

ProSpecieRara
Unter Brüglingen 6
CH-4052 Basel

6. September 2024

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD

3003 **Bern**

Per email an: Rechtsetzung@ipi.ch

Revision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente im Bereich der Pflanzenzucht – Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 22. Mai hat der Bundesrat das EJPD beauftragt eine Vernehmlassungsverfahren zur Änderung des Patentgesetzes durchzuführen. Wir bedanken uns für die Einladung am Vernehmlassungsverfahren teilzunehmen und möchten dazu wie folgt Stellung nehmen:

Grundsätzlich begrüssen wir die Errichtung einer Clearingstelle am Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, sowie die dafür notwendige Anpassung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (PatG).

Bei den einzelnen Artikeln schlagen wir **diverse Anpassungen** gegenüber dem Entwurf des Bundesrates vor (siehe nachfolgend). Wo wir keine Änderung vorschlagen, wird der Wortlaut des Vernehmlassungsentwurfes unterstützt. Damit Patente auf Saatgut die Innovationsfähigkeit der konventionellen Züchter nicht behindern, wird es auf nationaler Ebene, wie auch im Rahmen des Europäischen Patentamtes noch weitere Anpassungen und Klärungen brauchen.

Art. 35c

Absatz 3 Die Clearingstelle kann Dienstleistungen zur ~~Förderung des Abschlusses freiwilliger Lizenzen sowie der~~ einvernehmlichen Streitbeilegung anbieten.

Die Art der in Absatz 3 erwähnten Dienstleistungen, wird im erläuternden Bericht in keiner Weise erwähnt. Von daher ist es unklar, welche Form diese Dienstleistungen haben könnten. Aber es ist äusserst fraglich, ob es zu den Aufgaben des IGE gehört, den Abschluss von Lizenzen zu fördern. Das IGE ist keine Vermarktungsagentur für Patentlizenzen. Wir schlagen deshalb vor, diesen Teil in Absatz 3 zu streichen. Auf Verordnungsebene kann jedoch festgelegt werden, dass in der Mitteilung des Patentinhabers, dass sich sein Patent auf eine gemeldete Sorte bezieht, auch die Stelle/Person angegeben werden kann, an die sich der betreffende Züchter wenden kann, wenn er eine Lizenz beantragen möchte.

Absatz 4 ~~Das IGE kann für die Nutzung dieser Dienstleistungen Gebühren erheben.~~

Der Artikel ist unglücklich formuliert, da sich "diese Dienstleistungen" je nach Lesart nur auf die in Absatz 3 genannten Dienstleistungen beschränken könnte (der Terminus wird vorgängig nur in diesem Absatz verwendet). In der französischen Fassung stellt sich dieses Problem nicht.

Gemäss dem Erläuternden Bericht (S. 16 und S. 23), sollen die Gebühren für die Nutzung der Clearingstelle erhoben werden, wobei nur die Züchter aber nicht die Patentinhaber zahlungspflichtig wären. Wir stehen einer solchen Gebühr kritisch gegenüber. Auch weil gemäss dem erläuternden Bericht die Wartungskosten für den Betrieb ganz oder teilweise durch die bei der Nutzung des Meldeverfahrens erhobenen Gebühren finanziert werden sollten. Was dies für die Höhe der Gebühren (insbesondere bei wenig Meldungen) bedeutet, bleibt unklar.

Wir sind der Ansicht, dass die Clearingstelle einen Beitrag für eine reibungslose Umsetzung des Patentrechtes leistet. Und vom Patentrecht profitieren in erster Linie die Patentinhaber. Es liegt zudem im Interesse des Patentinhabers, dass potenzielle Nutzer seiner Erfindung wissen, welche Sorten vom Patent betroffen sind und bei Interesse eine Lizenz verhandeln können. Es ist deshalb folgerichtig, dass der Aufwand für die Clearingstelle mit den Einnahmen des IGE auf Patentgebühren finanziert und nicht einseitig oder zumindest teilweise auf die Züchter abgewälzt wird. Es ist nicht ihr Fehler, dass das jetzige System keine Transparenz aufweist. Zudem haben die Züchter mit der jeweiligen Meldung bereits einen zusätzlichen Aufwand.

