

日本關於植物專利法制與實務發展沿革與相關案件

鄧曉芳¹

- 壹、前言
- 貳、植物新品種之問題點
- 參、日本植物品種保護法制
 - 一、專利法
 - (一) 專利法簡介
 - (二) 植物專利發展沿革
 - (三) 植物專利要件簡介
 - (四) 基因專利
 - (五) 小結
 - 二、種苗法
 - (一) 種苗法發展沿革
 - (二) 1998 年種苗法修正
- 肆、專利法與種苗法之適用及相關問題
 - 一、品種登記與專利登記之雙重保護問題
 - 二、種苗法與專利法之競合問題
- 伍、植物專利實務案例介紹
 - 一、日本實務運作發展
 - 二、植物新品種與育種方法（生物學方法）專利
 - (一) 事實關係
 - (二) 當事人主張
 - (三) 判決意旨
 - (四) 本判決之檢討
- 陸、結語

壹、前言

俗語說：「民以食為天」，穀物蔬果等農產物與人民生活息息相關，從食糧的觀點來看，植物品種的保護不僅攸關人民的生存，亦涉及國際間交錯複雜的經貿問題。農業科技研究雖具有悠久的傳統歷史，長久以來被視為社會公共財，或直接推廣農民或業者使用，或由政府所掌握主導，對於農業智慧財產權的保障，不論從宗教倫理主觀面上²，或從技術審查客觀面上³，不少論者持有保留意見。此

¹ 本文為未完成之初稿，尚待進一步研究整理，如有疏漏錯誤之處，敬請見諒。

² 有認為以人工方法製造新生物之事，不為神所允許；或從生命倫理乃至於保護動物之觀點來看，利用生物技術創造具有特異性質的生物，對生物加工之事，可謂對生物之虐待。另外，當新創造生物遠離開發者之管理時，可能對環境或生態系帶來壞影響，因而對研發成果之法律保護，有消極看法。中川淳司·佐野稔，『先端技術？知的財產權』，日科技連出版社，1997年，第92頁。

³ 反對植物專利之論者認為，植物即使有新發明，也不過是自然的產物，並非人類創作物。如果不是人類的創作物的話，不能稱之為發明。此外，取得專利必須具有產業利用性，專利法上所謂之產業，係指製造業而言。因此，可以針對化學肥料或農業機械給予專利，對於植物新品種、

外，絕大多數農產品與人類生命健康有直接關係，給予其專利或其他智慧財產權，保障發明人一定期間的獨佔權利，是否對社會造成負面影響並非毫無疑義，而此議題在未開發與開發中國家以及先進國家之間，亦存有歧見。

事實上，何種研發成果可取得專利等智慧財產權，有各種政策考量的餘地，有些國家對於有危害「公序良俗」之虞的發明，亦有即使滿足發明專利之條件，得不給予專利的規定，藉以平衡專利權與社會公益之間的平衡。其實承認農業技術研發成果專利權等保護，與實際准許該技術之運用實施，是兩個不同階段的思考，因為即使給予智慧財產權，並非代表完全許可其運用。例如，醫藥品專利若未經過藥政主管機關的許可，仍不得製造及販賣。反之，即使研發成果未取得智慧財產權，但若無其他法令的禁止，仍有實施該發明之可能，故為禁止該當研發成果之生產實施，仍必須配合行政取締或刑事罰則之設置。

儘管有上述爭論，農業研發成果之法律保護，在國際間已有重大的進展。尤其在面臨日益激烈的國際競爭之際，農業必須以高科技為導向以加強其競爭力，持續創新並落實應用研發成果，提升經營效率與農產品品質，才能厚實其競爭的優勢基礎。農業科技化之根源，即係以智慧財產權保護作為協助國內業者與外國業者競爭之利器。因此，先進國已有一致看法，認為不能僅以保護對象特殊為由，而否定農業研發成果取得專利或其他智慧財產權之正當性。因為智慧財產權是對人類知識活動成果給予保護，在獎勵人類知識活動的同時，使知識活動產物廣泛由社會共享，至於知識活動的產物是植物、動物或其他生物，則非決定是否賦予智慧財產權之基準。

在現行法制上，農業主要產出之動、植物等生物研發成果之保護法制為專利法；在植物方面，則多以種苗法或植物品種保護法等特別法予以規範；如有涉及營業秘密部份，則另可以營業秘密保護法加以保護。但一般而言，各國為鼓勵農業科技研究發展，仍多以專利法與品種保護法予以相當財產權利與市場獨佔地位。有鑑於此，本論文謹介紹日本立法例之植物專利與植物品種法制的發展歷程，並檢討相關法制內容以及實務案例，謹提供各界參考。

貳、植物新品種保護之問題點

人類展開農耕的歷史悠久，自遠古以來便不斷嘗試栽培新作物，並進行品種改良，而傳統植物育種技術往往要經過長年累月，花費勞力選種、交配、繁殖等

施肥法或播種法並不能給予專利。名和小太郎，『???? 情報? 誰? ??? -生物特許? 考? 方』，岩波書店，2002年5月，第19頁

程序，才能培育出具有形質優良的新品種。但是傳統育種技術所培植之植物品種，因同形質個體之再生機率較低，而難以得到專利法的保護。因此，有關植物新品種部份，多另設植物品種保護法制給予特別保護。

