 EPC 第 53 条 b 款所规定的专利适格性的例外采取了动态解释。扩大上诉委员会认可其先前关于 EPC 第 53 条 b 款的范围的结论，这些结论基于经典（即

语法、系统、目的和历史)的解释方法。但是,扩大上诉委员会认为:“对法律规定的特定解释永远不能被视为一成不变,因为该规定的含义可能会随着时间而改变或发展。”因此,仅通过实质上的生物学方法获得的动植物不具有专利适格性,这至少会减轻专利权和植物新品种权重叠所带来的矛盾。

该领域的专利权人和申请人还应注意,扩大上诉委员会进一步裁定,在胡椒案中对 EPC 第 53 条 b 款作出的新解释对 2017 年 7 月 1 日(即实施细则第 28 条 2 款生效之日)之前授予的包含此类权利要求的欧洲专利或在该日期之前提交的寻求保护此类权利要求的未决欧洲专利申请没有追溯效力。