



Séance de réflexion Patentrecht 2003

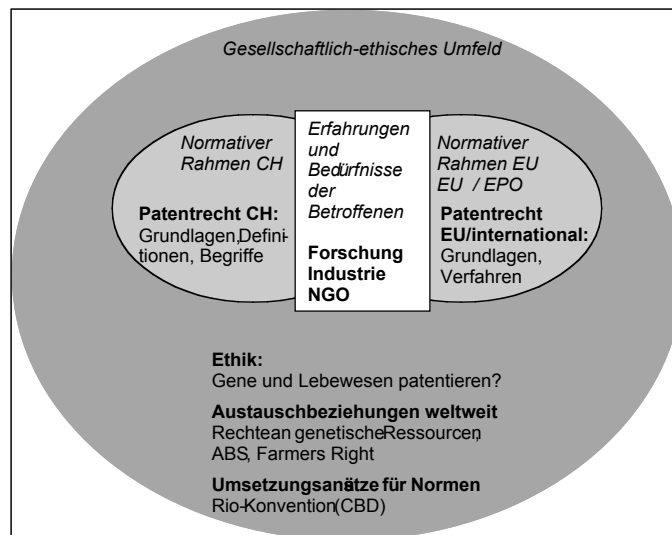
Forum für Genforschung der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften (SANW)

Synthese der Referate und Diskussionen

Hintergrund

Die Séance de Reflexion über "Biotechnologie und geistiges Eigentum", durchgeführt am Freitag, 21.11.2003 im Hotel Allegro (Bern) beleuchtete drei Themenfelder:

1. Normativ-rechtlicher Rahmen (national und international)
2. Gesellschaftlich-ethisches Umfeld (Werthaltungen, Fairness zwischen N und S)
3. Die betroffene Forschung (namentlich: Forschung an Hochschulen und in der Wirtschaft)



Die vorliegende Synthese fasst in je einem Kapitel die Beiträge zu den genannten Themenfeldern zusammen. In jedem Kapitel werden zunächst die Inputreferate summarisch zusammengefasst. *Hier enthaltene Aussagen und Wertungen können einem einzelnen Referat entstammen und repräsentieren nicht notwendigerweise die Ansicht aller genannten ReferentInnen.* Daran anschliessend werden die Konfliktfelder aufgezeigt, die aus Sicht der referierenden Experten herausdestilliert werden können und schliesslich die aus Sicht des Publikums diskussionswürdigen Punkte und Probleme.

1 Normativ-rechtlicher Rahmen

Quelle: Referate von F. Addor, I. Galli und teilweise S. Bhatti; Diskussionsbeiträge

1.1 Zusammenfassung der zentralen Informationen (Referate)

Patente auf biologische Produkte und auf Gensequenzen sind keine neue Erscheinung; die ersten wurden vor mehr als 20 Jahren erteilt und sind teilweise bereits erloschen (Bsp. Insulin). Verändert haben sich indes die gesellschaftlichen Werte die technologischen Möglichkeiten und deren ökonomisches Potenzial: Biologische Grundlagen und Ressourcen geniessen heute eine grössere Wertschätzung und ziehen wesentlich mehr Aufmerksamkeit auf sich als seinerzeit. Mit der Entwicklung immer effizienterer

Methoden wurden die Technologien zunehmend erschwinglicher und die Anwendungen immer breiter.

Das Patentrecht kann die Entstehung und Verwertung von Forschungsergebnissen fördern, indem es einen Schutztitel für geistige Leistungen gewährt. Dabei ist zu beachten, dass das Patent kein positives Recht verleiht. D.h., die Gewährung eines Patentes allein garantiert nicht die Nutzung einer Erfindung. Nutzung und Vermarktung sind in anderen Gesetzen (z.B. Heilmittelgesetz oder Freisetzungsverordnung) geregelt. Das Patentrecht hindert Dritte, von Leistungen zu profitieren, zu welchen sie nicht beigetragen haben.

Ziel und Zweck von Patenten: Schutz von (Forschungs-)investitionen und Förderung des Informationsflusses

Im Gegenzug zum gewährten Schutz muss der Patentinhaber sämtliche technischen und konzeptionellen Details der Erfindung offen legen. Mangelnde Transparenz ist einer der häufigsten Gründe, der zur erfolgreichen Anfechtung eines Patentes führt. Das Patentrecht trägt so gesehen zur Verbreitung wissenschaftlich-technischer Informationen bei und fördert Innovationen. Indem wissenschaftlich-technische Informationen dank des Patentrechtes frühzeitig offen gelegt werden, wird aktuellstes Wissen wirkungsvoll verbreitet und für eine frühzeitige gesellschaftliche Diskussion zugänglich gemacht. Ohne die Möglichkeit des Patentschutzes würden viele forschende Unternehmen/Personen die Geheimhaltung der von ihnen gemachten Erfindung als Alternative zum Patentschutz wählen.