然而，隨著生物科技的嶄新突破與快速發展，利用基因重組、基因轉殖等新生物技術改變植物的特性，使植物品種的再現性大幅提高，對新品種的培育有重要的影響。由於植物品種保護法的保護對象為具體的植物品種，而特定遺傳形質、特定基因序列、載體或特定細胞質等，並不成為品種保護之對象。例如，稻米與玉米雜交所得之新品種，可能將玉米所含抗稻病蟲害之免疫性基因，轉殖入稻米中。具有此一特定基因的新品種，即得成為品種保護法保護之對象；然而該基因本身或所顯現之形質，並非屬植物品種所保護範圍內。

換言之，即使育種者辛苦地將獨創基因轉殖成功的，但其所享有之權利僅及於該基因轉殖稻米，而不及於該基因本身，亦不及於可轉殖之其他植物種類⁴。如基因改造、基因轉殖等新生物科技之植物育種技術逐漸發達，而且基因轉殖技術所研發之植物品種，往往可以適用於多數不同的品種。在植物發現耐病性性質的 DNA 基因的專利權效力，是否及於將基因轉殖入之植物品種？如果及於，則是否及於以該植物品種作為親種，與其他品種交配所得之植物品種？此種疑問，對於企業決定研發方針時，將產生困難。

在新生物技術發展的趨勢下，是否應以植物品種保護法制保護新品種，或是有關基因發明以及育種方法發明，應以專利法加以保障，抑或應承認兩者雙重保護的問題。此外，基因專利與品種保護間有無競合關係，以及應如何權衡專利權、育種者權以及農民權之間利益衝突，也是目前亟待解決的重大問題。

參、日本植物品種保護法制

日本植物品種保護法制，目前有專利法及種苗法兩者加以規範，茲分別介紹如下：

一、專利法

(一) 專利法簡介

依日本專利法規定，專利對象為「利用自然法則之技術思想創作」；其標的

⁴ 明峰英夫, 品種保護法? ? ? ? 育種? ? ? ? 683 號, 1979 年 2 月, 第 57 頁

物分為「物的發明」或「方法發明」⁵。依據通說，專利法之所謂「利用自然法則」，即遵從自然科學的因果關係，經常顯現出一定效果者而言。此外，專利保護對象為「技術思想之創作」，如僅為單純的「發現」，則不得成為專利之對象。因為單純的「發現」並非經發明人意識思考所得之技術性思想創作，因此未含有發明要件之創作要素，故不該當於專利法中之「發明」⁶。但是，如將天然物以人為方式加以處理後，則可視為創作物，該當於發明。

此外，申請專利時，必須在專利說明書述明專利申請範圍。專利必須符合產業利用性、新穎性、進步性等要件⁷，並且必須不妨害公序良俗或公眾衛生。對於取得專利者，則自申請日起有 20 年的獨佔權。專利申請範圍，亦即專利的實施範圍；所謂「實施」，包含該產品之生產、使用、讓與、借貸等。

日本專利法亦規定，如發明有危害善良風俗或公眾衛生之虞，得不給予專利⁸。但是通說則認為專利法之目的在於鼓勵發明創作，有關防止違反公序良俗之弊害事宜，應由相關主管機關另訂管理規定處理，至於是否違反公序良俗之判斷，不應屬於專利法所規範的問題。

（二）植物專利發展沿革

由於日本專利法並沒有排除植物之論據，故在解釋上專利對象亦應包括植物，因此創作的客體雖為植物，但只要是能滿足專利之技術思想，不論是植物新品種或植物育種方法，均能受到保護。事實上，日本專利法雖從未明文規定將生物排除於專利對象外，而以修正審查基準的方式加以調整⁹。例如，1909 年已有微生物種麴專利的先例，但 1965 年特許廳公告產業別審查基準「微生物與發酵生產物」，有意將微生物排除於專利對象，1979 年即轉換此一方針，修訂前述審查基準並增列微生物為專利對象¹⁰。

在植物專利方面，日本為加入 UPOV 公約而制定種苗法時，日本特許廳亦著

⁵ 專利法第 2 條第 1 項

⁶ 例如從天然物中分離所得之化學物質、微生物等可視為發明。

⁷ 專利法第 29 條

⁸ 專利法第 32 條

⁹ 相澤英孝、『??????? 特許法』、弘文堂、1994 年、第 42 頁

¹⁰ 在過去，日本曾將醫藥品、食品，化學物質等，排除於專利保護對象。因為醫藥品或食品與人民健康，以及飲食生活息息相關，如果允許專利獨佔，將對人民生活產生不良影響。另外，為保護日本國內化學工業等產業政策上理由，也曾將化學物質排除於專利對象。但是 1975 年專利法修正後，即將上述領域列入專利保護對象（即引進物質專利），並將生物技術研發成果得受專利保護範圍予以擴大。例如，利用生物技術研發之 DNA、載體、蛋白質等，均與一般化學物質相同，亦包含於專利對象範圍中。中川淳司、佐野稔，『先端技術？知的財產權』，日科技連出版社，1997 年，第 96 頁

手進行制定有關植物專利的審查基準；並於 1975 年公告「植物新品種審查基準」，承認植物品種亦得為專利保護對象，正式提出以專利法保護植物新品種之政策方針¹¹。依據此審查基準，特許廳於 1985 年通過「艾草專利」¹²，其係將染色體構造 4 倍體艾草與 6 倍體艾草交配，利用染色體轉殖技術作成五倍體之艾草（?????），可用作蛔蟲驅除藥之原料，成為日本植物專利之首例¹³。

1993 年特許廳修訂產業別審查基準「改訂版」，將生物關聯發明部份¹⁴特設「植物」專項，範圍包含植物本身發明、植物部份發明（如果實）植物育成方法發明，以及植物的用途發明等¹⁵。有關利用植物進行基因工程發明，則屬於基因工程發明事項，則應依基因工程審查基準加以審查。雖然日本專利法規對植物專利並無嚴格限制，但直至目前為止，絕大多數的植物專利，仍以植物育成方法專利為大宗，有關植物新品種專利的案例，仍然有限。

