



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agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.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

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZÜCHTUNGEN

GENEVE

VERWALTUNGS- UND RECHTSAUSSCHUSS

Neunzehnte Tagung
Genf, 31. März und 1. April 1987

REVISION DES ÜBEREINKOMMENS

* * * * *

BEMERKUNGEN DER INTERNATIONALEN VEREINIGUNG
FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ

Vom Verbandsbüro ausgearbeitetes Dokument

1. Mit Schreiben vom 13. März 1987 übermittelte die Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz (AIPPI):

(i) die von der AIPPI im Mai 1985 in Rio de Janeiro (Brasilien) angenommene Resolution betreffend Patentschutz für biotechnologische Erfindungen (Anlage I zu diesem Dokument);

(ii) die Arbeitsorientierung der AIPPI für den Geschäftsführenden Ausschuss, der in Sydney im April 1988 tagen wird, betreffend Verhältnis zwischen Patentschutz für biotechnologische Erfindungen und Schutz von Pflanzenzüchtungen; Patentierbarkeit von Tierrassen (Anlage II zu diesem Dokument).

2. In ihrem Schreiben hat die AIPPI die Auffassung zum Ausdruck gebracht, dass sich aus diesen Dokumenten wesentliche Anregungen für die Fortentwicklung der Gesetzgebung ergeben und dass sie den Standpunkt der massgebenden Wirkungskreise wiedergeben.

[Anlagen folgen]

Frage 82**Patentschutz für biotechnologische Erfindungen****Resolution**

Unter Berücksichtigung der Berichte der Landesgruppen (Jahrbuch 1984/IV) und des Zusammenfassenden Berichts zur Frage 82 (Jahrbuch 1985/1) stellt

die IVfgR fest, dass:

- eine Unvereinbarkeit besteht zwischen dem allgemeinen Grundsatz der gegenwärtig geltenden Gesetze, wonach ein lebender Organismus *per se* nicht Gegenstand eines Patents sein kann, und dem Stand der Wissenschaft, der es heutzutage ermöglicht, die Verfahren zur Abwandlung eines lebenden Organismus zu beschreiben und zu wiederholen,
- für bestimmte biotechnologische Erfindungen in den meisten Staaten Patentschutz gewährt wird,
- Verfahren bezüglich der gewerblichen Verwendung lebender Organismen allgemein patentierbar sind,
- Mikroorganismen *per se* und anderes biologisches Material, einschliesslich Pflanzen, *per se*, in vielen Staaten patentierbar sind und
- Pflanzen und sogar Tiere in einigen Staaten auch durch besondere Rechte geschützt werden können.

Die IVfgR

anerkennt, dass durch die Entwicklung neuer Techniken die Biotechnologie zu grosser wirtschaftlicher Bedeutung gelangt ist, und stellt fest, dass zur Förderung der Entwicklung dieser neuen Techniken der grosse Wunsch besteht, die biotechnologischen Erfindungen durch Patente zu schützen und die Patentpraxis der verschiedenen Staaten zu harmonisieren.

Die IVfgR

anerkennt auch, dass die Anwendung der neuen Techniken in der Biotechnologie zu ernsthaften moralischen und ethischen Problemen führen kann, und ist der Ansicht, dass diese Probleme in erster Linie durch gesetzliche Bestimmungen gelöst werden sollten, die sich speziell mit diesen Fragen befassen und auf die sich die Patentgesetze fast aller Staaten beziehen, indem sie Erfindungen, die gegen Moral und öffentliche Ordnung verstossen, von der Patentierbarkeit ausschliessen.

Die IVfgR

ist der Ansicht, dass biotechnologische Erfindungen durch Anwendung der bestehenden Prinzipien des Patentrechts geschützt werden sollen, die Schaffung eines Sonderrechts also nicht notwendig ist. Daher sollten Gegenstände im Bereich der Biotechnologie patentfähig sein, falls sie die üblichen Kriterien der Patentierbarkeit erfüllen.