Das Patentrecht macht keinen Unterschied zwischen belebter und unbelebter Materie. Grundsätzlich ist genetisches Material patentierbar, das aus seiner natürlichen Umgebung isoliert wurde, sofern ein technischer Nutzeffekt gefunden wird. Ein neues Hepatitis-Virus in der Natur ist nicht patentierbar; sobald es isoliert ist und angegeben wird, wie man den Virus zur Lösung eines technischen Problems einsetzen kann (z.B. Impfstoffproduktion), wird es grundsätzlich patentierbar (unter der Voraussetzung, dass die weiteren Erteilungsvoraussetzungen erfüllt sind).

Kriterien zur Patenterteilung: Neuheit, erfinderische Tätigkeit und industrielle Anwendbarkeit

Mit Blick auf dieses Kriterium wies der erste Revisionsentwurf für das Schweizer Patentgesetz eine Besonderheit auf, weil es nicht-veränderte embryonale Stammzellen auch ausserhalb des Mutterleibes von der Patentierbarkeit ausschliesst.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Erteilung von Patenten ist, dass die Verwendung der zur Patentierung vorgeschlagenen Erfindung nicht gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstösst. In der Praxis kommt dieser Ausschluss von der Patentierbarkeit nur in Frage, wenn *ausschliesslich* verwerfliche Anwendungen möglich sind. Dies ist äusserst selten der Fall. Der Ausschluss greift dann nicht, wenn neben verwerflichen auch rechtlich und moralisch gebilligte Nutzungen (namentlich medizinische Verwendungen) absehbar sind.

Das Patentrecht ist kein geeignetes Instrument, um die Forschung aktiv zu steuern. Dies sollte eher über die Bewilligung von Forschungsprojekten oder der Marktzulassung biotechnologischer Produkte erfolgen.

Im Patentrecht spielt die Unterscheidung zwischen Erfindung und Entdeckung für die Erteilung eines Patentes eine wichtige Rolle. Die bloße Beschreibung einer "neuen" Gensequenz ist nach schweizerischem und europäischem Recht keine Erfindung; als Erfindung wird sie erst dann betrachtet, wenn genaue, glaubhafte und spezifische Angaben über die Funktion und Verwendbarkeit der jeweiligen Sequenz gemacht werden. Ein weiteres wesentliches Kriterium besteht darin, dass es sich bei der angemeldeten Erfindung um etwas Neues, d.h. der Öffentlichkeit nicht bereits Bekanntes und für einen Fachmann aus dem bekannten technischen Wissen nicht ohne weiteres Ableitbares, handeln muss.

Die Forschung genießt gegenüber der wirtschaftlichen Nutzung gewisse Privilegien. So darf sie patentierte Materialien und Verfahren ohne Lizenzgebühr nutzen, wenn sie die Materialien und Verfahren erforscht, um sie zu verbessern, um alternative Materialien/Verfahren im Test zu vergleichen o.ä. Erst, wenn in der Forschung patentierte Materialien/Verfahren als Hilfsmittel für die Forschung genutzt werden (ohne dass also die

Ausnahmen und Sonderbehandlungen: Forschungsprivileg

entsprechenden Materialien/Verfahren selbst im Fokus der Untersuchung stehen), bedarf es der Zustimmung des Pateninhabers, der diese von der Bezahlung einer Lizenzgebühr abhängig machen kann. Und die gewerbliche Nutzung des patentierten Materials/Verfahrens ist natürlich ebenfalls geschützt. Im neuen Schweizer Patentgesetz soll das Forschungsprivileg möglichst breit und verbindlich verankert werden. Zurzeit ist es noch so, dass die Richter im konkreten Fall kantonale über die Reichweite des Forschungsprivilegs entscheiden, was in den verschiedenen Kantonen zu Divergenzen führen kann. In diesem Sinne ist ein schweizerisches Recht nur zu begrüßen. Einschränkung könnte hier angemerkt werden, dass die Forscher selber mittels Material Transfer Agreements (MTA) das Forschungsprivileg unterminieren.

1.2 Konfliktfelder (Referate)

Mit Blick auf die Kriterien für die Definition des "Patentierbaren" existieren im internationalen Kontext erhebliche Unterschiede. In den USA schliessen patentierbare Erfindungen explizit Entdeckungen ein. In Europa hingegen wird hier eine Trennung angestrebt, was im Einzelfall aber nicht immer einfach zu realisieren ist. Die juristische Terminologie kollidiert zudem zuweilen mit der Alltagssprache, wo eine Erfindung weiter gefasst wird als unter Juristen. Im Detail dürfte die Unterscheidung durch die Patentierungspraxis definiert werden.

Unterschiedl.
Kriterien EU - USA

Dass gewisse technische Prozesse zur Erzeugung transgener Arten patentierbar sind, während Methoden der klassischen Züchtung, die womöglich zum gleichen Ergebnis führen, nicht patentierbar sind, ist eine Ungleichbehandlung der beiden Methoden. Uneinheitlichkeit besteht auch bei der Patentierbarkeit embryonaler Stammzellen. In der Schweiz ist es verboten, unveränderte embryonale Stammzellen zu patentieren. Die Schweiz reglementiert somit zurzeit restriktiver als andere europäische Länder. Evtl. werden Forschende dadurch veranlasst, ihr Patent dort anzumelden, wo die Regelungen weniger streng sind. Die Auswirkungen auf die schweizerische Forschung sind nicht klar.