（三）植物專利要件簡介

依據日本專利法第 29 條規定，申請專利之物或方法，必須符合新穎性、進步性以及產業利用性等三個要件。雖然特許廳在「生物關聯發明審查基準」有關「植物」部份，對於「植物專利」的要件，僅訂有產業利用性與進步性的內容，但本文仍依上述三要件分別說明如下：

1、產業利用性（反覆可能性）

一般而言，植物的育種及繁殖活動本身即具有經濟意義，故在審查植物專利時，較無產業利用性的問題。但是日本專利法所謂利用自然法則之技術，必須要有反覆可能性¹⁶。所謂「反覆可能性」，係指相同領域業者於閱讀專利說明書後，依照該說明書以同一育種材料，重複同一育種方法，得確實重現同一結果而言。

由於生物每一個體均具有獨特性與差異性，即使完全依照同一方法步驟進行，事實上仍不可能得到完全相同的結果，此外，植物外觀、果實口感或花香型

¹¹ 池谷欽一，加藤英一，植物新品種審查基準修正，????，第 44 卷第 8 號，1991 年，第 52 頁

¹² 其專利分別為：特許 58-3646 號及特許 58-3647 號。

¹³ 其後陸續出現動物專利，例如 1989 年承認「子宮角短縮豬」，係以外科手術縮短子宮角，得容易採取受精卵的豬之專利。1991 年承認白內障老鼠之專利，係以突變出現白內障老鼠為祖先，選擇兩眼傷重的白內障老鼠交配而生成，作為併發白內障高機率之研究用白老鼠。

¹⁴ 即產業別審查基準第 部特定領域審查基準第 2 章生物關聯發明

¹⁵ 日本特許廳，生物相關發明審查基準 3 植物

¹⁶ 要成為「利用自然法則」之技術思想的創作，依最高法院對發明所作之解釋，所謂發明「係利用自然法則反覆實施，確實得獲得一定成果，若無反覆可能性的話，即表示該發明尚未完成。」最高法院昭和 44 年（1969）1 月 28 日判決，民集 23 卷 1 號 54 頁，判例時報 555 號第 31 頁

態等，也難以在專利說明書以文字來呈現。故曾有論者認為生物相關發明因個體差異性不同，故無反覆可能性¹⁷。

不過依據通說，任何技術都可能產生差異性，僅以有差異性而將生物排除於專利對象外，並非適當，故「反覆可能性」並不意味有 100%的機率可得到效果，如僅有少數機率時，只要能確實獲得效果，即具有反覆可能性。換言之，發明只要有相當重現可能性的機率，可能得到同一結果即可，其重現機率的高低並非絕對因素。

2、新穎性

專利標的之技術必須具有新穎性，係指專利技術比公知技術相較下，為較新的技術而言。所謂公知技術，則指為他人所知或已經公開發表之技術。「生物關聯審查基準」並未明列新穎性之審查標準，一般係以專利申請範圍所特定之對象加以判斷¹⁸，亦即在專利說明書上明確說明植物的種類、所育成之植物特徵以及相關特性等事項。

有關植物發明之特定方式，在物的發明方面，必須於專利說明書記載得特定植物之內容，如植物種類、具有該植物特徵之基因、具有該植物特徵之組合等，如僅以植物種類與該植物具有之特性，仍無法充分對植物予以特定時，尚得加上製造方法（生產方法）加以特定¹⁹。有關植物生產方法發明，必須明確依順序表現製造過程的順序，如依製造過程之特性等進行篩選時，則進行該篩選所必要之特性；如環境等條件是製造方法所不可或缺之情形時，則必須記載上述條件²⁰。

3、進步性

專利對象之「物」或「方法」，如與公知技術有不同的技術效果時，則應視為具有進步性。日本特許廳對於依特性予以特定之植物發明，在植物的特性上，如從屬於公知植物的形質，或本身無特殊效果時，則欠缺進步性。例如，在植物專利方面，如該植物僅是既存植物型態或形質等的新組合，其是否具有進步性，應視是否能超越既有植物範疇之特性，如具有新特性之植物，則可認為具有進步性。如係依基因加以特定之植物發明，該植物特徵之基因，與該植物所屬種類之公知植物基因非常類似，且無特殊效果時，則欠缺進步性。另外，在植物繁殖方

¹⁷ 1975年日本特許廳之產業別審查基準「微生物與發酵生產物」中，認為生物發明無反覆可能性，因此不得成為專利之對象，而將微生物排除於專利對象之外。

¹⁸ 遺伝子? ? ? ? ? ? ? 特許、日本感性工? ? ? IP 研究? 、? ? ? 業調? ? 、2001年，第267頁

¹⁹ 生物關聯審查基準第 部第 2 章 3.1.3.1

²⁰ 生物關聯審查基準第 部第 2 章 3.1.3.1

法發明方面，若無材料、手段、條件等的選擇困難性，其所生產之植物所帶效果亦無特別效果時，則欠缺進步性²¹。在實務上因新品種專利的特性較難認定，而育種方法的進步性較容易認定，故一般而言，育種方法則較易取得專利。

（四）基因專利

基因工程技術影響的，包含微生物、植物、動物等。如基因、載體、轉殖載體，形質轉換體、融合細胞、形質轉換技術所得蛋白質（轉殖蛋白質）等物質發明，或是細胞融合、基因轉殖、形質轉換等技術方法發明，均得取得專利。有關基因關聯發明之專利審查，則應以特許廳制定公告的「生物關聯發明的審查基準」以及「基因關連發明審查事例集」為依據。

