

Ergänzende Information

**BETREFFEND JENE DURCH DIE BIOTECHNOLOGIE-RICHTLINIE-
UMSETZUNGSNOVELLE GEÄNDERTEN BESTIMMUNGEN, DIE NICHT BEREITS IN
DER BIOTECHNOLOGIE-PRÜFRICHTLINIE BERÜCKSICHTIGT SIND**

Inhaltsverzeichnis

A. Neuerungen im Patentgesetz	4
Erschöpfung	4
Landwirteprivileg	4
Zwangslizenzen wegen Abhängigkeit zwischen Patent und geschützter Sorte	5
- Zwangslizenzen am Patent	5
- Zwangslizenzen an der geschützten Sorte	6
- Besonderheiten des Erteilungsverfahrens	6
B. Neuerungen im Patentverträge-Einführungsgesetz	6
Ansprüche gegen Landwirte nach der Veröffentlichung von Patentanmeldungen	6
C. Neuerungen im Halbleiterschutzgesetz	6
Anpassung von Zitierungen	6
D. Neuerungen im Sortenschutzgesetz 2001	6
Zwangslizenzen an Sortenschutzrechten	6

VORBEMERKUNGEN

Die Biotechnologie-Richtlinie – Umsetzungsnovelle ist am 9.6.2005 im Bundesgesetzblatt (BGBl I/2005/42) erschienen und am folgenden Tag in Kraft getreten.

Die in der Biotechnologie-Richtlinie festgelegten Grundsätze über die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen basieren auf den geltenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und reflektieren im Wesentlichen die Praxis, die das Europäische Patentamt und seine Beschwerdekammern bei der Auslegung des EPÜ entwickelt haben.

Das österreichische Patentgesetz trug den Anforderungen der Biotechnologie-Richtlinie bereits insofern Rechnung, als seine materiellrechtlichen Bestimmungen schon durch die Patentrechtsnovelle 1984, BGBl. Nr. 234, und - auf Grund der Verpflichtungen des EWR-Abkommens - mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1994, BGBl. Nr. 634/1994, vollständig an jene des EPÜ angepasst wurden. Es wurden daher mit der Novelle des Patentgesetzes (Biotechnologie-Richtlinie – Umsetzungsnovelle) nur notwendige Klarstellungen und Ergänzungen vorgenommen.

Für die inhaltlich betroffenen Materiengesetze werden die wesentlichen Änderungen, die sich ergeben und die nicht bereits in der Biotechnologie-Prüfrichtlinie berücksichtigt worden sind, gesondert dargestellt.

Diese Information bezieht sich auf jene Änderungen, die schon aufgrund der Novellierung der Gesetze entstehen. Nicht enthalten sind jene speziellen Vorschriften, die Durchführungsverordnungen, Prüfrichtlinien und Dienstanweisungen vorbehalten sind.

A. Neuerungen im Patentgesetz

Erschöpfung

Der Patentinhaber ist berechtigt, die Verwendung patentierten selbstreplizierenden Materials unter solchen Umständen zu verbieten, die den Umständen gleichstehen, unter denen die Verwendung nicht selbstreplizierenden Materials verboten werden kann. Die Regelung des § 22c Abs. 1 PatG trägt dem Grundsatz der Erschöpfung Rechnung und stellt klar, dass, wenn patentrechtlich geschütztes biologisches Material vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung im Hoheitsgebiet des EWR in Verkehr gebracht wurde, sich der Patentschutz nicht auf das biologische Material erstreckt, das durch generative oder vegetative Vermehrung des patentrechtlich geschützten biologischen Materials gewonnen wird, wenn diese Vermehrung notwendigerweise das Ergebnis der Verwendung ist, für die das biologische Material in Verkehr gebracht wurde. Klargestellt wird aber, dass das so gewonnene Material nicht weitervermehrt werden darf, da dies einen Patenteingriff darstellen würde. Diese Bestimmung legt somit in Bezug auf patentrechtlich geschütztes biologisches Material die Grenze für die Erschöpfung der Rechte des Patentinhabers fest.

