



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agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance.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



CAJ/XVII/8

ORIGINAL:französisch

DATUM:14. April 1986

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZÜCHTUNGEN

GENEVE

VERWALTUNGS- UND RECHTSAUSSCHUSS**Siebzehnte Tagung
Genf, 16. und 17. April 1986**

BIOTECHNIK UND SORTENSCHUTZ

MITTEILUNG DES SCHWEIZERISCHEN
BUNDESAMTS FÜR GEISTIGES EIGENTUMVom Verbandsbüro verfasstes Dokument

Die Anlage zu diesem Dokument enthält den Text einer Mitteilung des schweizerischen Bundesamts für geistiges Eigentum über die Aenderung seiner Richtlinien für die Prüfung der Patentanmeldungen auf dem Gebiet der Biotechnik. Diese Mitteilung wurde in dem Schweizerischen Patent-, Muster- und Markenblatt, Ausgabe A, vom 27. März 1986 veröffentlicht.

[Anlage folgt]

ANLAGE

ÄNDERUNG DER PRÜFUNGSRICHTLINIEN ZU ARTIKEL 1a PatG

Die Entwicklung der Biotechnologie im allgemeinen und der diesbezüglichen Schutzrechte in verschiedenen Staaten hat das Amt veranlasst, seine Prüfungsrichtlinien zu Art. 1a PatG zu überprüfen. Der neuen Fassung (März 1986) liegen folgende Überlegungen zugrunde:

1. Kernpunkt der Sachprüfung ist nach wie vor das Erfordernis einer ausreichenden **Offenbarung**:

1.1 Betrifft die beanspruchte Erfindung die Herstellung oder Gewinnung eines der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Mikroorganismus, dessen Verwendung oder den Mikroorganismus selbst, und erweist es sich als unmöglich, eine vollständige Offenbarung in der Beschreibung zu gewährleisten, so ist in der letzteren die unvollständige Offenbarung durch einen Hinweis auf die Hinterlegung einer Kultur des Mikroorganismus zu ergänzen (vgl. Art. 27 Abs. 1 PatV).

1.2 Die Hinterlegung kann die schriftliche Offenbarung nur ergänzen, niemals aber ersetzen. Der Patentbewerber ist daher in jedem Fall verpflichtet, die ihm bekannten zweckdienlichen Angaben (wie Aussehen, Unterscheidungsmerkmale, Wachstumsbedingungen, ggf. Klassifizierung u. dgl.) in die Beschreibung aufzunehmen. Alsdann hat er unter Berücksichtigung von Art. 26 Ziff. 3 PatG zu entscheiden, ob die Beschreibung durch den Hinweis auf eine Hinterlegung zu ergänzen ist. Das Amt wird nur dann von sich aus eine Hinterlegung verlangen, wenn die Beschreibung des Mikroorganismus offensichtlich ungenügend ist.

1.3 Die Hinterlegung eines Mikroorganismus ist ein Hilfsmittel für Patentbewerber, die sonst nicht zu einem (gültigen) Patent kommen könnten. Sie wird daher vom Amt möglichst liberal zugelassen, ohne Rücksicht auf die engere wissenschaftliche Bedeutung des Begriffs «Mikroorganismen». Massgebend für die Zulassung sind zwei zweckgebundene Kriterien:

- die Annahme der zu hinterlegenden Kultur durch eine vom Amt anerkannte **Sammelstelle** und
- die Fähigkeit der hinterlegten Kultur, sich zu vermehren (bzw. in einem «Wirtsorganismus» repliziert zu werden), damit Proben abgegeben werden können.

Gegenwärtig können für Patentzwecke z.B. auch Viren, Plasmide, Hybridom-Zellen, Zelllinien und dergleichen hinterlegt werden.