Uneinheitliche
Regelungen
innerhalb EU

International ist der Anspruch auf ein Patent unterschiedlich geregelt: Während in den USA derjenige ein Patent beantragen kann, der die Erfindung zuerst gemacht hat (was im Streitfall zu beweisen ist!) – man spricht vom „first to invent“-Prinzip – hat in allen anderen Staaten derjenige einen Anspruch auf das Patent, der es zuerst angemeldet hat („first to file“). Nach europäischer Konzeption können Veröffentlichungen des Anmelders die Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit der eigenen Erfindung zerstören, wenn sie vor der Anmeldung erfolgen. Forschende müssen daher ein Patent beantragen, *bevor* sie in einer wissenschaftlichen Publikation, an einer Tagung oder in einem anderen öffentlichen Forum über ihre Erfindung berichten. Sobald ein allgemein zugänglicher Bericht, sei er mündlich oder schriftlich, vorliegt, ist das Kriterium der Neuheit und der Erfindungshöhe nicht mehr gegeben. In den USA dagegen gilt eine zwölfmonatige "Schonfrist", innerhalb derer Forschende ein Patent beantragen können, nachdem sie bereits öffentlich über die Erfindung gesprochen oder geschrieben haben. Festzuhalten bleibt auch, dass unter Nicht-Juristen mitunter Konfusion darüber besteht, welche Frage mit welcher gesetzlichen Grundlage geregelt wird. Material Transfer Agreements (MTA) können die Forschung, resp. die mittelfristige Ausweitungen von Forschungsvorhaben oder die Nutzung der Ergebnisse, mitunter wesentlich stärker behindern als das Patentrecht. Da in der Schweiz die Vertragsfreiheit gilt, liegt es in der Selbstverantwortung der Forschenden, ihren Handlungsspielraum zu schützen.

Mangelnde
internationale
Harmonisierung
benachteiligt Europa

MTA problematisch,
wenn sie
Forschungsprivileg
aushebeln

1.3 Anliegen und Fragen aus der Diskussion

Dass zwischen den USA und der EU unterschiedliche Spielregeln bezüglich der Entstehung eines Anspruchs auf ein Patente sowie der Neuheit/Erfindungshöhe von Erfindungen bestehen, wird aus Sicht der Forschung als Problem gesehen. Genau genommen erzeugt ja bereits ein Diss-Verfahren eine gewisse Öffentlichkeit, wenn neue (potentiell patentierbare) Ergebnisse in einer internationalen Kommission diskutiert werden. Diese unterschiedlichen Spielregeln könnten Wissenschaftler motivieren, ihr Patent in den USA anzumelden und Europa resp. die Schweiz gar nicht in Betracht zu ziehen. Weiter besitzen Forschende in den USA Vorteile bezüglich freiem Austausch von Forschungsergebnissen.

First to file vs. first to
invent?

Aus Sicht der Praktiker fällt dieses Ungleichgewicht faktisch nicht so stark ins Gewicht. Bei der Unitectra bspw. pflegen Forschende zu einem relativ frühen Zeitpunkt Beratung einzuholen – in der Regel, bevor institutsextern publiziert wurde. Für eine Institution reicht es aus, als ihre grundsätzliche Policy zu deklarieren, dass Diskussionen in Prüfungskommissionen und sogar Kolloquien stets als vertraulich zu gelten haben. Aus Sicht der Patentprüfer müssen materielle Beweise dafür vorliegen, dass die Erfindung bereits veröffentlicht wurde.

Im ersten Entwurf für ein revidiertes schweizerisches Patentgesetz wird versucht, die allgemeine Klausel schärfer zu fassen, wonach Erfindungen nur dann patentierbar sind, wenn ihre Anwendung nicht gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstösst. Diese Konkretisierung des allgemeinen Grundsatzes erfolgt anhand von Beispielen, die aus Sicht breiter Kreise problematisch sind. So werden namentlich Eingriffe in die Keimbahn als „gegen die guten Sitten“ verstossend genannt – und damit wird ausgeschlossen, dass künftig mittels Keimbahntherapie Erbkrankheiten noch vor der Geburt von Betroffenen geheilt werden könnten. Andererseits erscheinen andere Anwendungen – z.B. gentechnisch hergestellte pathogene Viren – nicht in der Aufzählung. Aus Sicht der anwesenden Spezialisten ist die Aufzählung nicht abschliessend, sondern gibt den Richtern einzig ein paar Präzisierungen und Hilfestellungen. Wenn die transgenen Viren nicht erwähnt werden, kann damit nicht auf ihre Zulässigkeit geschlossen werden. Was die Frage heilsamer Eingriffe in die Keimbahn betrifft, ist zu sagen, dass ein Gesetz immer auch eine Momentaufnahme einer gesellschaftlichen Wertordnung darstellt, die im Laufe der Zeit einen Wandel erfahren kann, was zu einer Gesetzesänderung führt.

