



Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.

This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original document.

Avertissement: sauf si le Conseil de l'UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le Conseil de l'UPOV n'ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de l'UPOV.

Ce document a été numérisé à partir d'une copie papier et peut contenir des différences avec le document original.

Allgemeiner Haftungsausschluß: Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder.

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument aufweisen.

Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la UPOV y no hayan sido reemplazados.

Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en relación con el documento original.



WELTORGANISATION FÜR
GEISTIGES EIGENTUM



INTERNATIONALER VERBAND
ZUM SCHUTZ
VON PFLANZENZÜCHTUNGEN

**SACHVERSTÄNDIGENAUSSCHUSS
ÜBER DAS VERHÄLTNIS
ZWISCHEN PATENTSCHUTZ UND SORTENSCHUTZ**

Genf, 29. Januar bis 2. Februar 1990

**FRAGEN ZUM VERHAELTNIS ZWISCHEN PATENTSCHUTZ
UND SORTENSCHUTZ**

Vom Internationalen Büro der WIPO
und vom Büro der UPOV gemeinsam
erstelltes Dokument

I. Einführung

1. In den letzten Jahren haben sowohl der Internationale Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) als auch die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) die Frage des Schutzes der Neuerungen auf dem Gebiet der Pflanzen erörtert. Die WIPO wurde 1983 beauftragt, eine Untersuchung über den gewerblichen Rechtsschutz von biotechnologischen Erfindungen durchzuführen, wobei dieser Begriff auch Erfindungen auf dem Gebiet der Pflanzen umfassen sollte. Die Untersuchung wurde in vier Tagungen des WIPO-Sachverständigenausschusses für biotechnologische Erfindungen und gewerbliches Eigentum (nachstehend als "WIPO-Sachverständigenausschuss" bezeichnet) durchgeführt. Der Rat

der UPOV beauftragte seinerseits 1987 den Verwaltungs- und Rechtsausschuss der UPOV, Vorschläge für die Revision des UPOV-Uebereinkommens auszuarbeiten; diese Revision wirft Fragen in bezug auf den Schutz biotechnologischer Erfindungen auf. Dieser Ausschuss hielt vier Tagungen zu diesem Zweck ab.

2. Im Oktober 1988 kamen der UPOV-Rat und der WIPO-Sachverständigenausschuss überein, die Frage des Verhältnisses zwischen Patentschutz und Sortenschutz durch beide Organisationen gemeinsam zu erörtern. Als ersten Schritt in dieser Richtung erstellte das Büro der UPOV im April 1989 in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Büro der WIPO einen Entwurf eines Memorandums über das Verhältnis zwischen Patentschutz und Sortenschutz (Dokument CAJ/XXIV/4), das den UPOV-Verbandsstaaten, einigen anderen Staaten sowie dem Europäischen Patentamt zur Stellungnahme übersandt wurde. Dieses Dokument sowie die eingegangenen Stellungnahmen sind beim Internationalen Büro der WIPO und dem Büro der UPOV erhältlich. Eine Zusammenfassung der Stellungnahmen ist in Dokument WIPO/UPOV/CE/I/3 enthalten.

3. Im September/Oktober 1989 genehmigten einerseits die Vollversammlung der WIPO und die Versammlung des Internationalen Verbands zum Schutz des gewerblichen Eigentums (des Pariser Verbands) und andererseits der Rat der UPOV den Vorschlag, eine durch beide Organisationen gemeinsam veranstaltete Sitzung abzuhalten, um die Frage des Verhältnisses zwischen Patentschutz und Sortenschutz zu prüfen.

4. Unter dem Begriff "Verhältnis" (in englisch: "interface"), der in den oben erwähnten Entscheidungen verwendet wurde, sind alle Aspekte der Beziehungen zwischen den beiden Schutzformen zu verstehen, d. h. die Berührungspunkte, die Konflikte, die Ueberschneidungen und die zu schutzlosen Bereichen führenden Lücken. In der Entscheidung des Rates der UPOV vom Oktober 1988 wurde diese Frage als "Verhältnis zwischen Patent- und Sortenschutz" bezeichnet (in englisch wurde eine Entsprechung von "Beziehungen" benutzt - siehe UPOV-Dokument C/XXII/14, Absatz 128 Unterabsatz i)). In der Empfehlung des WIPO-Sachverständigenausschusses vom Oktober 1988 wurde festgehalten, dass, soweit möglich, die gemeinsame Studie die Rechtslage in bezug auf das Verhältnis zwischen den beiden Schutzformen feststellen, die Punkte für die Diskussion identifizieren sowie die Argumente wiedergeben sollte, die in den Diskussionen in der WIPO und der UPOV für oder gegen die Vorschläge zur Regelung des Verhältnisses zwischen den beiden Schutzformen vorgebracht wurden (siehe WIPO-Dokument BioT/CE/IV/4, Absatz 132).