（五）小結

包含植物專利在內之生物專利，有許多技術性問題。例如，特許廳於 1975 年訂定之「植物新品種審查基準」，曾將反覆可能性列入發明成立要件項目；但研發成果為該植物本身時，僅以書面說明，則難以呈現該發明。為解決生物有再現可能性困難，現行審查基準對於植物、種子、細胞、基因、載體、轉殖載體、形體轉換體之發明，於說明書記載其形質、特性以及其製造過程有困難時，則可寄存於寄存機構，省略反覆可能性與新穎性之記述，而在專利申請程序中將必要的生物材料得寄存於寄存機構，第三人可從該機構取得該生物材料加以解決。在實務上，有關反覆可能性所衍生之問題，亦得以寄存取代之。然而，與一般工業製品不同的是，生物可以自己增殖。為此，研發成果之生物讓與第三者後，自己增殖之情形，自己增殖後之個體，是否也是專利效力所及，則有許多爭議²²。

二、種苗法

（一）種苗法發展沿革

在日本有關植物新品種保護問題，係以種苗法加以規範；但在種苗法制定以前，係依據 1947 年制定之農產種苗法「種苗名稱登記制度」，對育成者加以保護。但是農產種苗法之主要規範，在於販賣種苗之標示以及優秀新品種名稱之登記，而有農產品保護範圍過於狹窄，登記效力範圍有限，以及有效期間過短等缺點²³，對育成者權利保護並不充分。

²¹ 生物關聯審查基準第 部第 2 章 3.2.2

²² 相澤英孝、『????????? 特許法』、弘文堂、1994 年、第 141 頁

²³ 座談會「植物新品種保護法? 巡?? (上)」, ??? 683 號, 1979 年 2 月, 第 23 頁

然而在植物新品種保護之重要性逐漸受到國際間的關注，以及歐洲各國締結植物新品種國際公約(UPOV 公約)等國際情勢發展下，日本為加入 UPOV 公約，決定採行 UPOV 公約之植物品種保護制度，並於 1978 年制定種苗法。本法雖為農產種苗法之修正，但其內容卻幾乎是全新之立法。不過，種苗法雖係保護植物新品種及育成者權利之制度，但其規範仍負有振興育種活動、引進海外新品種、改善日本國內農林水產業發展等政策性目的，如受保護之植物種類仍以行政命令所公告者為限。

自制定種苗法以來，植物育成技術大幅進展，種苗法的問題點逐漸被人提出。例如，行政命令規定之保護植物雖有 430 種，但仍無法涵蓋所有植物種類。登記品種之育成者權利有限，僅及於種苗之有償販賣、生產及進口，但不及於種苗的自家利用（因無有償讓與之行為），以保護農民留種栽培之需求。其次，其效力僅及於登記品種與其他品種雜交所得之種子（第一代雜交種），得受到保護；但利用登記品種之試驗行為，以及自然突變所得之新品種，原則上不為登記效力所及²⁴。此外，育成者申請品種登記，往往需要數年的審查期間，在此期間內權利受到侵害時，並無適當的保護機制，而使育成者之權利保障大打折扣。

（二）1998 年種苗法修正

為解決上述問題，當 1991 年 3 月 UPOV 公約修正案通過，日本亦配合 UPOV 公約之修正，進行種苗法的修定工作，並於 1998 年正式公布施行。新種苗法除將植物新品種的保護範圍擴大外，並將以行政命令限定保護農林水產植物種類之規定予以取消，使保護範圍涵蓋所有植物種類²⁵。其內容如下：

1、品種登記之要件

基本上經審查符合以下所述要件之種苗，即得為新品種之登記。

- (1)區別性：有一至二以上之重要形質，如形狀、品質、耐病性等植物的種類，與公告的既有品種之特性得明確加以區別者。
- (2)同一性：同一世代的種苗之形質均十分類似；亦即在同一繁殖階段，各個種苗之重要特性均十分類似
- (3)安定性：種苗所繁衍之後代，其形質仍與原生種苗具有相同形質，亦即在不同

²⁴ 及川勝也，種苗法概要，????? 683 號，1979 年 2 月，第 45 頁；平木祐輔、野村健一，實務的視點? ? 見? 種苗法；????? 1997，第 50 卷第 7 號，第 43 頁。

²⁵ 種苗法第 2 條。

繁殖階段之種苗，其特性均十分類似

(4)未讓與性：申請品種登記日起算一年前，申請品種登記之種苗或生產物未經讓與者。在國外之讓與，則應於日本登記日前四年起算。

(5)名稱適當性：品種名稱與既有品種之名稱或登記商標，不得與品種有誤認或混淆之情形。

2、擴大保護植物種類

舊種苗法所保護的植物品種，限於農林水產省公告種類。修正後，從稻米穀類到海草等，幾乎所有可供人為栽培繁殖之植物，均得申請新品種登記。此外，依行政命令指定之 22 種蕈類，亦可成為品種登記之對象。

3、增加臨時保護機制

申請新品種登記到完成登記的數年間，如有第三人繁殖、販賣該品種之種苗，使育成者權益受侵害時，育成者得於登記完成後請求相當權利金及損害賠償。但原則上，除相對人於侵權前已知權利人申請新品種登記之情事外，則權利人在請求損害賠償時，必須事前以書面提出警告，其請求損害的範圍，也應以警告後至完成登記期間所得應收取之權利金額為限。

