

Schriften zum Wirtschaftsrecht

Band 151

**Gewerblicher Rechtsschutz an
gentechnisch veränderten Pflanzen
unter Berücksichtigung
des US-amerikanischen Rechts**

Von

Christina J. Walser



Duncker & Humblot · Berlin

CHRISTINA J. WALSER

**Gewerblicher Rechtsschutz an
gentechnisch veränderten Pflanzen unter besonderer
Berücksichtigung des US-amerikanischen Rechts**

Schriften zum Wirtschaftsrecht

Band 151

Gewerblicher Rechtsschutz an gentechnisch veränderten Pflanzen unter Berücksichtigung des US-amerikanischen Rechts

Von

Christina J. Walser



Duncker & Humblot · Berlin

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Walser, Christina J.:

Gewerblicher Rechtsschutz an gentechnisch veränderten Pflanzen unter Berücksichtigung des US-amerikanischen Rechts / von Christina J. Walser. – Berlin : Duncker und Humblot, 2002

(Schriften zum Wirtschaftsrecht ; Bd. 151)

Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 2001

ISBN 3-428-10804-3

Alle Rechte vorbehalten

© 2002 Duncker & Humblot GmbH, Berlin

Fremddatenübernahme: Klaus-Dieter Voigt, Berlin

Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin

Printed in Germany

ISSN 0582-026X

ISBN 3-428-10804-3

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 ☉

Meinen Eltern

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Januar 2001 an der Juristischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen als Dissertation eingereicht.

Meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erwin Deutsch, danke ich ganz besonders dafür, daß ich an seinem Lehrstuhl für Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Arzt- und Arzneimittelrecht als wissenschaftliche Hilfskraft tätig sein durfte und er mir so den Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gegeben hat.

Mein Dank gilt auch meinen Eltern und Holger Peters, deren Hilfe bei der technischen Gestaltung der Arbeit für mich unverzichtbar war.

Rechtsprechung und Literatur wurden bis Januar 2001 berücksichtigt. Wesentliche Neuerungen wie die Entscheidung des EuGH zur Abweisung der Nichtigkeitsklage gegen die Biotechnologierichtlinie und die Entscheidung des *US Supreme Court* zum Verhältnis von *Utility Patents*, *Plant Patents* und *Plant Variety Protection* fanden auch später noch Eingang in die Bearbeitung.

München, Januar 2002

Christina J. Walser

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung – „Grüne Gentechnik“	17
B. Notwendigkeit des gewerblichen Rechtsschutzes an Pflanzen bzw. Pflanzensorten	19
I. Notwendigkeit pflanzenspezifischer Schutzrechte in den USA und in Deutschland	19
1. Wirtschaftlicher Schutzzweck	19
2. Sortenvielfalt als biologischer Schutzzweck	20
II. Notwendigkeit eines deutschen und US-amerikanischen Patentrechts ...	22
1. Deutsches Recht	22
2. Notwendigkeit der <i>Utility Patents</i> und <i>Plant Patents</i> nach US-amerikanischem Verständnis	24
III. Vergleich des Schutzzwecks des Sortenschutzes mit dem des Patentrechts	25
C. Historische Entwicklung	26
I. Entwicklung des Sortenschutzes in den USA und in Deutschland	26
1. Deutsches Sortenschutzrecht	26
2. Entwicklung der US-amerikanischen <i>Plant Variety Protection</i>	33
3. Vergleich der deutschen und US-amerikanischen Entwicklung des Sortenschutzrechts	36
II. Geschichte des Patentrechts in den USA und in Deutschland	37
1. Deutsches Patentrecht	37
2. Geschichtlicher Hintergrund des US-amerikanischen Patentrechts ...	42
3. Vergleich der deutschen und der US-amerikanischen Patentrechtsgeschichte	44
III. Vergleich der historischen Entwicklung des Sortenschutz- und Patentrechts im Hinblick auf die Eignung für Pflanzensorten	45
D. Gegenstand des Rechtsschutzes	47
I. Sortenschutz	47
1. Schutzgegenstand des deutschen Sortenschutzrechts	47
a) Definition des Schutzgegenstands	47
aa) Historische Entwicklung des Begriffs der Pflanzensorte	47
bb) Pflanzensorte nach SortSchG im Vergleich zum UPOV-Übk.	48
cc) Begriff nach der EG-VO über den gemeinschaftlichen Sortenschutz	50

