



CAJ/44/5

ORIGINAL: englisch

DATUM: 17. August 2001

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZÜCHTUNGEN
GENF

VERWALTUNGS- UND RECHTSAUSSCHUSS

Vierundvierzigste Tagung
Genf, 22. und 23. Oktober 2001

PATENTIERTE METHODEN IN UPOV-PRÜFUNGSRICHTLINIEN

Vom Verbandsbüro erstelltes Dokument

Einleitung

1. Der Technische Ausschuß prüfte auf seiner siebenunddreißigsten Tagung vom 2. bis 4. April 2001 in Genf eine von der Technischen Arbeitsgruppe für Gemüsearten aufgeworfene Frage bezüglich der Verwendung von Mischproben und patentierten Methoden. Nach einer kurzen Erörterung vereinbarte der Technische Ausschuß, die Frage, ob die auf patentierten Methoden beruhenden Merkmale von den Prüfungsrichtlinien ausgeschlossen werden sollten, an den Verwaltungs- und Rechtsausschuß zu überweisen (siehe Absätze 129 bis 132 des Berichtsentwurfs der Tagung, Dokument TC/37/8/ Prov.).
2. Der Verwaltungs- und Rechtsausschuß (nachstehend "der Ausschuß") entschied auf seiner dreiundvierzigsten Tagung vom 5. April 2001 in Genf, den Punkt "Patentierete Methoden in UPOV-Prüfungsrichtlinien" auf diese Tagesordnung des Ausschusses zu setzen (siehe Absätze 6 und 86 des Berichtsentwurfs der Tagung, Dokument CAJ/43/8 Prov.).
3. Dieses Dokument soll Hintergrundinformationen vermitteln und einen Empfehlungsvorschlag abgeben, um die Beratungen zwischen den Mitgliedern des Ausschusses zu erleichtern, damit dem Technischem Ausschuß über dieses besondere Thema Beratung erteilt werden kann.

Erfahrung ausgewählter zwischenstaatlicher Organisationen

4. In den letzten Jahren wirkte sich die Entwicklung neuer Techniken nachhaltig auf die Tätigkeit der zwischenstaatlichen Organisationen aus. In diesem neuen Umfeld müssen die zwischenstaatlichen Organisationen sicherstellen, daß sie bei der Entwicklung ihrer Tätigkeit die Rechte Dritter beachten.

5. Die zwischenstaatlichen Organisationen, deren Auftrag zum Teil darin besteht, harmonisierte technische Lösungen anzubieten, befassen sich mit der Frage, wie im Zusammenhang mit der Aufstellung technischer Normen oder Empfehlungen mit den Rechten des geistigen Eigentums, insbesondere Patenten, umzugehen ist. Für dieses Dokument faßte das Verbandsbüro die diesbezüglichen Erfahrungen ausgewählter zwischenstaatlicher Organisationen zusammen. Die Art der technischen Normen oder Empfehlungen kann zwar von den UPOV-Prüfungsrichtlinien abweichen, da diese eine andere Kategorie von Merkmalen vorsehen, doch verfolgen beide das Ziel, harmonisierte, annehmbare Hilfsmittel zu erreichen. Behindert die Einbeziehung patentierter Methoden in die technischen Normen oder in die Prüfungsrichtlinien deren Anwendung, kann ihr Wert begrenzt sein.

6. Organisationen, die in jüngster Zeit Lösungen für die Politik zum Umgang mit diesem Problem annahmen, sind die Internationale Fernmeldeunion (ITU), der Weltpostverband (UPU) und die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO).

7. Die Politik der ITU bezüglich der Annahme neuer und überarbeiteter ITU-Empfehlungen sieht vor, daß die ITU sicherstellen muß, daß die Empfehlungen, ihre Anwendung und Nutzung allen offenstehen. Die ITU entschied sich dafür zu verlangen, daß alle Mitgliedstaaten oder Sektormitglieder, die Kenntnis von einem Patent haben, das im eigenen oder im Besitz anderer steht und das Elemente des ITU-Empfehlungsentwurfs vollständig oder teilweise erfaßt, diese Auskünfte offenbaren müssen. Die Patentpolitik des Normungsausschusses für Telekommunikation sieht vor, daß nach der Offenbarung der Auskünfte mit dem Patentinhaber Verbindung aufgenommen wird, um ihn zu ersuchen, auf sein Recht zu verzichten oder eine Lizenz nach besonderen Bedingungen auszuhandeln.

8. Die Politik des UPU ist derjenigen der ITU sehr ähnlich. In dieser Hinsicht sollte jede Partei, die einen Normungsvorschlag vorlegt, von Anfang an den Ausschuß für technische Normen des UPU über jedes bekannte Patent oder jede bekannte Patentanmeldung unterrichten.