Im besonderen:

- Es gibt keinen Grund, einen Organismus, sei er ein Mikroorganismus, eine Pflanze oder ein Tier, nur deshalb als einen nicht-patentierbaren Gegenstand zu betrachten, weil er lebt oder seine Gene nicht verändert worden sind.
- Anderes biologisches Material, z.B. Plasmide, Enzyme u.s.w., sollte als patentierbare Gegenstände angesehen werden.
- Verfahren zur Herstellung oder zur Verwendung lebender Organismen oder von anderem biologischem Material sollten als patentierbare Gegenstände angesehen werden.
- Es gibt keinen Grund, biotechnologische Erfindungen, die sich auf irgendein besonderes Gebiet der gewerblichen Anwendung beziehen, z.B. Nahrungsmittel, Arzneimittel oder chemische Stoffe, vom Patentschutz auszunehmen.
- Obwohl der Schutz von Pflanzensorten durch die Gesetze, die der UPOV-Konvention entsprechen, ein wertvolles Schutzsystem darstellt und weiter Gültigkeit behalten soll, ist es doch notwendig, dass die neu angewendeten Techniken und die damit erhaltenen Produkte auf dem Gebiet der Entwicklung neuer Pflanzen, die den Voraussetzungen der Patentierbarkeit entsprechen, generell dem Patentschutz zugänglich gemacht werden, weshalb das Verbot des Doppelschutzes nicht aufrechterhalten oder vorgesehen werden sollte.
- Falls die Beschreibung ausreicht, um den lebenden Organismus oder anderes biologisches Material dem Fachmann zugänglich zu machen, sollte eine Hinterlegung nicht erforderlich sein; aber nichtsdestoweniger sollte die Hinterlegung stets als Erfüllung der ausreichenden Offenbarung insbesondere im Hinblick auf die Wiederholbarkeit der Erfindung angesehen werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass praktische Probleme in bezug auf einige Organismen zu lösen sein werden.
- Da die Freigabe des hinterlegten Materials zu Missbrauch führen kann, sollten die Beschlüsse der IVfgR auf den Kongressen von San Francisco und München hinsichtlich der Mikroorganismen,
 - a) wonach ein Mikroorganismus so lange nicht der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden soll, bis ein durchsetzbares Recht existiert.
 - b) die Freigabe nur zu Forschungszwecken erfolgen soll,
 - c) der Organismus nicht an Dritte weitergegeben werden darf,
 - d) der Organismus nicht aus dem Land der Freigabe exportiert werden darf und
 - e) im Falle einer Verletzung der Verpflichtung die Beweislast beim Empfänger des Organismus liegt,allgemein auf Organismen und anderes biologisches Material Anwendung finden.
- Es gibt keinen Grund, den Schutzzumfang von Patenten für biotechnologische Erfindungen einzuschränken.

Die IVfgR

ist der Auffassung, dass die Anwendung dieser Prinzipien und die Harmonisierung der Patentpraxis entsprechend diesen Prinzipien die Entwicklung der Biotechnologie fördern und es zugleich der Patentpraxis ermöglichen werden, sich parallel mit dem wissenschaftlichen Fortschritt zu entwickeln.

FRAGE 93

VERHÄLTNIS ZWISCHEN PATENTSCHUTZ FÜR BIOTECHNOLOGISCHE
ERFINDUNGEN UND SCHUTZ VON PFLANZENZÜCHTUNGEN.
PATENTIERBARKEIT VON TIERRASSEN

Stand der Frage

1. Auf der Tagung des Geschäftsführenden Ausschusses 1985 in Rio hatte die IVfgR den Patentschutz für biotechnologische Erfindungen (Frage 82) untersucht (Berichte der Landesgruppen, Jahrbuch 1984/IV, Zusammenfassender Bericht, Jahrbuch 1985/I, Diskussion und Beschluss des Geschäftsführenden Ausschusses in Rio, Jahrbuch 1985/III).