b)	Rechtliche Zuordnung einzelner Problemfälle zum Begriff der Pflanzensorte	50
aa)	Pflanzenteile	51
bb)	Pflanzenzellen	52
cc)	Sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten	53
2.	Schutzgegenstand nach US-amerikanischem Sortenschutzrecht	55
a)	Bestimmung des Begriffs der <i>plant variety</i>	55
b)	Konkretisierungen des Schutzgegenstandes der <i>plant variety</i> i. R. d. Plant Variety Protection	56
aa)	Pflanzenteile	56
bb)	Pflanzenzellen	57
cc)	Sortenumfassende Pflanzengesamtheiten	57
3.	Vergleich der Schutzgegenstände des deutschen und US-amerikanischen Sortenschutzrechts	57
II.	Gegenstand des Patentrechts	58
1.	Deutsches Patent- und Gebrauchsmusterrecht	58
a)	Allgemeine Elemente des Erfindungsbegriffs	59
b)	Auswirkungen auf gentechnisch veränderte Pflanzen	60
2.	Gegenstand der US-amerikanischen <i>Utility and Plant Patents</i>	63
a)	<i>Utility Patents</i>	63
b)	<i>Plant Patents</i>	65
3.	Vergleich des deutschen und US-amerikanischen Gegenstands des Patentrechts	67
III.	Vergleich der Gegenstände des Sortenschutzes und des Patentrechts im Hinblick auf Pflanzensorten und sortenübergreifende Ansprüche	67
E.	Anpruchsvoraussetzungen	69
I.	Sortenschutz	69
1.	Voraussetzungen nach SortSchG, UPOV-Übk. und EG-VO	69
a)	Unterscheidbarkeit	69
b)	Homogenität	71
c)	Beständigkeit	72
d)	Neuheit	73
e)	Eintragbare Sortenbezeichnung	75
2.	Schutzvoraussetzungen der <i>Plant Variety Protection</i>	75
a)	<i>Distinctness</i>	75
b)	<i>Uniformity</i>	76
c)	<i>Stability</i>	77
d)	Ausnahmen	77
3.	Vergleich der Schutzvoraussetzungen nach deutschem und nach US-amerikanischem Sortenschutzrecht	77
II.	Voraussetzungen des Schutzes durch Patente und Gebrauchsmuster	78
1.	Nach deutschem Recht	78
a)	Begriff der Neuheit	78

b) Erfinderische Tätigkeit	79
c) Gewerbliche Anwendbarkeit	81
d) Voraussetzungen der Erteilung eines Gebrauchsmusters nach deutschem Recht	81
2. US-amerikanisches Recht	81
a) Voraussetzungen der Erteilung eines <i>Utility Patents</i>	82
aa) <i>Novelty</i>	82
bb) <i>Utility</i>	83
cc) <i>Non-obviousness</i>	84
b) Voraussetzung der Erteilung eines <i>Plant Patent</i>	85
3. Ausnahmen von der Erteilung von Patenten und Gebrauchsmustern	86
a) Nach PatG/GebrMG/EPÜ	86
aa) Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten	87
bb) Begriffsbestimmung der öffentlichen Ordnung i. R. d. EPÜ	90
cc) Ausnahme der Pflanzensorten	91
dd) Ausnahme für im wesentlichen biologische Verfahren	93
ee) Verhältnis der Biotechnologierichtlinie zum EPÜ	96
b) Ausnahmen nach US-amerikanischem Recht	96
aa) <i>Dangerous use</i>	96
bb) <i>Illegal or immoral use</i>	96
cc) <i>Products of nature</i>	97
dd) <i>Public detriment</i>	97
ee) Anwendung auf gentechnische Erfindungen an Pflanzen	97
III. Voraussetzungen des Patent- und Sortenschutzes im Hinblick auf Pflan- zensorten und sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten	97
F. Verfahrenspraxis	99
I. Verfahren für die Erteilung von Sortenschutzrechten	99
1. Nach SortSchG/UPOV-Übk.	99
2. Verfahrenspraxis für die <i>Plant Variety Protection</i>	100
3. Vergleich des deutschen mit dem US-amerikanischen Verfahren	102
II. Verfahren zur Erteilung von Patenten und Gebrauchsmustern	103
1. Verfahren nach dem PatG	103
2. Praktisches Verfahren für den Gebrauchsmusterschutz	104
3. Verfahren vor dem Europäischen Patentamt	105
4. US-amerikanisches Patentverfahren	105
5. Verfahren hinsichtlich der <i>Plant Patents</i>	107
III. Auswirkungen der jeweiligen Verfahren auf die Geeignetheit zum Schutz von Pflanzensorten und sortenübergreifenden Pflanzenmehrei- ten	108
G. Umfang des Schutzes	110
I. Umfang des Sortenschutzes	110
1. Reichweite des Sortenschutzrechts	110
a) SortSchG	110