Problemat.
Spezifizierung des
Allgemeinen mittels
Aufzählung

Viel zu diskutieren gibt die Frage, ob es sinnvoll ist, das schweizerische Patentgesetz zu ändern, wo die Patentierung ohnehin weitgehend international geregelt ist und die Schweiz infolge ihrer Mitgliederschaft bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO), bei der Europäischen Patentorganisation (EPO) und bei der Welthandelsorganisation (WTO) oftmals gar keinen anderen Weg beschreiten kann als die internationale Staatengemeinschaft. Ihren internationalen Verpflichtungen könnte sich die Schweiz nur durch Austritt aus diesen internationalen Übereinkommen entziehen.

International vs. CH?

Aus Sicht der Spezialisten hat die Änderung des Schweizer Patentgesetzes mit Bezug auf die Patentierung biotechnologischer Erfindungen sehr wohl seinen Sinn. Denn das europäische Patentrecht regelt nur die Phase *bis und mit der* Erteilung des Patentbeschlusses – prüft also, ob die materiellen und formellen Kriterien für die Erteilung eines Patents erfüllt sind. Die Wirkung des Patentbeschlusses aber wird vom nationalen Recht, also vom schweizerischen Patentrecht, bestimmt. Bei der Auslegung/Ausgestaltung des Patentschutzes hat der schweizerische Gesetzgeber einen gewissen Handlungsfreiraum. So kann z.B. ein Euro-Patent (nicht zu verwechseln mit dem geplanten EU-Gemeinschaftspatent) für das schweizerische Territorium für nichtig erklärt werden, wenn der schweizerische Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten strenger ist, als der vom Europäischen Patentamt anzuwendende gesamteuropäische Massstab. Ausserdem ist – mit Blick auf die territoriale Gültigkeit eines Patentbeschlusses – zu bedenken, dass der Patentschutz in der Schweiz stets ein schweizerisches Patent oder ein für die Schweiz erteiltes europäisches Patent voraussetzt. Ein US-Patent beispielsweise entfaltet keine Wirkung in der Schweiz. Demnach ist eine Erfindung eines US-Unternehmens in der Schweiz nicht geschützt, wenn das Unternehmen kein Patent für dieses Territorium erwirkt hat.

Das Verhältnis von Patentrecht und MTA ist problematisch. Aus Sicht von Nicht-Juristen ist wohl nicht immer durchschaubar, was durch das Patentrecht und was durch MTA geregelt wird. Ein Problem besteht auch darin, dass Forschende kurz- bis mittelfristig denken: Sie möchten ein Ziel erreichen, und wenn dazu ein bestimmtes genetisches Material aus einem anderen Land erforderlich ist, neigen sie dazu, ein MTA zu unterschreiben – auch wenn sie sich dadurch längerfristige Nachteile bei der Verwertung seiner Ergebnisse einhandeln.

MTA vs.
Forschungsprivileg?

Aus Sicht der Praxis (Unitectra) besteht effektiv ein Problem – aber eine bessere Lösung gibt es zurzeit nicht, da die Alternative zu den MTA's der Stop des Austauschs von biologischem Material ist. Tendenziell ist eher eine Verbesserung und eine gewisse Standardisierung bei MTA's festzustellen (Uniform Biological Material Transfer Agree-

ment).. Und es gibt durchaus Forschende, die im Härtefall auf den Austausch einer bestimmten Ressource verzichten. Die Agreements stellen ausserdem auch ein Instrument für die Hochschulen dar, um ihr geistiges Eigentum autonom zu verwalten.

2 Gesellschaftlich-ethisches Umfeld

Quelle: Referate von K.-P. Rippe, S. Biber-Klemm und S. Bhatti; Diskussionsbeiträge

2.1 Zusammenfassung der zentralen Informationen (Referate)

Dieses Themenfeld war von einer deutlichen Zweiteilung gekennzeichnet. Während sich von ethischer Warte aus die Probleme deutlich definieren und abgrenzen lassen, zeigen die Beiträge aus der (internationalen) Praxis, dass die effektive Handhabung unendlich vielschichtig ist und Definitionsprobleme/unterschiedlicher Sprachgebrauch gang und gäbe ist.