Die IVfgR hatte zunächst festgestellt, dass ihrer Meinung nach eine Unvereinbarkeit besteht zwischen dem allgemeinen Grundsatz der gegenwärtig geltenden Gesetze, wonach ein lebender Organismus per se nicht Gegenstand eines Patents sein kann, und dem Stand der Wissenschaft, der es heutzutage ermöglicht, die Verfahren zur Abwandlung eines lebenden Organismus zu beschreiben und zu wiederholen.

Und was insbesondere den Schutz der Pflanzenzüchtungen anbelangt, so hatte die IVfgR in ihrem Beschluss die folgende Meinung vertreten:

"Obwohl der Schutz von Pflanzensorten durch die Gesetze, die der UPOV-Konvention entsprechen, ein wertvolles Schutzsystem

darstellt und weitere Gültigkeit behalten soll, ist es doch notwendig, dass die neu angewendeten Techniken und die damit erhaltenen Produkte auf dem Gebiet neuer Pflanzen, die den Voraussetzungen der Patentierbarkeit entsprechen, generell dem Patentschutz zugänglich gemacht werden, weshalb das Verbot des Doppelschutzes nicht aufrechterhalten oder vorgesehen werden sollte".

Dieser Beschluss bekräftigte also, dass nichts dem Schutz der Pflanzensorten durch das Patentrecht und gleichzeitig durch das Recht der Pflanzenzüchtungen entgegenstehen sollte. Sein Wortlaut war aber nicht ganz klar, denn er schien den Patentschutz für neue Pflanzen von einer neuen Technik zur Entwicklung dieser neuen Pflanzen abhängig zu machen.

Zumindest wies der Beschluss in dieser Hinsicht eine gewisse Zweideutigkeit auf.

Entgegen dem Vorschlag des Programmausschusses ist die Fortsetzung des Studiums nicht in das Arbeitsprogramm für den Kongress in London 1986 aufgenommen worden.

Nach der Zusammenkunft des Geschäftsführenden Ausschusses in Rio 1985 haben aber verschiedene zwischenstaatliche Organisationen die Fragen betreffend Patentschutz für biotechnologische Erfindungen und insbesondere für Erfindungen, welche Pflanzen und Tiere betreffen, untersucht.

Eine Gruppe von Sachverständigen der OECD hat den Regierungen der Mitgliedsländer geraten, nach Lösungen zu suchen, welche einen wirksamen Schutz für neue Pflanzen, die mittels der sogenannten gentechnologischen Methode entwickelt werden, vorsehen.

Es ist vorgeschlagen worden, im besonderen zu prüfen, ob dieses Ziel auf dem Wege des Patentrechts oder einer besonderen Gesetzgebung zum Schutz der Pflanzensorten erreicht werden kann.

Und es wurde das Bedürfnis für einen wirksamen Schutz unterstrichen.

Die Sachverständigen der OECD schlugen vor, dass der Züchter einer neuen Sorte die Möglichkeit haben sollte, sich die geeignetste Schutzform auszuwählen.

Im weiteren ist vorgeschlagen worden, die Frage zu untersuchen, wie die Konflikte zwischen diesen beiden Schutzsystemen vermieden und gleichzeitig die Wirkungen des Schutzes am besten miteinander in Übereinstimmung gebracht werden können (siehe BEIER/CRESPI/STRAUS - Biotechnologie et Protection par Brevets, une Analyse internationale, OCDE Paris 1985, Seite 98/99).

Der Sachverständigenausschuss der WIPO für die biotechnologischen Erfindungen hat auf seiner zweiten Sitzung vom 3. - 7. Februar 1986 in Genf ein Memorandum mit dem Titel "La Protection des Inventions biotechnologiques par la Propriété Industrielle" geprüft, das das internationale Bureau der WIPO verfasst hatte (siehe "la Propriété Industrielle", 1986, S. 275 ff.).

