

Stellungnahme der Akademien der Wissenschaften Schweiz

Im Rahmen der Vernehmlassung zum

«Vorentwurf der Revision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente»

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz danken für die Gelegenheit, zum "Vorentwurf der Revision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente" Stellung nehmen zu dürfen.

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz möchten sich wie folgt dazu äussern:

Ausgangslage

1. Der auf eine Motion der WBK-S zurückgehende Vorentwurf (VE) zur Revision des Patentrechts beabsichtigt, die Transparenz betreffend Patente im Bereich der Pflanzenzüchtung zu erhöhen. Ziel ist es, den Pflanzenzüchter:innen Informationen dazu zur Verfügung zu stellen, ob die Pflanzen gewisser Sorten vom Patentschutz erfasst sind.
2. Die Akademien begrüssen grundsätzlich das Anliegen, dafür zu sorgen, dass Individuen, aber auch Interessengruppen und die allgemeine Öffentlichkeit über (die bereits frei verfügbaren) Patentschriften auf relevante Informationen zugreifen können und dass dieser Zugang – falls nötig – verbessert wird. Sie teilen die Auffassung, dass das Patentwesen auf Transparenz beruhen soll, jedenfalls soweit dies des vom Patentrecht angestrebten Ziel der Innovationsförderung dient.

Gesetzgeberischer Handlungsbedarf

3. Das vom VE und dem Erläuternden Bericht (EB) beschriebene Problem besteht nicht in der Unerhältlichkeit der relevanten Patentinformationen, sondern vielmehr darin, dass die Nachforschungen in der Patentliteratur anspruchsvoll und die Analysen dazu teuer sind (EB, Ziff. 1.1.1).
4. Dieser Feststellung (siehe Punkt 3) ist zuzustimmen. Sie betrifft jedoch keinesfalls nur Pflanzenzüchter:innen. Grundsätzlich stehen auch die Personen und Unternehmen aller anderen Technikbereiche und Branchen vor diesem Problem, wenn sie wissen wollen, ob ihre eigene Entwicklung ein bestehendes fremdes Patent verletzt. Sofern es sich dabei um ein allgemeines Problem handelt, ist es auch allgemein zu adressieren.
5. Im Gegensatz dazu richtet sich der im VE enthaltene Vorschlag ausschliesslich an «Züchter von Pflanzensorten» und auch hierbei offensichtlich primär an solche aus der Schweiz (EB, Ziff. 1.1.10). Dabei handelt es sich um einen relativ kleinen Kreis von Personen und Unternehmen. Inwiefern sich für diesen Kreis tatsächlich eine sektorspezifische Sondervorschrift rechtfertigt, wird im VE allerdings nicht vertieft erörtert. Das wäre aber wünschenswert. Sondervorschriften zugunsten bestimmter Branchen sind im Patentrecht ein Fremdkörper und können beliebige Forderungen anderer Interessenvertreter:innen nach sich ziehen. Diese Überlegung spricht dafür, das skizzierte Problem in einer allgemeinen Weise zu lösen, von denen auch Züchter:innen von Pflanzensorten profitieren – aber nicht nicht nur jene (s. Rn. 14).
6. Auch abgesehen von diesem grundsätzlichen Vorbehalt bestehen Zweifel, ob das vorgeschlagene Instrument tatsächlich geeignet ist, zur Problemlösung beizutragen. Jedenfalls müsste dessen Wirkung die bei den Betroffenen und beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) verursachten Transaktionskosten zumindest aufwiegen.