aa)	Allgemeiner Schutzzumfang.....	110
bb)	Erweiterung durch „sonstige Pflanzen“ und „unmittelbare Erzeugnisse“	111
cc)	Erweiterung durch „im wesentlichen abgeleitete Sorten“....	112
dd)	Erweiterung durch Sorten ohne deutliche Unterscheidbarkeit	113
ee)	Erweiterung durch Sorten, die fortlaufende Verwendung der geschützten Sorte erfordern	113
b)	Reichweite nach dem UPOV-Übk.	114
c)	Reichweite des gemeinschaftlichen Sortenschutzes.....	115
d)	Reichweite nach 7 USC §§ 2402 ff.....	115
2.	Grenzen des Sortenschutzes.....	116
a)	Handlungen im privaten Bereich.....	116
aa)	Nach deutschem SortSchG, nach UPOV-Übk. und der EG-VO.....	116
bb)	Nach Plant Variety Protection	118
b)	Ausnahme zu Versuchszwecken	118
aa)	Nach deutschem SortSchG, UPOV-Übk., EG-VO	118
bb)	Ausnahme zu Versuchszwecken nach 7 USC § 2544	119
c)	Ausnahme zur Züchtung neuer Sorten	119
aa)	Nach deutschem SortSchG, UPOV-Übk. und der EG-VO ...	119
bb)	Nach US-amerikanischer <i>Plant Variety Protection</i>	120
d)	Sog. „Nachbau“	120
aa)	Nach deutschem SortSchG, UPOV-Übk. und EG-VO	120
bb)	Nach US-amerikanischer <i>Plant Variety Protection</i>	121
3.	Vergleich der Reichweite des US-amerikanischen und des deutschen Sortenschutzrechts	122
II.	Umfang des Patentschutzes	123
1.	Reichweite des Patentschutzes.....	123
a)	Deutsches Patent- und Gebrauchsmusterrecht	123
aa)	Erzeugnispatent.....	123
bb)	Verfahrenspatent	123
b)	Neuerungen der Biotechnologierichtlinie.....	124
c)	Besonderheit des Patentrechts – die sog. „Abhängigkeit“	125
d)	Reichweite nach US-amerikanischem Patentrecht	126
aa)	<i>product claims</i>	126
bb)	<i>process claims</i>	126
cc)	<i>product by process claims</i>	126
dd)	<i>doctrine of equivalents</i>	127
2.	Ausnahmen vom Schutzzumfang – der Forschungsvorbehalt	128
3.	Geeignetheit des Patent- und Sortenschutzrechts für Sorten und sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten hinsichtlich des Schutzzumfangs.....	128

H. Unerlaubter Wettbewerb/<i>Unfair Competition</i>	130
I. Regelungen des unerlaubten Wettbewerbs im deutschen Recht	130
1. Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen	130
2. Schutz vor Nachahmung und Übernahme von Leistungen	131
a) Unmittelbare Leistungsübernahme	132
b) Wettbewerblicher Schutz vor sklavischer Nachahmung	132
c) Erschleichen und Vertrauensbruch	133
II. <i>Unfair competition</i>	133
1. <i>Trade secrets</i>	133
2. <i>Unfair competition</i>	134
I. Abschließende Würdigung von Sorten- und Patentschutz für Pflanzen- sorten und sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten	137
I. Sorten- und Patentschutz für Pflanzensorten	137
II. Rechtsschutz für sortenübergreifende Pflanzenmehrheiten	138
1. Entscheidung <i>Transgene Pflanzen/NOVARTIS II</i> der Großen Be- schwerdekammer des EPA	138
2. Regelung der Biotechnologierichtlinie	141
3. Kollision von patentierten Teilen einer Pflanze und Sortenschutz ...	142
J. Schlußbemerkung	143
Literaturverzeichnis	144
Sachwortverzeichnis	150