Absatz 5 *Der Bundesrat regelt die Bedingungen für die Nutzung ~~der Dienstleistungen~~ der Clearingstelle und das Verfahren der Mitteilungen an die Anmelder und Patentinhaber.*

Es ist unklar, was unter "Dienstleistungen" verstanden wird (siehe Kommentar zu Absatz 4). Mit der Streichung dieses Terminus ist der Absatz klarer formuliert.

Art. 35d

Absatz 2 *Der Anmelder oder der Patentinhaber hat 90 Tage Zeit, über die Clearingstelle mitzuteilen, ~~ob er auf die gemeldete Sorte oder die gemeldeten Sorten ein begründetes Recht von einem Patent oder einer Patentanmeldung geltend macht, welches die Verwendung der Sorte zur Züchtung und Kommerzialisierung neuer Sorten einschränkt. eine veröffentlichte Patentanmeldung oder ein Patent eine gemeldete Sorte betrifft.~~*

Bei der vorgeschlagenen Änderung geht es darum den ungenauen Begriff "betrifft" zu vermeiden. Aufgrund der Erfahrungen mit Pinto (siehe Gutachten von Kock für das IGE, Oktober 23, S. 41.) soll klargestellt werden, dass nur Patente gemeldet werden, welche die freie Verwendung der Sorte für nachfolgende ZüchterInnen einschränken. Falls zum Beispiel eine gewisse Sorte mit Hilfe eines patentierten Markers gezüchtet wurde, kann man argumentieren, dass dieses Patent die Sorte "betrifft" – aber die Verwendung der Sorte für die Weiterzucht und Kommerzialisierung wird damit nicht eingeschränkt (solange bei der Weiterzucht nicht der Marker verwendet wird, sondern nur die Sorte als solche).

[Neu] Absatz 2bis Betreffend der Mitteilung des Anmelders oder Patentinhabers an die Clearingstelle gilt Art. 82 PatG analog.

Im Erläuternden Bericht steht: "Ausserdem ist in Artikel 82 PatG festgehalten, dass mit Busse bestraft wird, wer vorsätzlich zu Unrecht den Glauben erweckt, dass ein Patentschutz für die Erzeugnisse oder Waren besteht." Und Art. 82 PatG liest sich folgendermassen: "Wer seine Geschäftspapiere, Anzeigen jeder Art, Erzeugnisse oder Waren vorsätzlich mit einer Bezeichnung in Verkehr setzt oder feilhält, die geeignet ist, zu Unrecht den Glauben zu erwecken, dass ein Patentschutz für die Erzeugnisse oder Waren besteht, wird mit Busse bestraft" (Hervorhebung durch uns).

Wir denken es ist nicht gesichert, dass eine (falsche) Antwort an die Clearingstelle unter Art. 82 PatG fallen würde. Denn es ist unklar, ob eine solche (nicht öffentliche) Antwort wirklich mit einem "in Verkehr setzen" oder "feilhalten" gleichgestellt werden kann. Um Unsicherheiten zu vermeiden, soll der Zusammenhang mit Art. 82 explizit klargestellt werden.

Absatz 3 Macht der Anmelder oder Patentinhaber kein Recht geltend, so darf der Züchter die Erfindung nur für die Vermarktung einer-von aus der gemeldeten Sorte entwickelten neuen Sorten_n und zu seinen eigenen Geschäftszwecken verwenden. Diese Befugnis kann nur zusammen mit dem Geschäft vererbt oder übertragen werden.

Aus einem Zuchtprogramm können sehr wohl mehrere neue Sorten entstehen. Die vorgeschlagene Nennung der expliziten Mehrzahl soll klarstellen, dass es Fälle geben kann, bei welchen mehrere Sorten vom Recht der freien Verwendung betroffen sein können (sofern sie aus demselben Zuchtprogramm stammen).

Art. 47a

Absatz 2 Vermag der Anmelder oder Patentinhaber glaubhaft zu machen, dass er an der Mitteilung an die Clearingstelle (Art. 35d Abs. 2) verhindert wurde, weil ihm ohne sein Verschulden nicht bekannt war, dass seine Patentanmeldung oder sein Patent die nach Artikel 35d Absatz 1 gemeldete Sorte eines Dritten betrifft, so ist ihm auf sein Gesuch hin Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren. Das Gesuch ist innert sechs zwölf Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses, spätestens aber innert zwei fünf Jahren nach dem Ablauf der versäumten Frist beim Bundespatentgericht einzureichen.