Ethische Bedürfnisse und Anliegen sollen als solche ernst genommen und dürfen nicht mit psychischen Anliegen, Ängsten aus der Bevölkerung etc. gleichgesetzt werden. Die Ethik kommt in drei Dimensionen ins Spiel:

- 1) Dass es überhaupt Patente gibt, ist dadurch bedingt, dass Forschung von der Gesellschaft als (moralisch) wünschenswert gesetzt wird. Deshalb stellt sich aus ethischer Sicht die Frage, ob Patente die Forschung tatsächlich fördern.
- 2) In einer Generalklausel werden bestimmte Patente nicht erteilt, weil die Verwendung der in Frage stehenden Erfindung gegen die guten Sitten verstossen würde. Mit dieser Generalklausel ist allerdings die Frage noch nicht behandelt, ob die Patentierung an sich nicht ethisch problematisch sein könnte. In diesem Zusammenhang ist die klare Unterscheidung zwischen einer Erfindung und einer Entdeckung von grösster Relevanz. Denn wenn Entdeckungen patentiert werden könnten, würde dies zu einer Behinderung der Forschung, mithin zu einem Konflikt mit der unter 1) genannten Prämisse führen. Hier ist allerdings auch dem Umstand Rechnung zu tragen, das im allgemeinen Wortgebrauch der Ausdruck "Erfindung" weiter gefasst ist als unter den Juristen. Aus ethischer Sicht ist eine Abgrenzung von Erfindungen schwierig; die Isolierung genetischen Materials aus dem natürlichen Umfeld heraus kann sicher nicht das alleinige Kriterium sein; aber auch mit Blick auf eine präzise Nennung der Funktion bleiben die Ethiker skeptisch, zumal auch die Funktion in der Natur vorkommen kann. Es müssten also vielmehr gewerbliche Funktionen und Eigenschaften genannt werden, damit eine Erfindung tatsächlich als patentierbar gelten kann. Die Frage nach der Reichweite eines Patenten stellt sich ebenfalls. Denn wenn eine Krebsmaus mit bestimmten Eigenschaften patentiert wird, wird eben die ganze Maus (alle Mäuse? sogar alle Nagetiere?) und nicht nur die spezifischen Eigenschaften patentiert.
- 3) Schliesslich stellt sich die Frage nach der Würde der Kreatur. Ob resp. inwiefern die Patentierung die Würde der Betroffenen verletzt, lässt sich nicht ohne weiteres beantworten. Denn schliesslich kennen wir im ausserhumanen Bereich das Eigentumsrecht, das wesentlich grössere Verfügbarkeit gewährt als das Patentrecht. Ausserdem haben einzig konkrete Lebewesen Würde – patentiert werden aber abstrakte Eigenschaften, "Baupläne". Hier stellt sich also die Frage, inwiefern Patentrecht überhaupt die Würde verletzen kann. Zu beachten gilt aber, dass die Würde oftmals bloss als Metapher für die Sorge steht, dass einzelne Menschen oder Gruppen ausgebeutet werden: sie stellen als Träger eine Eigenschaft zur Verfügung – und ziehen keinen Nutzen aus der kommerziellen Verwertung dieser Eigenschaft. Die Diskussion um die Würde bringt hier die Sorge zum Ausdruck, dass z.B. indigene Völker an den Vorteilen partizipieren sollen, die von Dritten aus ihrem genetischen Erbe gezogen werden.

Unterschied
Entdeckung –
Erfindung;
Reichweite von
Patenten

„Würde der Kreatur“
als Metapher

Während sich in der ethischen Diskussion die Probleme recht klar fassen liessen, zeigten die Referate um die praktischen Aspekte internationaler Austauschbeziehung vor allem die Vielschichtigkeit der Problematik auf:

In der Praxis grosse
Vielschichtigkeit von
Austauschbeziehungen

In verschiedenen Phasen der wissenschaftlich-technischen Wertschöpfungskette (Suche nach biol. Ausgangsmaterial _ Erlangung von Bioinformation _ Forschung und Entwicklung _ Produktvermarktung) kommen zahlreiche verschiedene Gesetze, Regelungen und Vereinbarungen auf unterschiedliche Weise zur Anwendung. Bemerkenswert ist auch, dass Schutzbestimmungen – etwa von Sorten und von Pflanzen allgemein – je nach Staat durch unterschiedliche Instrumente sichergestellt werden. Diese unterschiedlichen Handhabungen gilt es beim internationalen Austausch von biologischem Material zu beachten.

Erschwerend kommt hinzu, dass von Land zu Land zentrale Rechtsbegriffe (bspw. "Erfindung") unterschiedlich definiert werden. Zudem haben Verträge, die Austauschbeziehungen regeln zwischen den Staaten Gültigkeit und sagen nichts aus über die Ausgestaltung im konkreten Fall, etwa zwischen industriellen Unternehmungen.

2.2 Konfliktfelder (Referate)

Die Vielzahl von Verträgen und Regelungen machen es für die Forschenden schwierig, sich korrekt zu verhalten. Es besteht ein Bedarf an zusammenfassenden praxisnahen Standardregelungen und –verfahren, an die sich die Forschenden im Einzelfall halten können.