5. Eine Reihe von Fragen ergaben sich in bezug auf biotechnologische Erfindungen; einige davon haben Auswirkungen im Bereich des Schutzes von Erfindungen auf dem Gebiet der Pflanzen und sind somit von Bedeutung für das Verhältnis zwischen Patentschutz und Sortenschutz. Hierzu wird auf die für den WIPO-Sachverständigenausschuss erstellten Dokumente verwiesen, insbesondere auf die letzte Fassung des Berichts über den gewerblichen Rechtsschutz für biotechnologische Erfindungen (Dokument BioT/CE/IV/2) und die revidierten "Vorgeschlagenen Lösungen bezüglich des gewerblichen Rechtsschutzes für biotechnologische Erfindungen" (Dokument BioT/CE/IV/3). Diese Dokumente können beim Internationalen Büro der WIPO bezogen werden.

6. Ferner wird auf die zur Zeit in Vorbereitung befindliche Revision des UPOV-Uebereinkommens verwiesen sowie auf die Tatsache, dass auch in diesem Zusammenhang Fragen bezüglich des Verhältnisses zwischen Patentschutz und Sortenschutz erörtert werden. Mögliche Revisionsvorschläge sind in einem

Dokument (Aktenzeichen IOM/IV/2) aufgeführt, das beim Büro der UPOV erhältlich ist und im Oktober 1989 auf einer Sitzung der UPOV mit den internationalen nichtamtlichen Organisationen erörtert wurde.

7. Das vorliegende Dokument umreißt die Fragen, für die vorgeschlagen wird, dass sie von diesem Sachverständigenausschuss behandelt werden.

II. In bezug auf das Verhältnis zwischen Patentschutz und Sortenschutz zu behandelnde Fragen

8. Sollten für Pflanzensorten sowohl Patent- als auch Sortenschutz gleichermaßen zur Verfügung stehen? Wenn ja, sollten sie kumulierbar sein (d. h. beide Schutzformen könnten gleichzeitig für einen bestimmten Gegenstand beansprucht werden) oder sollten sie einander ausschliessen (d. h. der Anmelder müsste für einen bestimmten Gegenstand eine der beiden Schutzformen auswählen)?

9. Welche Rechtfertigung, wenn überhaupt, gibt es für eine Einschränkung der Rechte, die durch ein System des geistigen Eigentums in bezug auf Pflanzen oder Pflanzensorten gewährt werden könnten, um Erwägungen betreffend die allgemeine Beschaffenheit des biologischen Materials sowie der Landwirtschaft und des Gartenbaus Rechnung zu tragen?

a) Welche Auswirkung könnte eine solche Einschränkung, die sich durch die besondere Natur der Landwirtschaft und des Gartenbaus rechtfertigen liesse, auf die Anwendung der Systeme des geistigen Eigentums in anderen Wirtschaftsbereichen haben?

b) Welche Rechtfertigung, wenn überhaupt, gibt es für die Untersagung oder Einschränkung der Ausübung der Rechte des geistigen Eigentums an einer Pflanze oder Pflanzensorte durch den Inhaber dieser Rechte in bezug auf die Erzeugung von Vermehrungsmaterial durch einen landwirtschaftlichen Erzeuger auf seinem eigenen Hof zum Zweck des Nachbaus auf seinem Hof?

c) Könnten bei Bestehen einer solchen Rechtfertigung Einschränkungen der Rechte des geistigen Eigentums an Pflanzen oder Pflanzensorten vorgesehen werden, um den Landwirten unmittelbar die Erlaubnis einzuräumen, das in der oben umschriebenen Weise erzeugte Material für ihre eigenen Zwecke zu benutzen? Sollte eine solche Benutzung unentgeltlich oder entgeltlich sein?

d) Welche Rechtfertigungsgründe, wenn überhaupt, gibt es für die Untersagung der Ausübung der Rechte des geistigen Eigentums an einer Pflanze oder Pflanzensorte, wenn solche überhaupt bestehen, durch den Inhaber dieser Rechte, seine Zustimmung zu der Benutzung seiner Pflanze oder Sorte zu Versuchszwecken zu versagen?

e) Könnte bei Vorliegen solcher Rechtfertigungsgründe eine Ausnahme von den Rechten des geistigen Eigentums an Pflanzen oder Pflanzensorten vorgesehen werden, um Forschern unmittelbar die Erlaubnis einzuräumen, eine solche Pflanze oder Pflanzensorte zu Versuchszwecken zu benutzen? Sollte eine solche Benutzung unentgeltlich oder entgeltlich sein?