Wir müssen uns bewusst sein, dass es sich hierbei um eine Ausnahmesituation handelt, welche, wenn überhaupt, äusserst selten eintreffen wird. Die hier erwähnten äusserst langen Fristen haben jedoch zur Konsequenz, dass die Züchter erst nach 5 Jahren und 3 Monaten die vollumfängliche Gewissheit haben, dass sie die betreffende Sorte frei verwenden dürfen. Zu diesem Zeitpunkt haben sie bereits die relevanten Investitionen in die neue Züchtung getätigt. Dass sie erst zu diesem Zeitpunkt erfahren, dass sie Lizenzgebühren bezahlen müssen, ist unverhältnismässig. Wir schlagen deshalb vor, die Fristen zu verkürzen.

In der Botschaft zur Gesetzesvorlage sollte zudem klargestellt werden, dass der "Wegfall des Hindernisses" der Zeitpunkt ist, wenn der Patentinhaber von der Nutzung seiner Erfindung in der anderen Sorte Kenntnis hat oder dies öffentlich bekannt ist.

Absatz 3 Sind die Bedingungen für eine Wiedereinsetzung erfüllt, legt das Bundespatentgericht die Bedingungen für eine angemessene Lizenz zwischen dem Anmelder oder dem Patentinhaber und dem Züchter fest. Dabei soll die Lizenzgebühr

wesentlich niedriger angesetzt werden, als dies bei einem ordentlichen Lizenzierungsverfahren der Fall wäre. Diese gilt ab Eintritt der Rechtskraft des Entscheids.

Da vorgängig der Züchter mit seiner Meldung bei der Clearing-Stelle seine Sorgfaltspflicht vollumfänglich wahrgenommen hat und der Patentinhaber vermutlich nur durch diese Meldung auf die Verwendung seiner Erfindung aufmerksam wurde, soll die notwendige Lizenzgebühr wesentlich niedriger ausfallen, als wenn der Züchter sich bewusst für eine Lizenz entschieden hätte. Es muss verhindert werden, dass der Patentinhaber durch anfängliches bewusstes Wegschauen seine Lizenzen auch an Züchter verkaufen kann, welche bei voller Transparenz sich gegen eine Verwendung des Patentes und gegen eine Lizenz entschieden hätten.

Kommentare zum erläuternden Bericht

Beim Studium des erläuternden Berichtes sind uns folgende Aspekte aufgefallen, die bei der Erarbeitung der Botschaft, wenn möglich korrigiert werden sollten.

1.1.4 Transparenz und deren Grenzen im Patentwesen

In diesem Abschnitt wird dargelegt, dass die Nachforschung in der Patentfachliteratur "nicht immer einfach" ist oder eine einfache Patentrecherche nicht immer garantiert, dass alle einschlägigen Patente gefunden werden. Wir sind der Meinung, dass dies eine klare Untertreibung darstellt und es in vielen Fällen schlichtweg unmöglich ist, aufgrund einer Recherche in der Patentliteratur herauszufinden, ob eine bestimmte Sorte von einem Patent betroffen ist. In vielen Fällen wird es unumgänglich sein, eine Sorte zu sequenzieren, um zu wissen ob z.B. eine Resistenz in meiner Sorte, jener Resistenz entspricht, die in der Patentliteratur beschrieben ist. Dies ist ein zusätzlicher Aufwand für konventionelle Züchter, welche über eine "einfache Patentrecherche" weit hinausgehen.