4、加強育成者權利

新植物品種經登記後，植物品種育成者即得享有有關登記品種之生產、增殖、販賣以及加工等權利²⁶；如他人未取得育成者之同意，則不得利用之。育成者權之保護期間，由 15 年至 18 年延長至 20 年或 25 年（長年生植物，如木本植物等，得為 25 年）。育成者權利包括種苗之繁殖、販賣、進出口外，還包含在種苗階段無法行使權利時之該種苗的收穫物。但原則上，登記品種之效力不及於研究試驗之行為，以及農民自用繁殖之使用。

肆、專利法與種苗法之適用及相關問題

一、品種登記與專利登記之雙重保護問題

生物技術之研發成果中，該當於植物品種者，有可能受到依專利法保護與依據種苗法保護之雙重保護。然而 1978 年 UPOV 公約則有「對同一種類植物之保護，應以一種方式為之」（第 2 條第 1 項）之規定，亦即禁止對植物新品種之雙

²⁶ 種苗法第 12 條之 5

重保護。1978 年日本為加入 UPOV 公約而制定種苗法；但在其立法過程中，並未對專利法與種苗法之保護機制予以調整。但日本於 1982 年正式簽署 UPOV 公約時，並未保留 UPOV 公約雙重保護規定之適用，致使日本國內法之專利法植物專利制度，以及種苗法植物新品種登記制度間，是否有違反 UPOV 公約禁止雙重保護之規定，引起日本各界的爭議。

事實上，在日本加入 UPOV 公約的審議過程中，特許廳與農水省曾針對 UPOV 禁止雙重保護規定，雙方達成共識，認為專利法與種苗法的保護對象態樣不同，故不涉及違反雙重保護問題。此外，日本種苗法之品種登記制度，對外雖為因應 UPOV 公約所擬制之權利，但依國內一般見解，認為新品種保護僅係種苗登記的反射效果所形成財產利益狀態，就權利內容而言無法對抗專利權，故以權利對權利的關係來看，亦不適用禁止雙重保護之規定²⁷。在 1978 年國會審議種苗法時，特許廳、農林水產省，以及內閣法制局等行政機關，亦針對此問題予以答辯，主張專利法保護對象為技術思想，而種苗法之保護對象為品種，兩者保護對象與態樣不同，故未違反 UPOV 公約禁止雙重保護之規定²⁸。

然而上述解釋，仍未能說明日本專利法並未排除植物新品種保護之現況，例如前述之艾草專利即為新品種專利，可謂有違反公約規定之虞。由於日本法係採取條約優越說，違反條約之國內法規定將失去效力，但若承認條約有國內適用可能性時，則將造成締約國國內法之混亂。因此，有關 1978 年 UPOV 公約規定是否得未經國內法制調整，直接予以援引，也引起不少正反兩方的爭議。

（一）肯定說

依據專利法第 26 條規定，「如條約有其他規定時，從其規定」，故 1978 年 UPOV 公約禁止雙重保護之規定應優先適用。此外，禁止雙重保護之意旨，係避免同一品種受到兩種制度雙重保障，既然植物品種之特別保護法之種苗法已經存在，故植物品種應從專利保護對象加以排除，即禁止專利法賦予新品種專利。

（二）否定說

1978 年 UPOV 公約第 2 條第 1 項規定，係以促使締約國對國內保護制度進行調整為目的，並非公約本質性之規定，亦即該規定僅對締約國課以設置單一保護植物品種制度之義務，不應直接適用於內國法，且倘若未經締約國立法機關之

²⁷池谷欽一、加藤英一，植物新品種的審查基準之修訂，???? 1991，第 44 卷第 8 號，第 54 頁

²⁸相澤英孝、『???????????? 特許法』、弘文堂、1994 年、第 63 頁

立法程序加以調整，而直接予以貫徹，則將會引起締約國內國法之混亂。其次，依該公約第 37 條第 1 項規定，締約國仍有保留的空間，故締約國仍留有不予適用的彈性。此外，比較專利法與種苗法所保護內容、保護要件，以及權利內容等，均有明顯的差異，故植物品種雖以兩制度分別保護，但兩者的保護具有互補功能，且能加強保護之可能，故並不生雙重保護之問題。

（三）折衷說

依 1978 年 UPOV 公約為禁止國內雙重保護之規定，並無否定以專利法保護之意旨，應解釋為禁止具體之雙重登記，亦即一個品種不能同時為專利與品種之登記，如有同時登記之情形時，則較後登記者應為無效。此外，在實務運作上，實際得受種苗法登記保護之對象，僅限於農林水產省所指定之植物品種，故對於經公告受種苗法保護對象之植物品種，應先從專利保護對象予以排除；未經公告指定保護之植物品種，則可請求專利法之保護。事實上，有關植物的種、屬之專利，尚未有與種苗法保護之品種重複保護之情形，故仍並不違反 1978 年 UPOV 公約禁止雙重保護之規定。

由於 1991 年 UPOV 公約修正的結果，已將雙重保護禁止之規定予以廢止，終止了上述爭議。在日本實務上，也並未完全依據條約加以處理，植物專利與植物新品種登記兩種制度仍然並存。如今違反條約之問題已經消除，專利法與種苗法雙重保護也成為既定事實，但是兩者仍以相互互補之關係為主。

二、種苗法與專利法之競合問題

在現行法制上，對植物的保護係由種苗法與專利法兩者作不同的責任分擔，兩者對植物本身保護，並非二擇一的思考，而是摻雜兩者以達到充分的保護。以種苗法的目的而言，除規範指定種苗之標示制度，以及新品種保護之品種登記制度，並促進種苗流通之適當及品種育成之振興，以及農林水產業之發展，專利法之目的則為保護發明及促進其利用，以獎勵發明，促進產業之發展。兩者的共通點，均是藉由法律保護以取得投資回收，增加對研究發展投資的誘因²⁹。