10. Welche Schwierigkeiten, wenn überhaupt, ergeben sich bei der Anwendung des Erfordernisses der Erfindungshöhe, des erfinderischen Schrittes oder der Voraussetzung der eine Nacharbeitbarkeit ermöglichenden Offenbarung in bezug auf Pflanzensorten?
11. Welche Schwierigkeiten, wenn überhaupt, ergeben sich bei der Anwendung des Erfordernisses der Neuheit im Patentsystem oder des Erfordernisses der Unterscheidbarkeit im Sortenschutzsystem, wenn Pflanzensorten sowohl patentrechtlich als auch sortenschutzrechtlich schutzfähig sind? In welchen anderen Hinsichten, wenn überhaupt, ergeben sich Probleme aus dem Schutz der Pflanzensorten nach zwei Systemen mit unterschiedlichen Voraussetzungen?
12. Es erscheint möglich, Patentschutz für Pflanzen nachzusuchen, die ein spezifisches Merkmal aufweisen, und damit ein ausschliessliches Recht in bezug auf dieses Merkmal zu erhalten; dies ist im Sortenschutzsystem nicht möglich. Welche Vorteile oder Nachteile ergeben sich aus der Erteilung von ausschliesslichen Rechten an Pflanzenmerkmalen? Ist es in diesem Zusammenhang wünschenswert oder nicht, zwischen folgenden Arten von Merkmalen zu unterscheiden: einerseits den Merkmalen, die die Ausprägung eines sequenzierten und klonierten Gens darstellen, welches Gegenstand eines Anspruchs in einem Sach- oder Verfahrenspatent ist, und andererseits den Merkmalen, die sich aus einer Neukombination der Gene ergeben?
13. Sollte der Patentschutz für Verfahren zur Erzeugung von Pflanzensorten sich auf eine durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Pflanzensorte erstrecken?
14. Wie soll der Begriff "Pflanzensorte" definiert werden
 - i) zum Zweck der Ausnahme von der Patentierbarkeit?
 - ii) zum Zwecke des Sortenschutzes?
 - a) Sind zu den vorgenannten Zwecken identische Begriffsbestimmungen wünschenswert?
 - b) Ist es annehmbar, zum Zweck der Ausnahme von der Patentierbarkeit eine Pflanzensorte als eine solche Sorte zu definieren, die unterscheidbar, homogen und beständig ist, d. h. eine Sorte, die nach dem UPOV-Uebereinkommen schutzfähig ist?
 - c) Ist eine Definition der Pflanzensorte annehmbar, die den üblichen allgemeinen Begriff der Pflanzensorte umfasst (d. h. "eine Gesamtheit von Pflanzen einer angebauten Art, welche Gesamtheit als eine geschlossene Einheit zum Zweck des Anbaus angesehen wird"), die aber auch vorsieht, dass Sorten zu irgendeinem Zeitpunkt durch eine oder mehrere Pflanzen sowie durch einen oder mehrere Pflanzenteile dargestellt werden können, die den vollständigen genetischen Code für Pflanzen beinhalten?
 - d) Sollte es bei Bestehen der Ausnahme von Pflanzensorten von der Patentierbarkeit möglich sein, Patentschutz zu erhalten, indem der Gegenstand der Erfindung als eine "Pflanze" oder ein "Pflanzenteil", wie eine Zelle oder ein Protoplast, beschrieben wird, der den vollständigen genetischen Code für Pflanzen beinhaltet?

- e) Ist eine Definition der Pflanzensorte annehmbar, die Pflanzenzelllinien umfasst, die ausschliesslich in industriellen Verfahren benutzt werden und für die keine Ansprüche auf ganze Pflanzen geltend gemacht werden?
- f) Sollte das Recht des Züchters in bezug auf seine Pflanzensorte sich auf alle Teile der Pflanzen seiner Sorte erstrecken, die den vollständigen genetischen Code für solche Pflanzen beinhalten?
15. Die von der WIPO vorgeschlagene Lösung Nr. 9* betrifft mögliche Probleme des Patentsystems in bezug auf selbstvermehrbares Material. Ist eine solche Erstreckung oder Klarstellung des Patentschutzes in bezug auf Pflanzensorten wünschenswert? Welches sind die etwaigen Auswirkungen einer solchen Erstreckung oder Klarstellung, wenn Pflanzensorten von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind?
16. Welche Auswirkungen wird die vorgeschlagene Einführung des Grundsatzes der "wesentlichen Ableitung"*** (auch als Grundsatz der "Abhängigkeit" bekannt) in das UPOV-Uebereinkommen auf das Verhältnis zwischen Patentschutz und Sortenschutz haben?

