



CAJ/43/7

ORIGINAL: englisch

DATUM: 14. Februar 2001

**INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZÜCHTUNGEN**  
GENEVE

**VERWALTUNGS- UND RECHTSAUSSCHUSS**

**Dreiundvierzigste Tagung**  
**Genf, 5. April 2001**

**JÜNGSTE ÄNDERUNGEN IN DER PRAXIS DES US-PATENT- UND MARKENAMTES**  
**BEZÜGLICH DER PFLANZENSORTEN**

*Vom Verbandsbüro erstelltes Dokument*

1. Gegen Ende Oktober 2000 wurde das Verbandsbüro von privaten Kreisen unterrichtet, daß das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten von Amerika (USPTO) kürzlich seine Auslegung und Anwendung des Patentgesetzes der Vereinigten Staaten von Amerika bezüglich Pflanzensorten geändert habe.
2. Auf Ersuchen des Verbandsbüros übermittelte das USPTO folgende Informationen:

**“MITTEILUNG AN ZÜCHTER, DIE EIN US-PFLANZENPATENT BEANTRAGEN**

In den USA wird der Sortenschutz für vegetativ vermehrte Sorten durch das vom US-Patent- und Markenamt (USPTO) betriebene Pflanzenpatentsystem erteilt. Das USPTO legt seit kurzem das US-Patentgesetz auf andere Weise als bisher aus und wendet es dementsprechend an. Das USPTO betrachtet nunmehr eine frühere Erteilung des Sortenschutzes im Ausland zum Zweck der Feststellung, ob eine Sorte, für die ein Pflanzenpatent angemeldet wurde, die gesetzlichen Voraussetzungen der Neuheit erfüllt, als gleichwertig mit der Erteilung eines Patents. Das US-Patentgesetz sieht in Titel 35 Abschnitt 102 Buchstabe d der Sammlung von Bundesgesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika vor, daß eine Person zu einem Patent berechtigt ist, es sei denn, daß

die Erfindung zuerst ... vom Anmelder oder seinen Rechtsvertretern oder Rechtsnachfolgern im Ausland vor dem Tag der Patentanmeldung in diesem Land aufgrund einer Patentanmeldung ... , die mehr als zwölf Monate vor

der Anmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika eingereicht wurde ... , patentiert wurde oder deren Patentierung erwirkt wurde.

Die jüngste Änderung der Auslegung der Patentgesetze durch das USPTO wird in absehbarer Zukunft im Rahmen von Einsprüchen überprüft. Bis die Richtigkeit dieser Auslegung endgültig festgestellt ist, erscheint es indessen ratsam, sich gegen eine Zurückweisung eines US-Antrags für eine Sorte abzusichern, ungeachtet dessen, ob dieser ein Pflanzenpatent oder ein gewerbliches Patent betrifft, indem der US-Antrag nicht später als 12 Monate nach der Einreichung des Antrags auf Erteilung eines Sortenschutzrechts eingereicht wird.”

3. Die Änderung der Praxis des USPTO verursachte für jene Antragsteller erhebliche Probleme, die Inhaber eines von den Behörden anderer Vertragsparteien des Internationalen Verbandes zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) als der Vereinigten Staaten von Amerika erteilten Sortenschutztitels waren und die sich bislang auf die (irrtümliche) Annahme stützten, daß die Vereinigten Staaten von Amerika als Vertragspartei des Übereinkommens, die durch Artikel 6 Absatz 1 der Akte von 1991 des UPOV-Übereinkommens gebunden seien, der folgendermaßen lautet:

“Die Sorte wird als neu angesehen, wenn am Tag der Einreichung des Antrags auf Erteilung eines Züchterrechts Vermehrungsmaterial oder Erntegut der Sorte

i) im Hoheitsgebiet der Vertragspartei, in der der Antrag eingereicht worden ist, nicht früher als ein Jahr und

ii) im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei als der, in der der Antrag eingereicht worden ist, nicht früher als vier Jahre oder im Fall von Bäumen und Reben nicht früher als sechs Jahre

durch den Züchter oder mit seiner Zustimmung zum Zwecke der Auswertung der Sorte verkauft oder auf andere Weise an andere abgegeben wurde.”

4. Es ist jedoch zu beachten, daß Artikel 35 Absatz 2 folgendermaßen lautet:

“(a) Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 kann jeder Staat, der zum Zeitpunkt, in dem er Vertragspartei dieses Übereinkommens wird, Vertragspartei der Akte von 1978 ist und in bezug auf vegetativ vermehrte Sorten Schutz unter der Form eines gewerblichen Schutzrechts vorsieht, das einem Züchterrecht nicht entspricht, diese Schutzform weiterhin vorsehen, ohne dieses Übereinkommen auf die genannten Sorten anzuwenden.

(b) Jeder Staat, der von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, notifiziert dies dem Generalsekretär zu dem Zeitpunkt, in dem er seine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde zu diesem Übereinkommen hinterlegt. Dieser Staat kann jederzeit die genannte Notifikation zurücknehmen.”

5. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika teilte dem Verband die entsprechenden Vorbehalte in deren Ratifizierungsurkunde am 20. November 1998 mit und erklärte: “Schutz vegetativ vermehrter Sorten – Gemäß Artikel 35 Absatz 2 werden die Vereinigten Staaten von Amerika den vegetativ vermehrten Sorten weiterhin Schutz durch ein gewerbliches Schutzrecht erteilen, das sich vom Züchterrecht unterscheidet, und werden daher die Bestimmungen dieses Übereinkommens auf diese Sorten nicht anwenden.”

6. Ungeachtet der Tatsache, daß eine Schonfrist für die Neuheit, wie in Artikel 6 Absatz 1 der Akte von 1991 des UPOV-Übereinkommens vorgesehen, für Pflanzenpatentanmeldungen nach dem US-Patentgesetz nicht anwendbar ist, gibt es zwei bedeutende Probleme:

a) Die plötzliche Änderung einer seit langem etablierten Praxis des US-Patent- und Markenamtes verursacht Verunsicherung bei jenen Antragstellern, die Inhaber eines von einer anderen Vertragspartei erteilten Züchterrechts sind und in den Genuß einer Schonfrist gelangen wollen, nachdem sie vor der Anmeldung eines Pflanzenpatents für dieselbe Sorte in den Vereinigten Staaten von Amerika einen gewissen Markterfolg mit ihrer Sorte verzeichneten.

b) Eine Weiterführung der jüngst eingeführten Praxis des USPTO könnte die Präsenz einer großen Anzahl ungeschützter Sorten am US-Markt für vegetativ vermehrte Sorten zur Folge haben. Die Erfahrung aus vergleichbaren Situationen (Erscheinen ungeschützter Sorten an einem Markt, an dem geschützte Sorten eine dominante Rolle zu spielen pflegten) zeigt, daß dies erhebliche Verzerrungen bewirken könnte.

7. Neuere Informationen deuten indessen an, daß das USPTO den im Oktober 2000 eingenommenen Standpunkt bezüglich des Abschnitts 102 Buchstabe d des US-Patentgesetzes rückgängig machte. Folgende Auskünfte wurden vom USPTO am 22. Januar 2001 erteilt:

**“Unanwendbarkeit des 35 U.S.C. § 102(d) auf Züchterrechtszertifikate**

[...]

Nach einer Überprüfung der gesetzgeberischen Entwicklung des 35 U.S.C. § 119(f), geändert durch das American Inventor's Protection Act of 1999 (AIPA) (US-Gesetz für Schutz der Erfinder von 1999) (Titel IV des Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999 (Rahmenreformgesetz über geistiges Eigentum und Kommunikation) (A. 1948), das am 17. November 1999 im 106. Kongreß eingebracht wurde), entschied das USPTO, daß eine Zurückweisung nach 35 U.S.C. § 102(d) aufgrund eines Züchterzertifikats nicht angemessen ist. Abschnitt 4802 des AIPA fügte zwar die Züchterrechte als Grundlage für einen ausländischen Prioritätsanspruch nach 35 U.S.C. § 119(f) ein, doch wurde 35 U.S.C. § 102(d) nicht entsprechend geändert. Die gesetzgeberische Entwicklung des AIPA läßt klar erkennen, daß “Abschnitt 4802 den Abschnitt 119 des Patentgesetzes auch um den Unterabschnitt (f) ergänzt, um den Prioritätsanspruch in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgrund eines Antrags auf Erteilung eines Züchterrechts vorzusehen, der zuerst in einem Mitgliedstaat der WTO oder in einer Vertragspartei der UPOV eingereicht wurde ... . Da sich Abschnitt 119 zur Zeit nur mit Patent- und Erfinderzertifikaten befaßt, sind die Antragsteller aus diesen Ländern technisch nicht in der Lage, einen Prioritätsanspruch auf einen ausländischen Antrag auf Erteilung von Züchterrechten zu stützen, wenn sie den Schutz eines Pflanzenpatents oder Gebrauchsmusters für eine Sorte in diesem Land beantragen.” (Kongreßaufzeichnungen, A. 14723 (17. Nov. 1999)). Diese gesetzgeberische Entwicklung unterstützt den Standpunkt, daß bei Fehlen einer klaren Gesetzesgrundlage die Zurückweisungen nach 35 U.S.C. § 102(d) aufgrund von Züchterrechtszertifikaten nicht angemessen ist. Außerdem führte das AIPA, im Gegensatz zu den Änderungen des Staatsgesetzes 92-358 (28. Juli 1972), die sowohl in 35 U.S.C. § 119(d) als auch in 35 U.S.C. § 102(d) das Erfinderzertifikat einführten, keine entsprechende Änderung in 35 U.S.C. § 102(d) ein. Daher wird das USPTO, um die Übereinstimmung bei der Gesetzesauslegung aufrechtzuerhalten, keine Zurückweisungen nach 35 U.S.C. § 102(d)

aufgrund eines Züchterzertifikats vornehmen. Alle derartigen Zurückweisungen, die nach 35 U.S.C. § 102(d) vorgenommen wurden, werden zurückgenommen.

Nach Rücksprache mit beteiligten Industrie- und Anwaltskreisen könnte das USPTO in Betracht ziehen, eine Gesetzgebung anzustreben, die den Status der Sortenschutz-zertifikate als Stand der Technik weiter klären würde.

[...]"

*8. Der Ausschuß wird ersucht, die obenerwähnten Auskünfte zur Kenntnis zu nehmen.*

[Ende des Dokuments]