2. Ausser der Offenbarung muss auch die **Wiederholbarkeit** der beanspruchten Erfindung geprüft werden. Dabei handelt es sich um die Wiederholung der technischen Lehre, die dem Patentanspruch zugrunde liegt. Demzufolge spielt die Anspruchskategorie eine wesentliche Rolle:

2.1 Dient der Mikroorganismus als Ausgangsmaterial oder als Ausführungsmittel einer beanspruchten Erfindung, so ist die Wiederholung der technischen Lehre durch die Möglichkeit des Bezugs einer Probe der hinterlegten Kultur, zusammen mit den Angaben in der Beschreibung, gewährleistet.

2.2 Handelt es sich hingegen um einen Patentanspruch für den Mikroorganismus selbst oder seine Gewinnung (durch Isolierung, Selektion, genetische Veränderung o. dgl.), so muss der beschrittene (und ggf. beanspruchte) Weg wiederholbar sein. Die Erzielung des gleichen Resultats auf anderem Wege, nämlich durch Kultivieren des Mikroorganismus, beispielsweise einer von einer Sammelstelle bezogenen Probe, ist keine Wiederholung der Lehre, die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt. Der Patentbewerber muss daher für solche Ansprüche mit dem Einreichen der Unterlagen angeben, wie er zum Mikroorganismus gekommen ist, wobei die Wiederholbarkeit der Herstellung des Mikroorganismus zumindest glaubwürdig sein muss.

3. Artikel 1a PatG ist als **Ausnahmebestimmung** zur allgemeinen Regel des Art. 1 Abs. 1 PatG formuliert und dementsprechend eng auszulegen.

3.1 Entgegen früherer Auffassungen kann nicht generell angenommen werden, dass die **Mikroorganismen** entweder zum Pflanzen- oder zum Tierreich gehören. Vielmehr muss für die Anwendung des Art. 1a PatG von einer Dreiteilung - Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen - ausgegangen werden. Das Amt hat sich daher entschlossen, Patentansprüche für Mikroorganismen inskünftig zuzulassen, soweit die allgemeinen Bedingungen gemäss Ziff. 1 und 2 oben erfüllt sind.

3.2 Auf dem Gebiet der Erfindungen, welche **Pflanzen** betreffen, sind als Erzeugnisse lediglich die neuen **Pflanzensorten** dem Patentschutz nicht zugänglich. Für sie besteht der speziell zugeschnittene Sortenschutz, der für denselben Gegenstand nicht mit dem Patentschutz kumuliert werden darf. Es werden inskünftig folgende Ansprüche zugelassen:

- Erzeugnisansprüche, die ganze Pflanzen oder deren Vermehrungsmaterial (Samen, Knollen, Setzlinge u. dgl.) betreffen, in denen aber keine **Pflanzensorte** spezifiziert ist, d. h. die nur solche Merkmale enthalten, welche für mehrere Sorten (z. B. für eine ganze Gattung) gelten. Dabei ist der Begriff «Sorte» gleich auszulegen wie beim Sortenschutzgesetz (SR 232.16), nämlich mit den Kriterien der Unterscheidbarkeit von anderen Sorten, der Homogenität und der Stabilität. Die Zulassung solcher Ansprüche entspricht der Rechtsprechung zum Art. 2 Ziff. 2 aPatG (vgl. PMMBI 1975 I 66-67).

- Erzeugnisansprüche, die anderes botanisches Material betreffen, insbesondere nicht zu Pflanzen regenerierbare «Bauelemente» wie z.B. Zelllinien, modifizierte Zellen, Gene, Plasmide usw.

3.3 Auf dem Gebiet der Erfindungen, welche **Tiere** betreffen, sollen die gleichen Kriterien wie bei den Pflanzen angewendet werden.

3.4 Bei den «**Verfahren** zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren» besteht kein Grund, die bisherigen Auslegungskriterien des Begriffs «im wesentlichen biologisch» (Ziff. 23.3 der Prüfungsrichtlinien) zu revidieren; ihre Anwendung hat bisher zu keinen Schwierigkeiten geführt.