Bedarf an praxisnahen Standardverfahren

2.3 Anliegen und Fragen aus der Diskussion

Mit Blick auf die internat. Austauschbeziehungen wurde in der Diskussion die Frage breit diskutiert, wie der Süden bzw. indigene Völker, die allenfalls biologisches Material und auch ihr Wissen zur Verfügung stellen, an allfälligen Nutzen aus der Forschung partizipieren können, ohne die Forschung allzu stark einzuengen oder zu gefährden. Aus Sicht der Juristen ist ABS indes keine patentrechtliche, sondern eine Querschnittsfrage. Wer sich für einen Ausgleich der Chancen von Norden und Süden einsetzen möchte, müsste sich dafür einsetzen, entsprechende Vorschläge in internationalen Gremien einzubringen. Denn der Geltungsbereich der internationalen Verträge, die die Austauschbeziehungen regeln, beschränkt sich auf die unterzeichnenden Staaten. Die materiellen Verpflichtungen müssen von den Vertragsparteien in nationales Recht umgesetzt werden. Die Schweiz nutzt ihren Spielraum, indem sie sich für Regelungen stark macht, die es gestatten, bei der Prüfung eines Patentantrags auch die Herkunft des verwendeten biol. Materials und/oder traditionellen Wissens zu berücksichtigen. Diskutiert wird weiter die Prüfung auch der Rechtmässigkeit des Erwerbs im Patentverfahren und eine Verbesserung der Überprüfbarkeit von traditionellem Wissen als „prior art“ durch Dokumentations- und Registrierungssysteme.

Besserer Schutz indigener Völker sehr beschränkt durch Patentrecht realisierbar

Fragen warfen auch der Stellenwert des Farmerprivilegs und des Geltungsbereichs von Patenten bei vermehrungsfähigem biol. Material auf.

Das Landwirteprivileg scheint derzeit nicht in Gefahr zu sein – sowohl in der Schweiz als auch in anderen Staaten (auch afrikanischen) wird es auf absehbare Zeit gehalten. Im Sortenschutz hat es eine längere Tradition als im Patentrecht. In der EU sind grössere Bauern davon allerdings ausgenommen.

Zwischen Landwirte- und Forschungsprivileg bestehen gewisse Parallelen.

Patente bei transgenen Pflanzen gelten so lange, wie in nachfolgenden Generationen das übertragene Gen *und* seine Funktion nachweisbar erhalten bleiben. Das Patent erstreckt sich allerdings nicht auf natürliche Vorkommen des entsprechenden Gens und seiner Funktionen.

Farmerprivileg und Geltungsbereich von Patenten bei vermehrungsfähigem Material

Patentämter verfügen – namentlich bei allgemein formulierten Grundsätzen – einen gewissen moralischen Ermessungsspielraum. Aus Sicht der Anwesenden interessierte, wie weit dieser ausgedehnt wird.

Patentprüfer müssen zwischen persönlichem Empfinden und der öffentlichen Meinung zu unterscheiden wissen. In strittigen Fällen konsultieren sie kompetente Instanzen.

Der allgemeine Grundsatz der „guten Sitten“ wird indes *bona fide* interpretiert. Bloss bei ganz krassen Fällen dürfte er dazu führen, dass eine Erfindung von vornherein als unpatentierbar qualifiziert wird. In der Regel ist es ja so, dass Erfindungen positive wie auch negative Anwendungen zulassen; aber die positiven Aspekte werden stärker ge-

Moralischer Ermessungsspielraum der Patentämter

wichtet, denn die Möglichkeit des Missbrauchs darf an sich kein Grund sein, um Patentierbarkeit auszuschliessen.

Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Patenten und einer Erhöhung der Preise wird von den Fachleuten in Abrede gestellt. Preistreiberei wird eher durch Monopolbildung gefördert, und diese hängt nicht zwangsläufig mit Patenten zusammen.

Keine Preistreiberei durch Patente?

3 Die betroffene Forschung (Hochschule und Industrie)

Quelle: Referate von E. Notegen und A. Sigrist.; Diskussionsbeiträge
Vorbemerkung: Die Referate beschäftigten sich prioritär mit der Promotion von Forschungsergebnissen und nicht mit der Auswirkung der Patentregelungen auf die Hochschulforschung.

3.1 Zusammenfassung der zentralen Informationen (Referate)

Life science ist mit Blick auf die Patentierung ein wichtiges Technologiefeld. Bei der Unictetra (Technologietransfer-Stelle der Univ. Zürich und Bern) stammen rund 2/3 bzw. 50 von 79 Patentanmeldungen aus dem Biotech-Bereich. Universitäten sind zu Patentierungen motiviert, weil gemäss Universitätsförderungsgesetz die Umsetzung von Uni-Erfindungen angestrebt werden sollte. Viele Erfindungen sind aber ohne Patentschutz nicht umsetzbar und damit für die Gesellschaft verloren, da keine Industriepartner in ihre Umsetzung investieren wird (fehlender Investitionsschutz). Allerdings ist der damit verbundene Aufwand beträchtlich. Auch Spin-offs basieren – wie etwa Pionics – oftmals auf Patenten.