9. Die ICAO begünstigt ebenfalls die frühzeitige Offenbarung etwaiger Patente, die von der Annahme einer ICAO-Norm berührt sind. Der Patentinhaber wird sodann ersucht, eine schriftliche Erklärung darüber abzugeben, ob er bereit ist, auf seine Patentrechte zu verzichten oder für das Patent eine Lizenz zu erteilen.

UPOV-Prüfungsrichtlinien

10. Das System der technischen Prüfung nach dem UPOV-Übereinkommen ist ein Instrument zur Förderung harmonisierter Verfahren bei den Vertragsparteien und bietet zugleich ein gewisses Maß an Flexibilität, um besondere Umstände zu berücksichtigen.

11. Die "DUS"-Prüfung wird gemäß dem UPOV-Übereinkommen durchgeführt und aufgrund einheitlicher Grundsätze entwickelt, die von der UPOV in der "Revidierten

Allgemeinen Einführung zur Prüfung der Unterscheidbarkeit, der Homogenität und der Beständigkeit und zur Ausarbeitung harmonisierter Sortenbeschreibungen neuer Pflanzensorten” (Dokument TG/1/3) empfohlen werden. Gemäß diesen fundamentalen Grundsätzen wurden individuelle Richtlinien für die Durchführung der Prüfung der Unterscheidbarkeit, der Homogenität und der Beständigkeit (Prüfungsrichtlinien), im allgemeinen für eine individuelle Art, ausgearbeitet. Die Prüfungsrichtlinien werden von den Technischen Arbeitsgruppen (TWP) aufgestellt und vom Technischen Ausschuß koordiniert. Die Prüfungsrichtlinien sind ein wesentliches Hilfsmittel zur Lenkung und Harmonisierung der technischen Prüfung, jedoch nicht verbindlich.

12. Zur Auswahl der Merkmale für die DUS-Prüfung und die Aufnahme in bestimmte Richtlinien sollten die Merkmale gewisse Kriterien erfüllen. Damit eine angemessene Verwendung der Merkmale bei der DUS-Prüfung möglich wird, ist es wichtig zu verstehen, wie Merkmale verwendet werden können. In dieser Hinsicht sehen die Merkmalskategorien nach Funktionen folgende Typen vor: Standardmerkmale der Prüfungsrichtlinien, Merkmale mit Sternchen, Gruppierungsmerkmale und zusätzliche Merkmale.

13. Die verbesserte Harmonisierung der Sortenbeschreibungen bei den Vertragsparteien wird hauptsächlich durch die Auswahl eines grundlegenden oder wesentlichen Merkmals, das als Merkmal “mit Sternchen” bezeichnet wird, erreicht. Diese Merkmale sollten für die DUS-Prüfung stets geprüft und von allen Vertragsparteien in die Sortenbeschreibung aufgenommen werden (sofern die Ausprägungsstufe eines vorausgehenden Merkmals oder regionale Umweltbedingungen dies nicht ausschließen).

14. Die Prüfungsrichtlinien lassen auch ein gewisses Maß an Flexibilität für besondere Umstände zu. Im Laufe der DUS-Prüfung ist es möglicherweise nicht immer angebracht, alle in den individuellen Prüfungsrichtlinien aufgelisteten Merkmale zu verwenden. Außerdem ist die Liste der Merkmale nicht erschöpfend, und die Prüfungsbehörden können weitere Merkmale verwenden, wenn sie dies für zweckdienlich oder notwendig halten.

Empfehlung zu patentierten Methoden in UPOV-Prüfungsrichtlinien

15. Im Einklang mit der Erfahrung anderer zwischenstaatlicher Organisationen wird folgendes Vorgehen für den Umgang mit patentierten Methoden im Zusammenhang mit Merkmalen, die in die UPOV-Prüfungsrichtlinien aufgenommen werden können, empfohlen.

16. Der führende Sachverständige einer TWP, der einen Vorschlag für Prüfungsrichtlinien für eine bestimmte Gattung oder Art vorlegt, wird ersucht, alle Auskünfte über bestehende Patente oder anhängige Patentanmeldungen zu offenbaren, die sich auf ein oder mehrere Merkmale der zur Diskussion stehenden Prüfungsrichtlinien beziehen. Die beteiligten Sachverständigen und sonstige Sachverständige der TWP unterstützen den führenden Sachverständigen bei dieser Aufgabe. Es wird vorgeschlagen, daß die Auskünfte über bekannte Patente folgende Elemente enthalten sollen: Name des Patentinhabers und Einzelheiten zur Kontaktaufnahme mit diesem, Patenteintragungsnummer und die Länder, in denen das Patent erteilt wurde (oder gegebenenfalls Patentanmeldungen anhängig sind).