* Die vorgeschlagene Lösung Nr. 9 lautet wie folgt:

"Genetische Information als wesentliche Eigenschaft des patentierten Erzeugnisses: Patentschutz für ein Erzeugnis, das aus einer besonderen genetischen Information als wesentliche Eigenschaft der Erfindung besteht oder eine solche Information beinhaltet, erstreckt sich auf jeden Gegenstand, der das patentierte Erzeugnis beinhaltet oder von dem patentierten Erzeugnis abgeleitet wird, soweit die genannte genetische Information in diesem Gegenstand enthalten ist oder in ihm verwirklicht wird."

** Der Grundsatz der wesentlichen Ableitung ist im Vorschlag für die Revision des UPOV-Uebereinkommens in Artikel 5 Absatz 3 enthalten; dieser lautet wie folgt:

"(3) Ist eine Sorte im wesentlichen von einer [einzig] geschützten Sorte abgeleitet, so

[Alternative 1] kann der Inhaber des Rechtes an der geschützten Sorte es Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung Handlungen der in Absatz 1 bezeichneten Art hinsichtlich der neuen Sorte zu unternehmen.

[Alternative 2] ist der Inhaber des Rechtes an der geschützten Sorte für die gewerbsmässige Auswertung der neuen Sorte zu einer angemessenen Vergütung berechtigt.

[Alternative 3] kann der Inhaber des Rechtes an der geschützten Sorte es Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung Handlungen der in Absatz 1 bezeichneten Art hinsichtlich der neuen Sorte zu unternehmen. Weist jedoch die neue Sorte einen wesentlichen Fortschritt gegenüber der geschützten Sorte auf, so ist der Inhaber des Rechtes nur zu einer angemessenen Vergütung für die gewerbsmässige Auswertung der neuen Sorte berechtigt."

Der Absatz 1, auf den Bezug genommen wird, umschreibt die allgemeine Wirkung des dem Züchter gewährten Rechtes.

17. Kann das Zusammenwirken der von der WIPO vorgeschlagenen Lösung Nr. 9 und des Grundsatzes der wesentlichen Ableitung die Grundlage eines ausgewogenen Systems für die Belohnung und Ermutigung der Erfinder auf dem Gebiet der Biotechnologie sowie der Pflanzenzüchter bieten?
18. Sollte es Abhängigkeitslizenzen in bezug auf Patente für biotechnologische Erfindungen zugunsten eines Pflanzenzüchters geben, dessen Sorte ohne solche Lizenzen nicht benutzt werden kann? Welches sind die angemessenen Bedingungen solcher Lizenzen?
19. Sollte der Erzeuger einer Sorte, die "im wesentlichen von einer geschützten Sorte abgeleitet ist" (beispielsweise durch die Einschleusung in die geschützte Sorte von solchen genetischen Informationen, die ein wesentliches Merkmal einer patentierten Erfindung darstellt), in jedem Fall berechtigt sein, unter Bezahlung einer angemessenen Vergütung die abgeleitete Sorte zu benutzen?
20. Sollten im Falle der Abhängigkeit oder wesentlichen Ableitung, wie sie in Absätzen 18 und 19 oben beschrieben sind, der Patentinhaber und der Sortenschutzinhaber in voller Freiheit über die Lizenzerteilung verhandeln können? Sollte die eine Lizenz nachsuchende Partei eine Lizenz erhalten können
 - i) unter allen Umständen?
 - ii) nur insoweit, wie es im öffentlichen Interesse geboten ist?
 - iii) nur im Falle, in dem die Erfindung einen wesentlichen technischen Fortschritt darstellt oder in dem die neue Sorte einen wesentlichen Fortschritt aufweist?
21. Sollten Sortenschutzinhaber einen Einwand gegen Patentinhaber haben, wonach keine Handlung in bezug auf eine sortenschutzrechtlich geschützte Sorte auf der Grundlage eines Patents untersagt werden kann (siehe Artikel 5 in Dokument IOM/IV/2)?

[Ende des Dokuments]