歐洲專利局闡明CRISPR專利優先權認定的裁決理由

歐洲專利局（European Patent Office，下簡稱EPO）於2020年11月發布了裁定撤銷歐洲專利EP2771468的書面理由。EP2771468是the Broad Institute of Massachusetts Institute of Technology（以下簡稱Broad Institute）持有的一項關於CRISPR（clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats）技術的專利。2020年1月，EPO的上訴委員會（Board of Appeal，下簡稱BoA）裁定在該專利的優先權要求被駁回後，專利應予以撤銷。

CRISPR是相對簡單但功能強大的基因編輯工具，使科學家能夠更改DNA序列並修飾基因功能。它具有改變醫學、診斷、治療和預防多種疾病的潛力，已被用於開發診斷試劑盒，可用於檢測傳染病，例如Covid-19。該技術預估在未來五年的價值將超過50億美元。

一般而言，專利申請日是評估專利有效性的日期，但有的專利可能會要求已揭露該發明之較早專利申請的申請日作為優先權日。在本案裡，專利的優先權日期尤為重要，因為還有許多其他機構和研究人員聲稱在Broad Institute之前就已經發現CRISPR技術。

在2018年，EPO的異議庭（Opposition Division）認為EP2771468專利無權享有部分專利的優先權。因為其主張優先權的美國專利臨時案共有四名申請人，但在EPO提交專利時，有一位申請人未包含其中。因此，異議庭認為，該專利不能主張美國專利的優先權，導致EP2771468因為在申請日前有其他公開文獻而喪失新穎性。

Broad Institute提出上訴，但BoA駁回了上訴，並指出需要所有申請人在初始申請和後續申請中都列出才能享有優先權。

由於優先權制度是在申請專利保護時常會運用的布局手段，後續在運用優先權時，應特別注意申請人的一致性，避免因優先權無法主張而影響專利的有效性。

「本文同步刊登於TIPS網站（https://www.tips.org.tw）」

相關連結

- EPO clarifies reasons for CRISPR patent ruling
- T 0844/18 (CRISPR-Cas/BROAD INSTITUTE) of 16.1.2020
- EPO Boards of Appeal clarifies priority rules in CRISPR case
- TIPS

你可能會想參加

→ 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
→ 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場
→ 2023年【Skill-up Seminar】新創代理、經銷、授權-暨海外布局策略-直播場
→ 2023年【Skill-up Seminar】新創代理、經銷、授權-暨海外布局策略-實體場
→ 創新生物製造產業法遵議題工作坊–全盤掌握資金、控制權、稅務
→ 創新生物製造產業法遵議題工作坊–併購的教戰守則
→ 創新生物製造產業法遵議題工作坊–專利申請與授權實務
→ 創新生物製造產業法遵議題工作坊–核心技術保護與營業秘密管理
→ 【第一場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
→ 【第一場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
→ 【第二場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
→ 【第二場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程

→ 精準健康法制研討會
→ 法人研究機構的營業秘密管理趨勢與實務分享
→ 「跨域數位協作與管理」講座活動
→ 新創必知的商標保護與申請

林柳岑
高級法律研究員 編譯整理

上稿時間：2020年12月

資料來源：

EPO clarifies reasons for CRISPR patent ruling, Pinsent Masons, https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/epo-clarifies-reasons-for-crispr-patent-ruling (last visited November 17, 2020).
T 0844/18 (CRISPR-Cas/BROAD INSTITUTE) of 16.1.2020, EPO, https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t180844eu1.html (last visited November 17, 2020).
Amy Sandys, EPO Boards of Appeal clarifies priority rules in CRISPR case, JUVE PATENT, November 10, 2020, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/epo-boards-of-appeal-clarifies-priority-rules-in-crispr-case/ (last visited November 17, 2020)

文章標籤

推薦文章