Abkürzungsverzeichnis

a. a. O.	an anderem Ort
Anm.	Anmerkung
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
Bd.	Band
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BPatG	Bundespatentgericht
BT-Drcks.	Bundestagdrucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
bzw.	beziehungsweise
C.A.	Court of Appeals
C.C.A.	Circuit Court of Appeals
CCPA	Court of Customs and Patent Appeals
DB	Der Betrieb
D.C.	District Court
d.h.	das heißt
DNA	Desoxyribonukleinsäure
Einl.	Einlassung
EIPR	European Intellectual Property Review
EPA	Europäisches Patentamt
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
F.2d	Federal Reporter Second Series
F.3d	Federal Reporter Third Series
Fed. Cir.	Federal Circuit
FS	Festschrift
F.Supp.	Federal Supplement
GPÜ	Gemeinschaftspatentübereinkommen
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
Hdb.	Handbuch
H.R.Rep.	House of Representatives Report
i. d. R.	in der Regel
i. R. v.	im Rahmen von
JPOS	Journal of the Patent and Trademark Society
Lb.	Lehrbuch
L.Ed.	Lawyers' Edition of the United States Supreme Court Reports

MGK	Münchener Gemeinschaftskommentar
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
o. a.	oben angegeben
OV	Overview
PCT	Patent Corporation Treaty
PMZ	Zeitschrift für Patente und Marken
PVÜ	Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
RL	Richtlinie
Rn.	Randnummer
S.Doc.	Senats Document
UPOV	International Union for Protection of New Varieties of Plants
U.S.	United States Supreme Court Reports
USC	United States Code
USPQ	United States Patent Quarterly
USPQ2d	United States Patent Quarterly, Second Series
WIPO-Übk.	Stockholmer Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum
WRP	Wirtschaft in Recht und Praxis
WTO	World Trade Organisation

A. Einleitung – „Grüne Gentechnik“

Die gentechnische Einwirkung auf Pflanzen, auch „grüne Gentechnik“ genannt, ist im Begriff, ganze Industriezweige zu bestimmen, insbesondere den Pharma- und Agrobereich. Dies hat tiefgehende Konsequenzen für den Verbraucher und signalisiert das Ende der herkömmlichen Landwirtschaft.

Die Befürworter der „grünen Gentechnik“ sehen in ihr das Ende des Hungers in der Dritten Welt, Fortschritt für die gesamte Pflanzenzüchtung und Verbesserung der Nahrungsmittel im Sinne einer gesünderen Ernährung. Ihre Gegner befürchten Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Darüber hinaus sehen sie die Gefahren einer Monopolisierung durch die Erteilung von Patenten. Die Folge sei ein wirtschaftlicher Zwang zum Anbau bestimmter gentechnisch gewonnener Pflanzensorten. Derartige Monopolisierung führe zwangsläufig zur Verdrängung einer Vielzahl erhaltenswerter Kulturpflanzen.

Die Schlagzeilen in den Medien verdeutlichen die scheinbar unüberwindlichen Fronten zwischen Befürwortern und Gegnern der Anwendung gentechnischer Erkenntnisse und ihrer Patentierbarkeit: „Suche nach dem neuen Traum“¹, „Ein grünes Kapitel im Buch des Lebens“², „Die neue Genmystik“³, „Die Verheißung“⁴, „2001 Jahr der Lebenswissenschaften“⁵, aber auch: „Wir verspielen unsere Zukunft“⁶, „Patente auf Leben“⁷, „Greenpeace und die kommende Verdrehung der Arten“⁸, „Im Rausch der Gene“⁹ und „Fataler Triumph“¹⁰. Das sind die Schlagworte, die für diese Entwicklung stehen.

Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (EPA) in „Transgene Pflanzen/NOVARTIS II“¹¹ zu sehen, daß auch bei sortenübergreifenden Ansprüchen auf

¹ DIE ZEIT vom 23. November 2000 S. 25.

² F.A.Z. vom 14.12.2000, S. 1.

³ DIE ZEIT vom 06. Juli 2000 S. 37.

⁴ Ebenda, vom 24. August S. 1.

⁵ F.A.Z. vom 09.12.2000, S. 14.

⁶ DIE ZEIT vom 20. Januar 2000 S. 28.

⁷ Die Woche vom 30.06.2000, S. 12.

⁸ F.A.Z. vom 01.12.2000, S. 43.

⁹ Die Woche vom 30.06.2000, S. 12.

¹⁰ DIE ZEIT vom 14. September 2000 S. 33.

Pflanzen Patente gewährt werden können. Die Besonderheit der sortenübergreifenden Ansprüche ist es, daß sie sich nicht auf einzelne Pflanzensorten beschränken – dann wäre eine Patentierbarkeit nach Art. 53 b) EPÜ/§ 2 Nr. 2 PatG ausgeschlossen – sondern auf Pflanzen schlechthin gerichtet sind, wobei aber auch Pflanzensorten umfaßt werden. Dies hat zur Folge, daß der Rechtsschutz so umfassend ist, daß er weitere Züchtungen blockiert. Für neue Züchtungen müßte der Patentinhaber seine Zustimmung erteilen.