Forschungsprivileg ist nötig

Das Forschungsprivileg ist von hoher Relevanz. Im Biotech-Bereich gibt es Tausende von Patenten, und eine genaue Abklärung über deren Existenz ist für den einzelnen Forscher kaum möglich. Selbst Forschende mit besten Absichten können unwissentlich ein Patent verletzen. In der Praxis ist es aber so, dass kaum je ein einzelner Forscher eingeklagt wird, da sich dies für den Patentinhaber nicht lohnt. Schwierig sind Fälle, wo zunächst an einem patentierten Verfahren geforscht wird, um es zu verbessern und der verbesserte Test nach und nach in die gewerbliche Anwendung gleitet (z.B. Routine-diagnostik). Wenn das Forschungsprivileg breit ausgelegt wird, fördern Patente die Forschung mehr, als dass sie sie behindern.

Die Referierenden begrüßen, dass auch auf Genen Patentschutz erhalten werden kann. Denn ihre Isolierung erfordert Geduld und Denkarbeit, wie sie auch bei der Isolierung anderer Naturprodukte – bspw. Antibiotika – erforderlich sind, wo ein Patentschutz unumstritten ist.

„Ja“ zur Patentierbarkeit von Genen

Die immer strengeren Anforderungen an Patente auf Gene machen es für Universitäten mitunter fast zu schwierig, für ihre Erfindungen Patentschutz zu erlangen!!

Kompliziert sind in der Praxis mitunter die Fälle der abhängigen Patente. So ist ein langjähriges Bestseller-Medikament der Hoffman-La Roche von insgesamt 7 Patenten abhängig. Indes war es für die Firma nicht besonders schwierig, von den Patentinhabern die notwendigen Lizenzen zu guten Bedingungen zu erhalten. In der Regel liegen die Probleme weniger beim Patent als bei den Patentinhabern, die sich prohibitiv verhalten, weil sie innerhalb kurzer Zeit zu möglichst viel Geld kommen wollen. Diese Probleme sind indes nicht über das Patentrecht zu lösen.

Die Problematik der abhängigen Patente

Aus Sicht der industriellen Forschung liegt beträchtlicher Handlungsbedarf bei den Patentämtern. Diese sollten international einheitliche Kriterien (Neuheit, praktische Verwendbarkeit etc.) definieren und sie streng anwenden. Ein „run“, der zur Anmeldung/Patentierung zahlreicher Gene führen könnte, sei nicht zu befürchten, denn viele Gene sind bereits bekannt, ohne dass indes ihre Funktionen genau beschrieben werden könnten.

Es müssten auch angemessene Geltungsbereiche für Patente definiert werden. Grosse Erfindungen, die einen grossen Nutzen bringen, müssten durch breite Patente geschützt werden können, „kleinere“ Erfindungen allenfalls durch eingeschränkte Patente. Begrüssenswert ist, dass die OECD Richtlinien zu „good licencing practice“ entwickelt.

3.2 Konfliktfelder

Gegenwärtig nützen findige Patentanwälte ein Paradox aus: je kleiner der Ausschnitt der Gensequenz, die patentiert wird, desto breiter ist die (Schutz)wirkung des Patentbesitzes. Der Grad der Offenlegung müsste bei der Erteilung des Patentbesitzes stärker berücksichtigt werden; hier sollten die Patentämter in die Pflicht genommen werden.

Sofern die Kriterien für die Patentierbarkeit gegeben sind, werden neue Gene als solche geschützt (Stoffschutz). Ebenfalls geschützt werden in der Regel die konkret angegebene Verwendung Völlig neue Anwendungen einer patentierten Sequenz können separat patentiert werden, wobei natürlich abhängige Patente entstehen.

In der Diskussion blieb umstritten, ob man bei Genen keinen Stoffschutz aussprechen sollte, sondern das jeweilige Gen nur zusammen mit der Anwendung zur Patentierung zulassen sollte.

Ausweitung des Geltungsbereiches eines Patentbesitzes dank unvollständiger Offenlegung

3.3 Anliegen und Fragen aus der Diskussion

Die Frage, ob der Ausschluss von der Patentierbarkeit die Forschung in entsprechenden Gebieten (bsp. unveränderte embryonale Stammzellen) behindert, wird verneint. Denn es gibt aus praktischer Erfahrung (Unitectra) immer Forschende, die unabhängig von einer praktischen (kommerziellen) Verwertung ihrer Erkenntnisse forschen wollen. (s. oben unter Recht)

Folgen des Ausschlusses eines Forschungsgebietes von der Patentierbarkeit

Es stellt sich die Frage, ob Universitäten überhaupt die erforderlichen Mittel aufbringen können, um im grossen Stil Patente anmelden zu können.