1.1.9 Zahlen und Fakten über Patente im Bereich der Pflanzenzucht

Im Bericht steht "*Schätzungsweise sind im europäischen Kontext nur ein kleiner Teil (zwischen 1,5 und 2,7 %) aller Pflanzensorten von Patenten betroffen.*" Dabei wird die Zahl von 1.5% von einer Medienmitteilung des Bauernverbandes, von ProSpecieRara und Sativa Rheinau vom 18. Juni 2020 hergeleitet. Die Zahl 2.7% aus einer Studie von M. Kock, die wiederum auf einer Abfrage der Pinto-Datenbank vom Juni 2023 beruht. Die 1.5% und 2.7% stellen deshalb nicht eine Bandbreite der Pflanzensorten dar, die unter ein Patent fallen – sondern vielmehr die zeitliche Entwicklung der Anzahl Sorten, die unter ein Patent fallen. Diese Entwicklung ist auch aus der Studie von M. Kock ersichtlich: Juni 2020 (SBV): 700; Januar 2021 (Kock): 881; September 2021 (Kock): 1021; Juni 2023 (Kock): 1274; und neue Abfrage am 5. Juni 2024: 1352. Somit hat sich die Zahl der Sorten die gemäss Pinto unter ein Patent fallen in den letzten vier Jahren beinahe verdoppelt (+93%). Wir sind uns bewusst, dass die Zahlen nur ein Näherungswert sind – da es noch diverse Unsicherheiten gibt: Die Zahl der Patenteigner, die bei Pinto dabei sind, hat sich zwar erhöht; nicht alle Patenteigner sind aktuell dabei (z.B. Corteva, Carlsberg); nicht alle Sorten werden zwingend gemeldet; nicht jede Meldung ist mit einer Einschränkung für die Weiterzucht gleichzustellen, ...). Aufgrund dieser Faktoren sind wir jedoch der Meinung, dass es sich bei der erwähnten Zahl eher um ein Minimum handelt. Und selbstverständlich muss davon ausgegangen werden, dass die neuen Sorten, die in Pinto erwähnt sind, einen wesentlich höheren Marktanteil haben als irgendeine beliebige Sorte im Europäischen Sortenregister. Aufgrund dieser Entwicklung lehnen wir die Begründung im letzten Abschnitt von Kapitel 1.1.10 ab:

"Die vorgeschlagenen Clearingstelle (s. dazu Ziff. 1.2.2) bietet den Schweizer Züchterinnen und Züchter eine einfache Lösung, **sofern** die Anzahl Patente aufgrund einer möglichen Zulassung von neuen gentechnischen Verfahren in der Pflanzenzucht steigen sollte. Der Aufwand für die Einrichtung und den Betrieb einer Clearingstelle lässt sich folglich insbesondere dann rechtfertigen, sofern es aufgrund einer möglichen Zulassung von NGV-Sorten zu einem Anstieg der Patente im Bereich der Pflanzenzucht kommen sollte. Denn zurzeit gibt es nur sehr wenige Patente im Bereich der Pflanzenzucht, welche für die Schweiz relevant sind, und auch nur sehr wenige Sorten sind von den Patenten betroffen (s. dazu Ziff. 1.1.9)." (Hervorhebung durch uns). Aufgrund der oben dargelegten Fakten sind wir klar der Meinung, dass die Einführung der Clearingstelle auch notwendig ist, wenn NGV-Sorten nicht oder nur mittels einer Risikoprüfung zugelassen werden. Das Problem besteht heute – und muss unabhängig der NGV-Frage gelöst werden. Auch die Begründung der Kommissionsmotion (22.3014) bezieht sich auf den Status Quo und nicht auf ein Zukunftsszenario mit NGV. Wir teilen jedoch die Ansicht, dass eine allfällige Einführung von NGV die Notwendigkeit einer Clearingstelle noch weiter erhöht.

1.2.2 Gewählte Lösung: eine Clearingstelle

Auf Seite 14 des Berichtes steht: "Ein Missbrauch liegt beispielsweise vor, wenn die Züchterin oder der Züchter innerhalb eines kurzen Zeitraums eine sehr grosse Anzahl Meldungen einreicht." Wir raten davon ab, bei der Interpretation des "Missbrauchs" von einer "sehr grossen Anzahl von Meldungen" zu sprechen. Solch schwammige Formulierungen führen viel mehr zu Rechtsunsicherheiten, da sich dann die Züchter jeweils fragen müssten, ob eine Anfrage von 10 oder 20 oder 50 oder 100 Sorten bereits unter diese Definition fällt. Mit weiteren Innovationsschritten, zum Beispiel der Einführung genomischer Selektion bei der Weizenzucht, kann sich die Anzahl der verwendeten neuen Sorten sehr schnell signifikant erhöhen. Die Anzahl Meldungen wird auch abhängig sein von der Entwicklung der Patentrechtspraxis und ob NGV im grossen Stil eingeführt werden oder nicht. Deshalb raten wir ab, bei einer grossen Anzahl von Meldungen von Missbrauch zu sprechen. Entscheidend ist doch viel mehr, ob die Züchterin oder der Züchter diese Information für die Zusammenstellung seines Zuchtprogrammes braucht oder nicht (das zweite Beispiel, welches im Bericht erwähnt wird).