Das internationale Bureau hat festgestellt, dass manche nationalen Gesetze die Patentierung von Pflanzensorten nicht erlauben, auch nicht die von Tierrassen und von im wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Es kam aber zum Ergebnis, dass dieser Ausschluss vom Patentschutz nicht gerechtfertigt erscheint. Und es hat vorgeschlagen, dass für alle biotechnologischen Erfindungen die Möglich-

keit bestehen sollte, durch ein Patent geschützt zu werden, sofern die normalen Kriterien an die Patentierbarkeit erfüllt sind, nämlich Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit und ausreichende Offenbarung.

Die Erörterungen innerhalb des Sachverständigenausschusses bezogen sich zum grossen Teil auf das Problem des Ausschlusses der Pflanzensorten, der Tierrassen und der im wesentlichen biologischen Verfahren zu deren Züchtung vom Patentschutz.

Mit Ausnahme der irischen Delegation, der japanischen Delegation und der Mehrzahl der Delegationen mit Beobachterstatus, die sich diesem Ausschluss von der Patentierbarkeit widersetzt haben, waren die meisten Regierungsdelegationen der Auffassung, die Zeit sei noch nicht gekommen, um in der Frage der Aufhebung dieses Ausschlusses vom Patentschutz eine Entscheidung zu fällen.

Diese Delegationen haben darauf hingewiesen, dass es angezeigt wäre, weitreichende Studien durchzuführen, um festzustellen, ob der gegenwärtig zur Verfügung stehende Schutz nicht ausreichend ist, und ob die Aufhebung des Ausschlusses vom Patentschutz nicht die Gefahr in sich birgt, dass eine Störung des Gleichgewichts der Interessen der Patentinhaber und der anderen auf dem Spiele stehenden Interessen, insbesondere der Interessen der Oeffentlichkeit, die Folge ist.

2. In Anbetracht der Weiterentwicklung der Frage hat der Programmausschuss vorgeschlagen, sie in das Arbeitsprogramm für den Geschäftsführenden Ausschuss in Sydney aufzunehmen, und einen Fragebogen zu erstellen.

Ausgangspunkt für das Studium kann der in Rio angenommene Beschluss der IVfgR zur Frage 82 sein, der eine grundsätzliche Einstellung zum Ausdruck bringt, der gegebenenfalls aber in

eindeutigerer Weise bestätigt werden sollte, im weiteren die Vorschläge der Gruppe von Sachverständigen der OECD sowie die Ergebnisse der zweiten Sitzung des Sachverständigenausschusses der WIPO im Februar 1986.

Berücksichtigt werden muss die ständige Weiterentwicklung der gentechnologischen Methode und anderer moderner Züchtungsverfahren, die sehr bedeutende Investitionen erforderlich machen und die gleichzeitig den Erfindungen auf diesem Gebiet eine neue Qualität verleihen.

Fragen an die Gruppen

Die Gruppen werden ersucht, die folgenden Fragen zu beantworten:

Erster Teil: Verhältnis zwischen Patentschutz für biotechnologische Erfindungen und Schutz der Pflanzenzüchtungen

I. Derzeitige Rechtslage

A. Gewährt die Gesetzgebung des Landes den Pflanzenzüchtungen einen besonderen Schutz? Welches ist das nationale Gesetz?

Zugehörigkeit zur UPOV-Konvention

1. Auf welche Gegenstände erstreckt sich der besondere Schutz der Pflanzenzüchtungen?

a) Pflanzensorten

- Wievielen Pflanzensorten steht gegenwärtig der gesetzliche Schutz offen?

- Wieviele Nutzpflanzen und wieviele Zierpflanzen?

b) Pflanzenteile und anderes biologisches Material

2. Unter welchen Bedingungen wird der Schutz gewährt?

a) Neuheit, Unterscheidbarkeit

b) Weitere Bedingungen: Homogenität, Beständigkeit etc.

3. Ist eine vorgängige Prüfung erforderlich?

- Umfang der Prüfung

- Welche Behörden nehmen die Prüfung vor: Patentamt oder andere Behörden

4. Inhalt und Umfang des Schutzes

a) Erstreckt sich der Schutz nur auf das Vermehrungsmaterial (Samen, Knollen, Setzlinge etc.) oder schliesst er auch das Enderzeugnis ein?

b) Welche Verwertungsrechte werden den Inhabern gewährt?

c) Beschränkungen, z.B. freier Gebrauch der geschützten Sorten als Ausgangsmaterial für die Gewinnung anderer Sorten, Zwangslizenzen etc.