Der Vorschlag

7. Erst aus dem EB (s. Ziff. 1.2.2.) ergibt sich, dass es sich bei dem im 5. Abschnitt des Patentgesetzes (PatG) in Art. 35d Abs. 1 VE verwendeten **Begriff der Sorte** um eine bereits *bestehende* Sorte (als Ausgangspunkt der Tätigkeit der Züchter:innen) handelt und nicht um das Ergebnis von deren Züchtung. Dies könnte zur Klärung begrifflich verdeutlicht werden.
8. Zum **Zeitpunkt**, zu dem Züchter:innen die relevante Patentinformation erhalten soll, sagt der VE nichts. Offensichtlich wird davon ausgegangen, die Züchter:innen müssten bereits *vor der Entwicklung* der Sorte Klarheit über die Patentlandschaft haben, weil die Züchtung von Pflanzensorten kostspielig sei und lange dauere. Auch wenn dies einleuchtet, sollten die Züchter:innen den genauen Zeitpunkt für diese Prüfung sinnvollerweise selbst bestimmen können. So verhält es sich ja auch bei der Durchführung einer Patentrecherche bzw. einer *Freedom-to-operate*-Analyse (FTO-Analyse). Allerdings kann sich die Patentsituation während der langen Dauer der Züchtung verändern, weswegen die Frage im Raum steht, ob Meldungen i.S.v. Art. 35d Abs. 1 mehrmals gemacht werden können, wie auch FTO-Analysen häufig mehrfach durchgeführt werden. Zur **Häufigkeit** der Meldung einer Sorte sagt der Vorschlag aber leider nichts, obwohl dies für die Transaktionskosten des IGE und den Anmelder:innen und Rechteinhaber:innen relevant ist.
9. Das **Verfahren** des Vorschlags weist eine gewisse Unschärfe auf, weil im VE (noch) nicht geregelt ist, wie die Informationen der Züchter:innen einerseits und der Anmelder:innen oder Patentinhaber:innen andererseits zusammengeführt werden. Art. 35d Abs. 1 und 2 legen nahe, dass die Züchter:innen der vom IGE betriebenen Clearingstelle eine Sorte melden und die Clearingstelle die Meldung an sog. «angemeldete Anmelder und Patentinhaber» weiterleitet. Offensichtlich geht man davon aus, jene «Anmelder und Patentinhaber», die potenziell betroffen sind, würden sich selbst «anmelden» (EB, Ziff. 1.2.2, Fn. 30). Wie sich der Kreis «angemeldeter Anmelder und Patentinhaber» definiert, bleibt aber ebenso offen wie die Frage, wie Anmelder:innen und Patentinhaber:innen die eigene Betroffenheit erkennen (dazu sogl. Rn. 10). Solange im VE kein Kriterium dafür erkennbar ist, wer sich «anmelden» soll, muss die Meldung an *alle* Inhaber:innen eines Schweizer oder Europäischen Patents mit Wirkung für die Schweiz gehen. Weil dafür offenbar eine «Plattform» verwendet wird (EB, Ziff. 1.2.2), scheint sich dadurch für die Anmelder:innen oder Patentinhaber:innen eine Pflicht zur ständigen Überwachung der auf ebendieser Plattform erhältlichen Informationen zu ergeben. So explizit wird das im EB aber nicht gesagt. Insgesamt fällt es schwer, den tatsächlichen Aufwand abzuschätzen, den das vorgeschlagene Instrument für die Anmelder:innen und Rechteinhaber:innen sowie für das IGE mit sich bringt.
10. Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist vor allem darauf hinzuweisen, dass der Vorschlag implizit von der **problematischen Annahme** ausgeht, es sei aus Sicht der Anmelder:innen und Rechteinhaber:innen immer möglich, abzuschätzen, ob eine Sorte vom Schutzbereich eines bestimmten Patents erfasst ist. Bei Sorten, deren Pflanzen durch Kreuzung erzeugt werden, müssen die «wesentlichen morphologischen und physiologischen Merkmale der Kreuzungspartner» für den Sortenschutz angegeben werden (Art. 9 Sortenschutzverordnung). Wurden die neuen Merkmale einer Sorte jedoch unter Verwendung einer patentgeschützten «Sorte» entwickelt, haben die Patentinhaber:innen davon aber grundsätzlich keine Kenntnis, zumal die Verwendung einer patentgeschützten Lehre zur Entwicklung einer Pflanzensorte frei ist (sog. «Züchterprivileg», Art. 9 Abs. 1 lit. e PatG). Bringt eine gemeldete Sorte beispielsweise einen höheren Ertrag, kann dies mit unterschiedlichen Methoden, bzw. auch sehr unterschiedlichen genetischen Veränderungen, erreicht worden sein, die zufällig der patentrechtlich geschützten «Sorte» entspricht oder teilweise entspricht (z.B. gezielte Modifikation eines bestimmten Gens); für Anmelder:innen und Rechteinhaber:innen ist damit nicht per se klar, ob dafür eine ihrer geschützten Technologien eingesetzt wurde. Um darüber Klarheit zu erlangen, müsste die jeweilige ertragshöhere Sorte erstens einer Genomsequenzierung unterzogen werden und zweitens mit der selben Technologie erzeugt worden sein. Wer diese Sequenzierung vornehmen und bezahlen muss, wird aus dem Vorschlag aber nicht klar.

