

EPO 拡大審判部審決（G 2/12 及び G 2/13）紹介
— トマト事件 II・ブロッコリ事件 II —

（1）審決の要旨

「植物又は動物の生産についての本質的に生物学的な方法」を特許の対象から除外する EPC 53条(b)¹の規定は、植物又は植物材料に係る物のクレームの特許性に否定的な影響を与えない。さらに、物のクレームが「本質的に生物学的な方法」を含むプロダクト・パイ・プロセス・クレームであっても、特許対象から除外されない。

（2）背景

本事案（G 2/12「トマト事件II」及びG 2/13「ブロッコリ事件II」）はいずれも、EPC 53条(b)において特許対象から除外されている「植物又は動物の生産についての本質的に生物学的な（essentially biological）方法」を含む物のクレームの特許適格性が争点であり、拡大審判部において併合審理された。

なお、今般の各審決に至るまでに、それぞれ同一特許について拡大審判部審決（G 1/08「トマト事件I」及びG 2/07「ブロッコリ事件I」）があるので、これらを踏まえて以下紹介する。

（2-1）トマト事件の背景

EP 1 211 926号特許に対する異議申立においてEPO異議部の決定に対し特許権者が審判請求したところ（T 1242/06）、技術審判部から拡大審判部に対し、EPC 53条(b)において特許対象から除外されている「本質的に生物学的な方法」の解釈が付託された。拡大審判部の回答は「植物の全体の遺伝子を交配させる段階およびその後の選別の段階を含むか、あるいはそれらのみからなる植物の非微生物学的生産方法は、原則、EPC 53条(b)の『本質的に生物学的』であるとして特許対象から除外される」というものであった（G 1/08「トマト事件I」）。

これに対し、特許権者は、EPC 53条(b)に違反するとされた方法のクレームを削除し、物のクレームにかかるクレーム・セットに補正する請求を提出したところ、技術審判部から二回目の付託がされたのが本件事案である（G 2/12「トマト事件II」）。なお、本件におけるクレーム・セットは特許権者が先の審判において補助的請求（Auxiliary request）の一つとして提出していたものである。

（2-2）ブロッコリ事件の背景

EP 1 069 819号特許に対する異議申立においてEPO異議部の決定に対し異議申立人が審判請求したところ（T 83/05）、技術審判部から拡大審判部に対し、EPC 53条(b)において特許対象から除外されている「本質的に生物学的な方法」の解釈が付託された。拡大審判部の回答は「植物の全体の遺伝子を交配させる段階およびその後の選別の段階を含むか、あるいはそれらのみからなる植物の非微生物学的生産方法は、原則、EPC 53条(b)の『本質的に生物学的』であるとして特許対象から除外される」というものであった（G 2/07「ブロッコリ事件I」）。

¹ 【EPC 53条 特許性の例外】（特許庁仮訳）

欧州特許は、次のものについては、付与されない。

(b) 植物若しくは動物の品種、又は植物若しくは動物の生産についての本質的に生物学的な方法。ただし、この規定は、微生物学的方法又は微生物学的方法による生産物については、適用しない。

これに対し、特許権者は、EPC 53条(b)に違反するとされた請求を削除して物のクレームおよびプロダクト・バイ・プロセス・クレームに補正する請求を提出したところ、技術審判部から二回目の付託がされたのが本件事案である（G 2/13「ブロッコリ事件II」）。

(3) 問題となったクレーム

各事件で問題となったクレームは以下のとおりである。

(3-1) トマト事件I (G 1/08) において問題となったクレーム (EP 1 211 926)

"1. A method for breeding tomato plants that produce tomatoes with reduced fruit water content comprising the steps of:
crossing at least one Lycopersicon esculentum plant with a Lycopersicon spp. to produce hybrid seed; collecting the first generation of hybrid seeds; growing plants from the first generation of hybrid seeds; pollinating the plants of the most recent hybrid generation; collecting the seeds produced by the most recent hybrid generation; growing plants from the seeds of the most recent hybrid generation; allowing plants to remain on the vine past the point of normal ripening; and screening for reduced fruit water content as indicated by extended preservation of the ripe fruit and wrinkling of the fruit skin."