有關植物新品種的保護，雖有不同的解釋，但是植物品種上位概念之植物，並非以種苗法保護的對象，但也沒有植物發明不得以專利保護之特別根據。例如對特定植物病有抗病性之小麥發明，或特定農藥具有耐藥性之小麥發明，均可成為專利發明之對象。但是，若欲將基因轉殖技術所育成之新品種，以種苗法加以

²⁹小泉直樹、????? 成果物? 法的保護? 必要性、????? 990? 、1991 年 11 月

保護的話，則必須將該技術所可能適用之所有品種，實際繁殖出新品種後，將所有品種全部予以登記，才能得到保護。就此意義而言，此種限定性保護，也呈現出種苗法保護制度之界限³⁰。

一般而言，目前係依種苗法作為植物新品種保護之規範法，而基因改造植物或育種方法應以專利法加以保護。但是，專利法與種苗法的保護對象的射程範圍，並不明確。如新生物技術之基因轉殖、細胞融合、細胞培養等生物學技術之植物新品種的保護，究竟應以種苗法與專利法保護，並如何明確劃分範圍，將越來越困難。如此一來，極可能產生種苗法與專利法雙重保護時之競合問題。

有關種苗法新品種登記效力與專利法植物專利之間，兩者權利有衝突時，應以何者為優先的問題上，在種苗法已有明文規定，應以方法專利為優先³¹；但是植物新品種專利與植物品種登記之間的關係，是否適用於本條規定，仍有檢討之必要。一般見解認為，專利法與種苗法在權利的優先關係上，應以專利效力為優先，亦即專利權人，縱無種苗法上之權利，亦得栽培該品種之植物，但品種登記權利人，則必須先取得專利權人之同意，否則不得栽培專利之品种植物³²。

除了專利法效力優先於種苗法品種登記之效力外，從申請程序上來看，專利法之申請，係以書面申請為之，但種苗法之品種登記程序上，除書面審查外，還必須經過實地審查，其程序亦較專利申請程序繁複；而權利保護範圍方面，在專利法的保護範圍，係依據專利說明書的申請範圍為準；而種苗法的權利範圍，則是法定範圍。因此，不論是審查程序上，或是實質權利上，專利法對育種者所提供的保障，均較種苗法為優渥。但對於農民權的保護而言，農民採收專利植物之繁殖材料（如種子），以自己栽培之目的使用該繁殖材料，並未排除專利之效力，故專利法對於農民權益的保障較小³³；相對之下，種苗法負有較多農業政策目的之考量³⁴，對農民權益提供較大的保障。在農業保護政策與產業振興目的之間有

³⁰ 種苗法所謂育種的方法，包含所有育種之操作過程。如育種目標之設定、遺傳資源的探索、檢定、保存、育種素材之選定、育種方法之選定與老量、基本集團之收集養成、育種材料的形質之觀察、測定、特別形質之專門檢定，多樣環境條件性之檢定、個體、系統、系統群及組合之篩選、系統栽培與育成系統之決定、育成品種的決定、品種的命名、種子之保存與增殖等。育成一個新品種，到完成為止，往往要歷經十年歲月。技術上育種，又分為人為變異與自然變異。明峰英夫，品種保護法？？？？育種？？？？？ 683 號，1979 年 2 月，第 57 頁

³¹ 種苗法第 21 條第 1 項第 1 款、第 2 款，第 3 款規定

³² 在品種登記與專利權何者優先的問題上，(舊)種苗法第 12 條之 5，第 2 項第 5 款設有方法專利優先於品種登記意旨之規定；對於植物新品種的專利權，則由法制局作成統一解釋，表示依法植物新品種專利權應優先於品種登記。

³³ 相澤英孝、『？？？？？？？？？？特許法』、弘文堂、1994 年、第 202 頁

³⁴ 例如馬鈴薯之品種仍受到管制，而馬鈴薯之親種流通、取得及管理仍由農林水產省所屬之行政法人種苗管理中心所掌握。日本經濟新聞，2002 年 10 月 20 日，國際 23 版

所利益衝突時，應如何權衡兩者之利弊得失，實值得吾人深思。

伍、植物專利實務案例介紹

一、日本實務運作發展

在種苗法尚未制定前的 1960 年代，日本農林水產省曾擬將農產種苗法之種苗名稱登記制度，作為保護農業智慧財產權之植物新品種保護制度，並擬將植物新品種列為不得專利的項目之一。但是此一調整未能形成，而隨著日本加入 1978 年 UPOV 公約，最後將農產種苗法直接修正為種苗法之品種登記制度。但是，根據當時內閣統一的見解，此品種登記制度之性質，並非以育成者智慧財產權保護制度為實質架構，而係以維護種苗的流通秩序之行政罰法規範為基礎，而育成者之權利保護，則係新品種登記所產生之反射利益。

在實務運作上，有關植物新品種保護之議題，向來有被視為特許廳與農林水產省權限爭議之傾向。1984 年 2 月艾草新品種專利申請專利一案，即成為雙方爭端之一。以農林水產省的立場而言，在制定種苗法之際，已與特許廳曾有協議，即植物新品種不得賦予專利，而應依種苗法受品種登記之一元化保護；而上述決定，雖未貫徹在法規上，但農林水產省已與特許廳已有默契。尤其在 1978 年 UPOV 公約禁止雙重保護保護之約制下，當時傾向認為，特許廳受理專利申請本身即為違法行為。然而，特許廳之所以打破雙方默契，讓艾草專利成立，乃是鑒於種苗法所提供的保護過於薄弱，而民間企業申請專利案例與需求不斷增加情況下，所不得不採取之行動。此外，通產省與特許廳為因應日新月異的生物技術，希望將植物新品種發明領域，納入通產省的管轄範圍，故主動出擊承認植物專利。