Patentgebühren bei der Anmeldung sind nach übereinstimmender Expertenmeinung nicht so teuer. Mehr ins Geld geht die Verlängerung von Patenten; je länger die Laufzeit, desto mehr kosten sie. Diese Regel gilt allerdings nur für den EU-Raum; in der Schweiz kann die Bezahlung der Gebühr sogar während 5 Jahren aufgeschoben werden, um besser abschätzen zu können, ob die Erfindung die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. Erfahrungsgemäss sind 95% der Patente für den Papierkorb – was viel kostet, sind die Übersetzungen in die massgeblichen Sprachen. Ausserdem sind die Patentanwälte, welche bei den meisten Patentanmeldungen involviert werden müssen, sehr teuer. In der Regel bürden die Hochschulen die Patentkosten ohnehin den Lizenznehmern auf. Ohne Lizenznehmer können Anmeldungen nicht längerfristig aufrecht erhalten werden. Zu bedenken gilt es, dass das Patent zwar etwas kostet – aber handkehrum auch dazu führt, dass Unis leichter Lizenznehmer finden können, wenn ein rechtlicher Schutz für die nutzbare Erfindung gegeben ist.

Universitäre Ressourcen und Patentierung

Die Anwerbung von Investitionsgeldern von privater Seite sollte auch leichter möglich sein, wenn Patentschutz vorhanden ist.

Gegen den Fortschritt in der Forschung scheint die Patentierung wenig Hindernisse aufzurichten. Denn erstens gibt es das Forschungsprivileg, das auch bei patentierten Erfindungen die weitere Arbeit an dieser gestattet, sofern sie auf Verbesserungen der Erfindung abzielt. Zweitens werden grundlegende Erfindungen in der Regel zu nicht-diskriminierenden und günstigen Bedingungen zugänglich gemacht. Und drittens werden in der Praxis Forschende höchst selten eingeklagt. Denn Patentverletzungsklagen sind teuer und haben nur dann Aussichten auf Erfolg, wenn die Patentverletzung bewiesen werden kann, was bei reinen Forschungstätigkeiten nicht so einfach ist.

In der Praxis scheint die Patentierung die Forschung kaum zu behindern.

Bilanz des Forum Genforschung

Das Forum Genforschung (FoGeFo) bedankt sich bei allen, die an der Séance de réflexion zum Thema "Patentrecht" teilgenommen haben, für die wertvollen Denkanstöße. Das Ziel, sich einem vielschichtigen Thema anzunähern und einen ersten Überblick über die juristischen Probleme zu erhalten, konnte mit der Séance erreicht werden.

Für das Forum von entscheidender Bedeutung wird es sein, die Auseinandersetzung mit dem **Forschungsprivileg** zu vertiefen. Dieses Instrument ist für die Naturwissenschaft von zentraler Bedeutung, und es scheint wenig angemessen, dass das Landwirte-Privileg sehr detailliert geregelt wird, während das Forschungsprivileg vergleichsweise summarisch abgehandelt wird. Denn auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, als werde die Grundlagenforschung durch die Patentierung kaum behindert, zeigt sich bei aufmerksamer Betrachtung, dass hier trotzdem noch offene Fragen bestehen: Wenn es z.B. so ist, dass Untersuchungen, die sich mit einer Verbesserung (bereits patentierter) Methoden befassen, von der Bezahlung von Lizenzgebühren befreit sind, bedeutet das implizit, dass die angewandte Forschung stärker vom Forschungsprivileg profitieren kann als die Grundlagenforschung. Für die Naturwissenschaft ist es indes entscheidend, dass auch (und gerade) die Grundlagenforschung das Forschungsprivileg in Anspruch nehmen darf.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die **Unterscheidung zwischen Entdeckung und Erfindung**. Hier gibt es im internationalen Vergleich verschiedene Interpretationen, die bei der Beanspruchung des Patentschutzes weit reichende Konsequenzen haben können. Für die naturwissenschaftliche Forschung ist es wichtig, dass der Zugang zum Gegenstand ihrer Untersuchungen nicht eingeschränkt wird.

Weiter war es für das FoGeFo wichtig zu sehen, dass Einschränkungen im **Zugang zu biologischen Materialien** nicht zwangsläufig auf das Patentrecht im engen Sinne, sondern vielmehr auf internationale Vereinbarungen zurückzuführen sind. Im Zusammenhang mit dieser Problematik wird auch deutlich, dass es schwierig ist, die Probleme biomedizinischer Forschung mit jenen der Pflanzenforschung gleich zu setzen. Auf jeden Fall wird aber das Verhältnis zwischen Patentrecht und Zugangsregelungen ("access-benefit-sharing" u.a.) noch präziser ausgelotet werden müssen.

Weiterführende Aktionen

Grundsätzlich stellt das FoGeFo auch fest, dass es schwierig ist, Forschende für die Auseinandersetzung mit dem Patentrecht zu mobilisieren. Oftmals interessieren sich Betroffene erst für ein Thema, wenn sie in einem konkreten Fall damit konfrontiert sind. Dem Forum scheint es indes geboten, Forschende rechtzeitig dafür zu sensibilisieren, dass das Patentrecht sie sehr wohl betreffen kann – im positiven wie auch im negativen Sinn. Daher organisiert das Forum im November 2004 einen Kurs übers Patentrecht für junge Forschende (Doktorierende und Post-Docs). Der Kurs wird die hauptsächlichen Inhalte der Séance wieder aufgreifen und punktuell vertiefen, und er wird auch das Berufsfeld des Patentanwaltes vorstellen.