4 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln

Zu 35d, Absatz 3 steht im Bericht: "Die Folgen des Fristversäumnisses (90 Tage) sind in Absatz 3 geregelt." Unserer Meinung ist der Terminus "Fristversäumnis" in diesem Fall etwas irreführend. Denn wenn die Patenteigner kein Recht geltend machen, tun sie dies in der Regel, weil sie keine Rechte an der betreffenden Sorte haben – und nicht, weil sie die Frist versäumt haben. Absatz 3 regelt demnach die Folgen, wenn keine Rechte geltend gemacht werden.

5.3 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Im Bericht steht: "Im Gegenzug wird der Verwaltungsaufwand [für die Patentinhaber] leicht zunehmen: Sie müssen sich regelmässig (z. B. einmal im Monat) mit der Clearingstelle in Verbindung setzen, um auf allfällige Meldungen antworten zu können." Wir halten diese Formulierung für eine unnötige Übertreibung des potenziellen Aufwandes. Wir gehen davon aus, dass die Meldungen der Züchter jeweils automatisch an die bei der Clearingstelle angemeldeten Patenteigner weitergeleitet werden und dieses dann nur im Ausnahmefall betroffen sind und ihre Rechte geltend machen müssen. Wir gehen nicht davon aus, dass es Patenteigner geben wird, welche diesen Kontakt mit der Clearingstelle "regelmässig" oder "einmal im Monat" suchen müssen.

Im Bericht steht zudem: "*Durch die neue Transparenzpflicht könnte der Standort Schweiz für die Patentinhaberinnen und Patentinhaber an Attraktivität verlieren.*" Diese Aussage wird im Bericht nicht begründet und im folgenden Satz gleich wieder widerlegt: "*Die verbesserte Transparenz, die höhere Rechtssicherheit und die Zunahme bei den freiwilligen Lizenzen dürften den leichten Attraktivitätsverlust jedoch ausgleichen.*" Wenn eine Massnahme Vor- und Nachteile hat – und am Schluss ein ausgeglichenes Resultat vorliegt, dann gibt es keinen Attraktivitätsverlust. Der erste Satz ist deshalb falsch. Zudem sind wir der Meinung, dass die Vorteile überwiegen. Es ist im Interesse des Patentinhabers, dass die potenziellen Nutzer der Erfindung über das Patent informiert sind.

Auch der Hinweis, dass "*der Standort Schweiz für die Patentinhaberinnen und Patentinhaber an Attraktivität verlieren*" könnte, ist unserer Meinung nach falsch. Die Transparenzpflicht betrifft in keiner Weise den Forschungsstandort Schweiz, sondern "nur" den Marktstandort Schweiz. Die neue Regelung hat wohl genauso viel (oder noch mehr) Auswirkungen auf Firmen in Deutschland, Holland, Frankreich oder den USA, welche am Europäischen Patentamt Patente angemeldet haben und ihre Produkte in der Schweiz vertreiben. Der Forschungsstandort Schweiz wird somit durch die neue Regelung in keiner Weise schlechter gestellt als andere Forschungsstandorte. Es ist eher das Gegenteil der Fall.

Sowie:

Seite 6, 4. Zeile: Hier muss es "Pflanzensorten" heissen – und nicht "Pflanzenarten"

Um die konventionelle Pflanzenzucht durch Patente auf Pflanzen nicht zu behindern sind noch weitere Massnahmen notwendig

Der vorliegende Entwurf ist ein wichtiger Beitrag, um die Transparenz betreffend Patente auf Pflanzen für die Pflanzenzüchter zu erhöhen. Damit Patente auf Pflanzen, die gemäss EPA auf Pflanzen aus konventioneller Zucht (im wesentlichen biologischen Verfahren) ja nicht zulässig sind, die konventionelle Zucht nicht einschränken, wird es sowohl auf nationaler wie auch auf Ebene des EPA noch weitere Anpassungen und Klärungen brauchen. Dazu gehört beispielsweise die Klärung der Patentreichweite, wenn ein Züchter weder mit dem Material des Patenteigners noch mit patentierten Verfahren arbeitet oder die Feststellung, dass eine zufällige Mutagenese ein im wesentlichen biologisches Verfahren darstellt und die betreffenden Pflanzen nicht patentiert werden können.

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen und die Anpassung der Vorlage. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.



François Meienberg
Projektleiter Saatgutpolitik
ProSpecieRara