「少なくとも一つのリコペルシコン・エスカレンタム植物をリコペルシコン種と交配させハイブリッド種を産生する段階と、ハイブリッド種の第一世代を回収する段階と、そのハイブリッド種の第一世代から植物を生長させる段階と、最新ハイブリッド世代の植物を授粉させる段階と、その最新ハイブリッド世代により産生された種を回収する段階と、最新ハイブリッド世代の種から植物を生長させる段階と、通常の成熟時期を過ぎても、植物をつるに残したままにする段階と、熟した果実の延長された保存期間と果実表皮のしわにより示される果実の水分減少量を調べる段階とからなる果実中水分の減少したトマトを産生するトマト植物を育てる方法。」

(3-2) トマト事件II (G 2/12) において問題となったクレーム (EP 1 211 926)

"1. A tomato fruit of the species Lycopersicon esculentum which is naturally dehydrated, wherein natural dehydration is defined as wrinkling of skin of the tomato fruit when the fruit is allowed to remain on the plant after a normal ripe harvest stage, said natural dehydration being generally unaccompanied by microbial spoilage."

「自然乾燥されたりコペルシコン・エスカレンタム種のトマト果実であって、概して細菌性腐敗を伴わないその自然乾燥が、通常の熟した状態での収穫段階の後に植物に付いた状態のままにされたトマト果実表皮のしわにより定められる、トマト果実。」

(3-3) ブロッコリ事件I (G 2/07) において問題となったクレーム (EP 1 069 819)

"1. A method for the production of Brassica oleracea with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, which comprises:
(a) crossing wild Brassica oleracea species with Brassica oleracea breeding lines; and,
(b) selecting hybrids with levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, elevated above that initially found in Brassica oleracea breeding lines."

「(a) 野生型ブラシカ・オレラセア種とブラシカ・オレラセア育種系統とを交雑するステップと、(b) 4-メチルスルフィニルブチルグルコシノラートもしくは3-メチルスルフィニルブ

ロピルグルコシノラート又はそれらの両方の量が、ブラシカ・オレラセア育種系統において最初に見いだされる量よりも多い雑種を選択するステップとを含むことを特徴とする、4-メチルスルフィニルブチルグルコシノラートもしくは3-メチルスルフィニルプロピルグルコシノラート又はそれらの両方の量が増加したブラシカ・オレラセアを生産する方法。」

(3-4) ブロccoli事件 II (G 2/13) において問題となったクレーム (EP 1 069 819)

"1. An edible Brassica plant produced according to a method for the production of Brassica oleracea with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, which comprises:
a) crossing wild Brassica oleracea species selected from the group consisting of Brassica villosa and Brassica drepanensis with broccoli double haploid breeding lines;
b) selecting hybrids with levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, elevated above that initially found in broccoli double haploid breeding lines;
c) backcrossing and selecting plants with the genetic combination encoding the expression of elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both; and
d) selecting a broccoli line with elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, capable of causing a strong induction of phase II enzymes,
wherein molecular markers are used in steps (b) and (c) to select hybrids with genetic combination encoding expression of elevated levels of 4-methylsulfinylbutyl glucosinolates, or 3-methylsulfinylpropyl glucosinolates, or both, capable of causing a strong induction of phase II enzymes."

「a) ブラシカヴィローサおよびブラシカドレパネンシスからなる群から選択される野生型ブラシカ属とブロッコリ倍加半数体育種系統とを交雑するステップと、

b) 4-メチルスルフィニルブチルグルコシノラートもしくは3-メチルスルフィニルプロピルグルコシノラート又はそれらの両方の量が、ブロッコリ倍加半数体育種系統において最初に見いだされる量よりも多い雑種を選択するステップと、

c) 4-メチルスルフィニルブチルグルコシノラートもしくは3-メチルスルフィニルプロピルグルコシノラート又はそれらの両方の量が増加した量の発現をコードした遺伝的組合せ植物を戻し交雑し、選択するステップと、

d) 4-メチルスルフィニルブチルグルコシノラートもしくは3-メチルスルフィニルプロピルグルコシノラート又はそれらの両方の量が増加したブロッコリ株を選択して強誘導の第II相酵素を導くことができるステップとを含み、

ステップb) およびc) において分子マーカーが用いられ、4-メチルスルフィニルブチルグルコシノラートもしくは3-メチルスルフィニルプロピルグルコシノラート又はそれらの両方の量が増加した量の発現をコードした遺伝的組合せの雑種を選択し、強誘導の第II相酵素を導くことができる、

4-メチルスルフィニルブチルグルコシノラートもしくは3-メチルスルフィニルプロピルグルコシノラート又はそれらの両方の量が増加したブラシカ・オレラセアの生産方法により生産される食用ブラシカ植物。」