5. Wirtschaftliche Bedeutung der Pflanzensorten: Statistische Angaben

B. Sieht die nationale Gesetzgebung neben dem besonderen Schutz und/oder stattdessen auch den Patentschutz vor für

1. Die Pflanzensorten im Sinne der besonderen Gesetzgebung zum Schutz von Pflanzenzüchtungen?
 2. Ganze Pflanzen oder ihr Vermehrungsmaterial, die keine Pflanzenzüchtungen im Sinne von Ziff. 1 darstellen?
 3. Teile von Pflanzen oder anderes biologisches Material?
 4. Erfindungen von Verfahren zur Gewinnung neuer Pflanzen (mikrobiologische, biochemische, makrobiologische Verfahren)?
- C. Anwendbarkeit der allgemeinen Bedingungen des Patentrechts auf die Pflanzen betreffenden Erfindungen.
1. Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit
 2. Ausreichende Offenbarung, Wiederholbarkeit
 3. Hinterlegung der lebenden Materie
 4. Inhalt und Umfang des Schutzes
 - a) Erstreckt sich der Schutz auf die Erzeugnisse, die mit dem patentierten Verfahren gewonnen werden?
 - b) Beschränkungen?
- D. Verhältnis zwischen Schutz der Pflanzenzüchtungen und Patentschutz
1. Kann der Erfinder oder Züchter frei auswählen zwischen dem Sonderschutz und dem Patentschutz?

2. Kann er für den gleichen Gegenstand die beiden Schutzformen wählen?

Welche Einschränkungen gelten in einem solchen Fall bei der Geltendmachung der Rechte Dritten gegenüber?

II. Reformbestrebungen

1. Gibt es in Ihrem Land Gesetzesentwürfe oder konkrete Vorschläge, die abzielen auf die Einführung eines Sonderschutzes oder eines Patentschutzes für die Pflanzenzüchtungen oder auf die Regelung des Verhältnisses zwischen diesen beiden Schutzformen?
2. Besteht, im Bejahungsfalle, Ihrer Meinung nach ein Schutzbedürfnis, und wie sollte die neue Gesetzgebung die Fragen I - A bis D regeln?

Zweiter Teil: Patentierbarkeit der Verfahren für die Züchtung von Tieren

- I. Sieht die Gesetzgebung Ihres Landes einen besonderen Schutz für die Züchtung von Tieren vor? Gesetzliche Grundlage.

Welches ist der Gegenstand des Schutzes, und wie ist dieser im einzelnen geregelt?

- II. Sind die Erfindungen betreffend Züchtung von Tieren patentierbar:

1. Patente für die Erzeugnisse (neue Tierrassen etc.)
2. Verfahrenspatente, insbesondere Verfahren für die Züchtung von Tieren

III. Wenn die Erfindungen, die die Züchtung von Tieren betreffen, patentierbar sind, gelten für diese Kategorie von Erfindungen dann grundsätzlich die gleichen Bedingungen wie für den Patentschutz von Pflanzenzüchtungen oder gibt es Unterschiede (Vermehrbarkeit, Offenbarung, Hinterlegung etc.)?

IV. Reformbestrebungen

1. Gibt es in Ihrem Land Gesetzesentwürfe oder konkrete Vorschläge mit dem Ziel, für die Tierzüchtungen einen Sonderchutz oder den Patentschutz einzuführen oder das Verhältnis zwischen diesen beiden Schutzformen zu regeln?
2. Wenn es solche Entwürfe oder solche Vorschläge nicht gibt, lässt sich dann Ihrer Meinung nach ein Schutzbedürfnis feststellen?

Wie sollte eine künftige Gesetzgebung die Fragen I bis III regeln?

[Ende des Dokuments]