植物新品種發明專利雖有許多爭議，但實務上已經突破禁忌，取得其正當性。然而直至目前為止，較明確的案例仍僅有艾草專利一例，如檢討其內容，其專利發明究竟是植物新品種專利，還是上位概念之植物專利，並不明確。另外，在植物品種之育成方法方面，絕大多數育成方法均可取得方法專利³⁵。但是以傳統育種方法為主之生物學方法是否可取得專利，並非沒有疑問。令人矚目的實例，即發生於 1989 年 9 月之「新品種黃桃之育種增殖法」專利，當時農林水產省相關團體之日本園藝農業組合連合會、社團法人日本果樹種苗協會，請求該專利無效。從農水省關係者立場來看，此類專利不僅不具有再現性、進步性，根本

³⁵ 小野恒一，「????????? 成果物保護? 巡? 國際的動向，????? 990 號,1991 年 11 月

不應給予專利，對農業生產者沒有利益，且可能增加農民的不安。此外，該專利亦違反當時 1978 年 UPOV 公約禁止雙重保護之規定。

二、植物新品種與育種方法（生物學方法）專利

以下介紹新品種黃桃之育種增殖法有關判決，本判決係有關植物育種繁殖方法之反覆可能性的判例，亦為日本最高法院判斷之首例³⁶。

（一）事實關係

發明人 A 取得「新品種黃桃之育種增殖法」發明（以下簡稱「本件發明」）有關之專利權³⁷。本件發明專利申請範圍，係以罐頭專用桃品種???? 為種子親，將其與花粉親之桃品種???? 交配，育成本件發明人改良育成桃品種???? 為種子親，本件發明人將偶然發生之黃肉桃品種之晚生黃桃相交配所得之種子發芽植物，經篩選淘汰結果，得到的新品種黃桃（以下簡稱本件黃桃）經育成後，以通常無性增殖方法培育之。

其育成過程如下，本件發明人於 1952 年起將???? 與晚生黃桃交配，同年取得交配種子約 150 粒，播種後得到實生種苗 130 棵。其次，翌年從實生苗中選擇具有雙親中間形質的 3 種各 10 棵，共計 60 棵，切接到實生砧木，作為供試苗，自 1954 年 1958 年間不斷重複選擇具有雙親中間形質者。終於 1960 年育成所希望的品種，經檢討其均質性、安定性、永續性後，最後決定申請專利³⁸。

X 等人於 1988 年向特許廳提起專利無效異議。最後特許廳判定異議無效。X 等人不服，即向法院提起訴訟。事後，A 死亡，由 Y 繼承本件發明專利。X 等人另行對 Y 提起訴訟，主張本件發明並無反覆可能性，欠缺專利要件，並向法院請求撤銷審定結果。

（二）當事人主張

本案原告係從遺傳學觀點來看，認為利用特定種子親與特定花粉親交配，欲確實再現完全相同的新品種幾近不可能；因而即使依本件育成方法發明重複實

³⁶ 板倉集一，「植物新品種倉方黃桃育種增殖方法事件 - 最高裁判決? 至? ? ? 」特許管理 30 號，2000 年 10 月，第 34 頁

³⁷ 專利號碼為特許 1459061 號。

³⁸ 由於當時植物專利尚未建立寄存制度，而本件黃桃的親品種晚生黃桃的原木於 1995 年蹤影不明。

施，仍無法保證可能得到相同的新品種。此外，發明人雖選擇 3 種介於雙親的中間形質，但是應如何確定該形質，完全依發明人的主觀認定，即使發明人以外之人利用同一方法選種，亦無法得到相同的結果，換言之，依本件發明方法過程所欲達到之結果，僅是單純的偶然，完全不具備再現性及反覆可能性，進而不符產業利用性。

相對於原告所提出之理由，被告則主張，所謂「中間形質」，僅是學術用語，並非育成方法上確定的內容；本件發明黃桃之「中間形質」，係相對於種子親特性與花粉親特性，在遺傳上具有雙親形質中較優良的部份，而非指與雙親形質完全相同。此外，本件發明標的，係可得到本件黃桃之育成增殖方法，而非具有特定基因的黃桃；換言之，基因排列組合的機率，不等同於本件發明黃桃之再現機率，即使基因有異，但特徵上所顯現之形質相同即可。此外，即使同一形質再現率機率不高，並非無再現之可能。

（三）判決意旨

最高法院之判決意旨如下：所謂發明，係利用自然法則為基礎之高度技術創作思想；其創作技術內容，須為該技術領域具有通常知識經驗者，任何人均得反覆實施，並得以將其目的技術效果具體客觀呈現，其技術內容如未能達成此程度者，則為未完成之發明，而非專利法第 2 條第 1 項所稱之「發明」。同條所謂「利用自然法則之發明」，係指同業得反覆實施得到同一結果，亦即必須要有反覆可能性。此反覆可能性，只要其特性在科學上能為同業間重現即可，再現機率高低並非絕對必要。故本件發明的育種過程，將上述過程反覆實施，在科學上則有與本件黃桃相同形質之黃桃再現之可能，即使其機率不高，但非謂不具有反覆可能性。