11. Selbst wenn Züchter:innen sich mit dem Vorschlag einen Überblick über bestehende Erzeugnispatente verschaffen könnten, erlangen sie keine Klarheit über die ebenso wichtige **Verletzung bestehender Verfahrenspatente** bei der Entwicklung einer neuen Sorte. Wenden Züchter:innen entsprechende Verfahren mindestens teilweise selbst an, greift das Züchterprivileg nämlich nicht. So wie der VE formuliert ist, ergibt sich auch keine Meldepflicht in Bezug auf patentgeschützte neue gentechnische Verfahren (NGV), weil es bloss darum geht, ob die (Ausgangs-)sorte (vgl. Rn. 7) von einem Patent «betroffen» ist. Wollen Züchter:innen also mit NGV eine neue Sorte entwickeln, müssten sie auch unter der vorgeschlagenen Regelung eine sorgfältige (und entsprechend aufwändige) FTO-Analyse betreffend dem eingesetzten Verfahren durchführen. In Bezug auf Verfahrenspatente bringt der Vorschlag also keinen Vorteil gegenüber der gegenwärtigen Lage. Anders wäre dies nur, wenn die Meldepflicht auf die NGV ausgeweitet würde, die für die Züchtung einer Sorte verwendet werden können.
12. Was die **internationale Dimension** des Vorschlags betrifft, erhalten die Züchter:innen lediglich Informationen zu Schweizer Anmeldungen und Patenten bzw. zum schweizerischen Teil Europäischer Patente. Auch wenn eine freiwillige Nutzung der Plattform durch andere Rechteinhaber:innen möglich ist, sind kaum Anreize ersichtlich, weshalb sich die Inhaber:innen Europäischer Patentanmeldungen, Europäischer Patente ohne Schutzland Schweiz oder anderer Patente bei der Clearingstelle anmelden sollten. Sollen Produkte in andere Länder exportiert werden, hilft der Vorschlag den Züchter:innen also praktisch nichts, weil er die FTO-Analyse nicht ersetzen kann. Stattdessen besteht die Gefahr, dass sich Züchter:innen diesbezüglich in falscher Sicherheit wiegen. Der praktische Nutzen des Vorschlags ist also sehr beschränkt, was der EB sogar selbst einräumt, indem er auf die relativ wenigen Schweizer Patente mit Pflanzenbezug hinweist (EB, Ziff. 1.1.9). Was den vom Vorschlag begünstigten Personenkreis betrifft, scheint sich der VE primär an Schweizer Züchter:innen zu richten (S. vorn Rn. 5 sowie Ziff. 1.1.10). Dies würde aber dem in den internationalen Abkommen verankerten Grundsatz der Inländerbehandlung widersprechen. Eine Klärung des persönlichen Geltungsbereichs des Vorschlags wäre ebenfalls sinnvoll.

Empfehlung

13. Der Kern des Vorschlags besteht darin, die Transaktionskosten für die Patentrecherche von den Züchter:innen auf die Anmelder:innen und Rechteinhaber:innen sowie auf das IGE zu verschieben: Neu sollen Anmelder:innen und Rechteinhaber:innen von sich aus tätig werden, wenn eine Sorte ihr Patent verletzt. Ob sie dies zuverlässig beurteilen können – womöglich zuverlässiger, als dies eine Patentrecherche könnte –, ist allerdings zweifelhaft.
14. Damit steht in Frage, ob das vorgeschlagene Instrument das beschriebene Problem lösen kann. Vor diesem Hintergrund rückt die in Ziff. 1.2.1.2 des EB diskutierte und dort verworfene Alternative der **Unterstützung bei der Recherche und deren Interpretation** wieder in den Vordergrund. Für Züchter:innen bedeutet die Beachtung von Patentrechten in der Tat einen Mehraufwand. Jedoch ist dies auch in allen anderen technischen Branchen so, nur dass sich jene schon länger an den damit verbundenen Aufwand angepasst haben. Bei genauerer Betrachtung weist die Alternative der Unterstützung bei Recherchen gegenüber dem vorliegenden Vorschlag sogar einige Vorteile auf: Sie kann *jederzeit, mehrmals* und auch *international* durchgeführt werden. Zudem handelt es sich bei jener Lösung *nicht um eine sektorspezifische Sondervorschrift*. Diese Lösung erscheint den Akademien im Vergleich zum vorliegenden Vorschlag deswegen als vorzugswürdig.
15. Gleichzeitig anerkennen die Akademien, dass die Technisierung der Pflanzenzüchtung zu einer immer stärkeren Überlappung von Patentschutz und Sortenschutz führt. Daraus ergeben sich **grundsätzliche Probleme an der Schnittstelle von Patent- und Sortenschutz**, die indes auch grundsätzlich angegangen und erforscht werden müssen. Im Rahmen des vorliegenden Vorschlags ist es allerdings nicht möglich, diese Probleme zu lösen.

Impressum

Erarbeitungsprozess der Stellungnahme:

Zur Erarbeitung der Stellungnahme wurden Expert:innen aus den vier Akademien (SATW, SAMW, SAGW, SCNAT) in einem offenen Aufruf sowie weitere Wissenschaftler:innen und Fachexpert:innen eingeladen. Federführend war das Forum Genforschung der SCNAT. Die Beiträge der Expert:innen wurden in die Stellungnahme eingearbeitet. Die überarbeitete Version wurde durch die Delegierte des SCNAT-Vorstandes zu Händen der vier Akademien und des Präsidiums der Akademien Schweiz freigegeben.

Verantwortliche Gremien:

- Forum Genforschung / SCNAT

Folgende Expertinnen und Experten haben die Stellungnahme erarbeitet:

- Prof. em. Heinz Müller, Universität Basel, Mitglied Forum Genforschung SCNAT
- Prof. Dr. iur. Alfred Früh, Universität Basel, Mitglied Forum Genforschung SCNAT

Folgende weitere Expertinnen und Experten haben die Stellungnahme geprüft:

- Prof. Dr. Bruno Studer, Molekulare Pflanzenzüchtung, ETH Zürich, Mitglied Forum Genforschung SCNAT

Redaktion und Kontakt:

Dr. Sandro Käser, Forum Genforschung, SCNAT
sandro.kaeser@scnat.ch / 031 306 93 36