17. Nach der Offenbarung der Auskünfte über bestehende Patente (oder gegebenenfalls anhängige Patentanmeldungen) können die Sachverständigen der betreffenden TWP die Bedeutung eines patentierten Merkmals beurteilen und sodann entscheiden, ob es besser wäre, die Frage zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu behandeln, oder ob es angebracht wäre, sich

mit dem Patentinhaber in Verbindung zu setzen, um eine geeignete Lösung zu finden. Die TWP kann entscheiden, die Beratung des Technischen Ausschusses einzuholen.

18. Wenn entschieden wird, mit dem Patentinhaber Verbindung aufzunehmen, können sich drei Situationen ergeben:

a) der Patentinhaber verzichtet auf seine Rechte zugunsten der besonderen Verwendung der patentierten Methode als Merkmal für die DUS-Prüfung und die Ausarbeitung von Sortenbeschreibungen;

b) der Patentinhaber ist bereit, mit anderen Parteien auf der Grundlage der Gleichberechtigung und zu angemessenen Bedingungen Lizenzen auszuhandeln;

c) der Patentinhaber ist nicht bereit, an den Lösungen unter a) oder b) mitzuwirken.

19. Trifft die erste Situation zu, gibt eine Fußnote im (in den) entsprechenden Merkmal(en) der Prüfungsrichtlinien an: "patentiertes Merkmal; der Patentinhaber verzichtete auf seine Rechte zum Zwecke der DUS-Prüfung und der Ausarbeitung von Sortenbeschreibungen". Die Mitglieder der TWP können gemäß der Bedeutung des Merkmals entscheiden, ob es angebracht ist, dieses als Merkmal mit Sternchen auszuwählen.

20. Trifft die zweite Situation zu, wird empfohlen, das (die) Merkmal(e) nicht als Merkmal(e) mit Sternchen auszuwählen, da es (sie) für die Zugänglichkeit und Harmonisierung der Merkmale mit Sternchen nicht zweckmäßig ist (sind). Die Mitglieder der TWP können entscheiden, ob Beteiligte das patentierte Merkmal als Standardmerkmal für die Prüfungsrichtlinien in Betracht ziehen sollten. Die Beteiligten können entscheiden, im Hinblick auf Lizenzen auf der Grundlage der Gleichberechtigung und zu angemessenen Bedingungen Verhandlungen mit dem Patentinhaber aufzunehmen. Diese Verhandlungen werden den Beteiligten überlassen und finden außerhalb der UPOV statt. Eine Angabe, daß das Merkmal patentiert ist und daß der Patentinhaber Lizenzen auf der Grundlage der Gleichberechtigung und zu angemessenen Bedingungen erteilt, sollte angebracht werden.

21. Trifft die dritte Situation zu, wird empfohlen, daß das (die) patentierte(n) Merkmal(e) nicht als Merkmal(e) mit Sternchen in Betracht gezogen wird (werden). Die Sachverständigen der betreffenden TWP können aufgrund der verfügbaren Auskünfte, beispielsweise der Erfahrung einer Vertragspartei, die das patentierte Merkmal zur Ausarbeitung einer Sortenbeschreibung verwendete, entscheiden, ob das Merkmal als Standardmerkmal für die Prüfungsrichtlinien in Betracht gezogen werden sollte oder nicht. Eine entsprechende Anmerkung mit der Angabe, daß das Merkmal patentiert ist, sollte angebracht werden.

Schlußbemerkung

22. Die vorgeschlagene Empfehlung soll die TWP und den Technischen Ausschuß bei der Aufstellung neuer Prüfungsrichtlinien beraten. Das vorgeschlagene Vorgehen bietet ein gewisses Maß an Flexibilität, die es den TWP-Sachverständigen ermöglicht, das Vorhandensein und die Bedeutung eines patentierten Merkmals zu beurteilen und das beste Vorgehen zu bestimmen: erneute Behandlung der Frage zu einem späteren Zeitpunkt oder Kontaktaufnahme mit dem Patentinhaber zur Ermittlung eines geeigneten Gleichgewichts zwischen den Rechten des Patentinhabers und dem Zweck der Prüfungsrichtlinien.

23. Der Ausschuß wird ersucht, seine Ansichten zu der vom Verbandsbüro vorgeschlagenen Empfehlung in den Absätzen 15 bis 21 über patentierte Methoden in UPOV-Prüfungsrichtlinien zu äußern.

[Ende des Dokuments]