（四）本判決之檢討

本案「黃桃之育成增殖方法專利」原本應申請種苗法品種登記，以保護植物新品種為目的；但最後卻申請專利登記，其專利請求範圍，亦非針對植物品種本身，而是植物品種的育成增殖方法。當時不請求植物新品種專利的理由，有謂當時農林水產省曾以行政指導要求發明人，不要以植物品種為申請專利對象；或謂在發明人錯誤認知判斷下，陰錯陽差申請方法專利的結果³⁹，但無論如何卻可顯現出日本專利法保護範圍廣泛的一面。

³⁹ 據稱當時農林水產省曾以行政指導要求發明人，不要以植物品種為申請專利對象，或發明人當時對植物新品種專利之保護效力，存有錯誤之認知，而最後決定申請方法專利。相澤英孝、『特許法』、弘文堂、1994年、第 124 頁

此結果也可以證明，在日本包括以傳統方法在內，植物或動物之育種方法亦為專利之對象，區分生物學方法與微生物學方法，在法律上並無實益。換言之，以傳統方法育成之植物，也得成為專利的對象，並不採取傳統篩選方法所育成之植物，欠缺進步性之看法。依據特許廳審查基準之規定，只要對於植物生產過程，以客觀的指標篩選親種的種類以及對象植物之方法依順序逐一記載⁴⁰，即有可取得專利之可能。

以本案「黃桃之育成增殖方法專利」為例，從專利申請要件而言，在當時雖有許多爭議，但最高法院仍判斷傳統生物學方法仍得申請方法專利。例如，從反覆利用性的認定而言，本案原告認為本件專利因無反覆利用性，故無產業利用性；但判決則認定，本案發明目的不在於求育種目標形質的同一遺傳構造，而是在獲得形質本身。本案育成過程之反覆實施，育種目標形質相同形質再現機率即使不高，但仍有可能性，故無法認定無法在產業上利用。換言之，發明本身雖有若干缺點，尚無重大實施不可能之情形，其利用可能性並非問題癥結所在。另外，在進步性的認定方面，原告主張，本件黃桃的形質僅是桃的公知形質的單純組合，為他人易於預料的範圍，故沒有進步性。但判決認為，使用晚生黃桃為花粉親之桃育種增殖方法，從日本國內已公然得知或公然實施的既存桃品種的雜交育種中，並非同業者可容易想像得到，故不能謂沒有進步性。

在目前日本專利審查實務上，植物育成方法專利之審查，係依據申請說明書所記載該植物品種的育種過程之再現性加以判斷；在判斷再現可能性的有無之際，育種過程中可以獲得目的植物品種之機率大小，必非問題的重心。不過，在植物專利之反覆可能性方面，不僅與育成方法或製造方法有關，尚涉及基因層次之記載。目前日本現行法已增加植物寄存機制，今後對於植物專利的反覆可能性之確認，以及訴訟標的之形質遺傳構造是否同一，除可從外表形質來判斷外，亦可從基因層次加以檢討，而植物新品種的反覆可能性，亦可以寄存機制加以解決。

陸、結語

近年來，生物科技有著令人眩目的發展，產生過去傳統方法無法想像之技術或成果。在此趨勢下，過去植物品種保護法制，無法給予充分保護案例逐漸增多，逐漸顯現出傳統植物品種保護法制之界限。為因應新植物育種技術，國際間開始擴大植物品種保護範圍，1991年UPOV公約廢除雙重保護規定，即是上述動向之結果。另一方面，由於植物品種保護法對植物新品種之保護仍不夠充分，故以

⁴⁰ 審查基準「改訂版」第 部第 2 章 2.1.3(2)

專利法保護植物以及育種技術，提供生技研發成果適當之法律保護，也己成為各國未來發展的趨勢。

觀諸日本植物品種保護法制發展可以得知，過去以專利法與植物品種保護法兩個體系分別進行，但現在已逐漸形成以專利制度為主之法制架構。這是因為，植物新品種保護法制，難以因應新生物科技所得之研發成果，無法提供充分保護；相較之下，專利制度則能彈性因應科技發展趨勢，提供較完整的保護管道。專利法之所以得以因時制宜，一方面其制度目的以及保護機制較為周全；另一方面在於其架構較為單純。不論技術思想創作之發明，或是物品，或是生物，或是方法，只要符合新穎性、進步性、產業利用性等要件，即可取得專利權。因此，專利法可以依個別技術特性予以異中求同，只要判斷是否滿足上述抽象專利的要件即可。

值得注意的是，上述專利法架構之明確單純，係透過審查基準之增修訂，將抽象之條件予以明確具體化；此種模式是使專利法合理化最重要的理由。但是，何種研發成果可取得專利，仍有各種政策考量的餘地，從人道上、倫理上，或與人民利益關係深遠，或違反社會公益之生技研發成果，已漸漸出現；問題是，專利法並不能對生物技術發展所產生之社會公益或政策性考量提供適切的答案。以植物專利為例，其涉及影響深遠複雜的農業政策，如農民權益的保障、基因改造農作物之安全性以及基因污染等。此外，藉由審查基準之修訂擴增專利法適用範圍，亦有迴避立法程序，排除立法機關介入之疑慮。

上述問題，應超越智慧財產權法架構之外，透過民主主義程序，對相關問題進行廣泛深入的辯論，廣納各方意見後，對全體社會利益做全面衡量，最後由政策決定者作成最後判斷，若將所有問題全交由專利主管機關解決，則將有產生偏差。此外，未來生物科技研發成果之法律保護趨向，還必須從先進國家與開發中國家的國內法動向，以及國際組織間調和互動等趨勢來觀察。例如在 TRIPs 或 WIPO 等國際規範下，如何因應國際趨勢適當保障國內利益，並進一步縮短與國際間之差距，也是今後應該審慎注意的方向。