(4) 付託された質問事項

1. EPC 53条(b)における植物の生産についての本質的に生物学的な方法の除外は、植物又は植物の部分 (G 2/12では果物) などの植物材料に関する、物のクレームの特許性に否定的

- な効果を与えるか？
2. 特に、
 - (a) 植物品種以外の植物又は植物材料に関するプロダクト・バイ・プロセス・クレームの方法の特徴が植物の生産についての本質的に生物学的な方法を規定していても、特許可能か？（G 2/13の場合のみ）
 - (b) クレームされた主題を製造するために出願日に利用可能であった唯一の方法が特許出願に開示された植物の生産についての本質的に生物学的な方法であっても、植物品種以外の植物又は植物材料に関する（物の）クレームは特許可能か？
 3. 物のクレームにより与えられる保護が、EPC 53条(b)により除外される植物の生産についての本質的に生物学的な方法を用いてクレームされた物の製造を包含することは、質問1および2に関係するか？
 4. 植物品種以外の植物又は植物材料に関するクレームが、EPC 53条(b)により除外される植物の生産についての本質的に生物学的な方法によってクレームされた物の製造を包含するという理由で特許されないと考えられる場合、除外される方法を「除く（disclaiming）」ことによって、そのような製造のための保護を放棄することは可能か？（G 2/13の場合のみ）

(5) 回答

1. EPC 53 条(b)における植物の生産についての本質的に生物学的な方法の除外は、植物又は植物の部分（G 2/12 では果物）などの植物材料に関する、物のクレームの特許性に否定的な効果を与えない。
2. (a) 植物品種以外の植物又は植物材料に関するプロダクト・バイ・プロセス・クレームの方法の特徴が植物の生産についての本質的に生物学的な方法を規定するという事実によって、そのようなクレームが特許されないとはいえない（G 2/13 の場合のみ）。
(b) クレームされた主題を製造するために出願日に利用可能であった唯一の方法が特許出願に開示された植物の生産についての本質的に生物学的な方法であるという事実により、植物品種以外の植物又は植物材料に関する（物の）クレームの特許性は否定されない。
3. 物のクレームにより与えられる保護が、EPC 53 条(b)により除外される植物の生産についての本質的に生物学的な方法を用いてクレームされた物の製造を包含することは関係がない。
4. 回答なし。

(6) 解説と留意事項

(6-1) 特許適格性

本審決は、上記回答のとおり、本質的に生物学的な方法を含む物及び当該方法によって得られた物に特許適格性を認め（回答 1.）、さらに、当該物がプロダクト・バイ・プロセス・クレームの形式であっても、また、出願日時点において当該物が本質的に生物学的な方法でしか得られなかった場合であっても、当該物について特許適格性が認められる（回答 2.）旨明示した。

EPC 53 条(b)の解釈上、物、方法およびプロダクト・バイ・プロセス形式の物の発明は明確に区別され、先の審決において「本質的に生物学的な方法」に該当するとして特許性が否定された方法の発明に対し、これと同様の特徴、すなわち「本質的に生物学的な方法」に該当する特徴を含む物の発明およびプロダクト・バイ・プロセス形式の物の発明については EPC 53 条(b)に該当しないことが認定されており、植物分野の発明における特許取得可能な範囲が一部明確化したとも考えられる。

しかしながら、審決 (VIII.2(6)(d)) でも述べられているように、本審決の判断は、「本質的に生物学的な方法」のみによって得られた植物等をも除外するドイツ²やオランダの特許法の規定とは異なる。従って、少なくとも権利取得の場面ではこれらの国へのナショナル・ルートではなく、欧州経由での権利化を検討する必要がある。

なお、本審決を受けて EPO の審査ガイドラインが改訂されており、2015 年 11 月 1 日より適用されている (G-II-5.2(ii), 5.4.1, 5.4.2)。

(6-2) プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈

また、本審決ではプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許権の範囲 (EPC 64 条(2)) についてある程度広く解釈されている点が興味深い (VIII.2(6)(b))。すなわち、本審決は「プロダクト・バイ・プロセス・クレームにかかる物の発明は、異なる方法で製造されていても、クレームされた物と構造的に同一の物に拡張される」とした。移行後の締約国によっては、これとは異なる権利解釈がされる場合があり、注意が必要となる。さらに、近い将来導入が予定されている単一特許・統一特許裁判所制度のもとでは、欧州特許条約 (EPC) も基礎とされるため、本審決が当該制度導入後のクレーム解釈に影響することも十分考えられる。

なお、本審決を受けて EPO の審査ガイドラインが改訂されており、本審決のプロダクト・バイ・プロセス・クレームにかかる物の発明の権利解釈が当該発明についての審査には影響しない旨確認された (F-IV 4.12)。

以上

² 【ドイツ特許法第 2a 条 特許性の例外】 (訳 JETRO)

(1) 特許は、次のものには付与されない。

1. 植物若しくは動物の品種、又は植物若しくは動物を育成するための本質的に生物学的な方法、及び当該方法のみによって得られた植物若しくは動物。