Die Bedeutung derartiger Ansprüche wird zukünftig an Relevanz gewinnen. Dies hat seine Ursache in der modernen Gentechnik, die es ermöglicht, eine DNA-Sequenz zu isolieren, die für eine bestimmte Eigenschaft einer Pflanzensorte, beispielsweise die Resistenz gegen bestimmte Ungeziefer, „verantwortlich“ ist und diese Sequenz in verschiedenen Pflanzensorten zu integrieren und zu stabilisieren. Dies ist eine Konsequenz der Universalität der genetischen Information. Denn die einzelnen Grundbausteine der Erbsubstanz sind bei allem Lebendigem identisch, so daß die Gene grundsätzlich auch in alle Pflanzensorten eingeschleust werden können. Dies ist für die Nutzung gentechnischer Methoden eine geradezu fundamentale Entwicklung.

Noch in der Vorlageentscheidung „Transgene Pflanzen/NOVARTIS“¹² wurde die Möglichkeit der Patentierbarkeit derartig umfassender Ansprüche verneint, weil sie sich auch auf Pflanzensorten erstrecken. Für diese sei aber der Sortenschutz vorrangig.

Ausgehend von diesen Entscheidungen soll in vorliegender Arbeit untersucht werden, welche Schutzinstrumente des gewerblichen Rechtsschutzes für Pflanzensorten unter Einbeziehung gentechnisch veränderter Pflanzen, deren Hauptanwendungsfall in den sortenübergreifenden Ansprüchen zu sehen ist, in Betracht kommen. Dies erfolgt rechtsvergleichend mit dem US-amerikanischen Recht. Eingegangen wird auf das Sortenschutzrecht¹³, auf das wegen seiner Spezialität ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird, das Patent- und Gebrauchsmusterrecht und das Recht des unerlaubten Wettbewerbs mit den Geschäftsgeheimnissen. Einen besonderen Augenmerk erfährt dabei die aktuelle Biotechnologierichtlinie der EG.

¹¹ GRUR Int. 2000, 431 ff.

¹² GRUR Int. 1999, 162 ff.

¹³ Das Sortenschutzrecht zählte ursprünglich nicht zum gewerblichen Rechtsschutz. Lindenmaier, Patentgesetz, § 1 Anm. 64.

B. Notwendigkeit des gewerblichen Rechtsschutzes an Pflanzen bzw. Pflanzensorten

Es gilt einmal, Züchter und Erfinder gentechnisch veränderter Pflanzen vor wirtschaftlichem Mißbrauch zu schützen. Daneben besteht ein wesentliches Bedürfnis am Schutz der Sortenvielfalt.

I. Notwendigkeit pflanzenspezifischer Schutzrechte in den USA und in Deutschland

Beide genannten Schutzrichtungen haben im deutschen wie im US-amerikanischen Recht ihren Niederschlag gefunden.

1. Wirtschaftlicher Schutzzweck

Herkömmlich hat der Sortenschutz die Funktion eines wirtschaftlichen Anreizes zur Züchtung neuer Pflanzensorten.¹ Dieser ist erforderlich, da die Züchtung neuer Sorten ein langwieriges Unterfangen ist, das auch entsprechenden finanziellen Aufwand bereitet. Daneben erfordert sie eine individuelle, schöpferische Leistung, die öffentlich anerkannt werden muß.² Dadurch daß dieses Schutzsystem ein ausschließliches Recht zur gewerblichen Nutzung schafft und andere als den Inhaber davon ausschließt, wird ein wirtschaftlicher Vorteil für den Züchter geschaffen. Ihm allein stehen die Verdienstmöglichkeiten an der neuen Sorte offen. Wollen andere sie nutzen, müssen sie eine Lizenz erbitten, die wiederum dem Züchter finanzielle Vorteile bringt. Ebenso besteht das öffentliche Interesse an der Offenbarung, denn durch sie wird der Fortschritt auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtungen gefördert.³

¹ *Adler*, GRUR Int. 1988, 11 (23 f.); bzgl. Plant Patents: *Yoder Brothers, Inc. v. California-Florida Plant Corp.*, 193 USPQ 264 (295); H.R.Rep. No. 1115, 96th Cong., 2nd Sess., S. 4, 12 f. (1980).

² *Leßmann*, DB 1980, 577 (577); *Wuesthoff/Leßmann/Wendt*, 25; *Adler*, GRUR Int. 1988, 11 (26).

³ *Nirk/Ullmann*, 171; *Adler*, GRUR Int. 1988, 11 (26).