Landwirteprivileg

§ 22c Abs. 2 PatG regelt das sogenannte „Landwirteprivileg“ in Bezug auf pflanzliches Vermehrungsmaterial. Die Bestimmung sieht eine Ausnahme zu dem im § 22b Abs. 1 PatG festgelegten Schutzzumfang eines Patentbesitzes vor, wenn Vermehrungsmaterial, in das die geschützte Erfindung Eingang gefunden hat, vom Patentinhaber zum landwirtschaftlichen Anbau an einen Landwirt verkauft wird. Durch die Formulierung „oder mit dessen Zustimmung“ wird klargestellt, dass das Inverkehrbringen nicht nur durch den Patentinhaber selbst, sondern auch durch einen Dritten, der die Zustimmung des Patentinhabers zur Weitergabe in der Geschäftskette hat, erfolgen kann. Das Landwirteprivileg besteht daher auch dann, wenn das Inverkehrbringen nicht durch den Patentinhaber selbst, sondern zB durch einen Lizenznehmer des Patentinhabers vorgenommen wird. Mit dieser Ausnahmeregelung wird dem Landwirt gestattet, sein Erntegut für spätere generative oder vegetative Vermehrung in seinem eigenen Betrieb zu verwenden.

Das Ausmaß und die Modalitäten dieser Ausnahmeregelung entsprechen denjenigen des Art. 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94. Dies bedeutet, dass die Weitervermehrung nicht ohne Abgeltung erfolgt, wobei aber vom Landwirt nur die Vergütung verlangt werden kann, die im gemeinschaftlichen Sortenschutzrecht im Rahmen einer Durchführungsbestimmung zu der Ausnahme vom gemeinschaftlichen Sortenschutzrecht festgelegt ist. Unter Heranziehung des Art. 14 Abs. 3 der genannten Verordnung bedeutet dies insbesondere, dass die Landwirte dem Patentinhaber, wenn kein Sortenschutzanspruch besteht, und wenn ein Sortenschutzrecht besteht, dem Sortenschutzinhaber, auf Antrag relevante Informationen zu übermitteln haben, und - sofern sie nicht zu den Kleinlandwirten zählen - zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung verpflichtet sind, die aber deutlich niedriger sein muss, als der Betrag, der im selben Gebiet für die Erzeugung von Vermehrungsmaterial derselben Sorte in Lizenz verlangt wird.

Für patentrechtlich geschütztes Vermehrungsmaterial besteht daher jedenfalls eine Vergütungspflicht, dem Landwirt steht aber das Recht zum Nachbau zu. Der Patentinhaber kann jedoch seine ihm aus dem Patent zustehenden Rechte gegenüber dem Landwirt geltend machen, der die Ausnahme missbräuchlich nutzt, oder gegenüber dem Züchter, der die Pflanzensorte, in welche die geschützte Erfindung Eingang gefunden hat, entwickelt hat, falls dieser seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Es ist davon auszugehen, dass vor dem Hintergrund des Züchterprivilegs im Sortenschutzrecht die Züchtung von Pflanzensorten durch die Wirkung von Patenten für biologisches Material nicht unangemessen beeinträchtigt wird.

In der Praxis könnten sich Patentschutz und Sortenschutz insoweit überlappen, als bei

geschützten Sorten patentierte Erfindungen verwendet werden, etwa um bestimmte Resistenzen zu erzielen. So kann das Material, das in den Verkauf gelangt, sowohl die Innovation des Patentinhabers in Form einer Resistenz als auch die des Sortenzüchters enthalten, der die Sorte mit den übrigen Eigenschaften gezüchtet hat.

§ 22c Abs. 3 PatG entspricht Art. 11 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie und sieht das „Landwirteprivileg“ auch für Zuchtvieh und tierisches Vermehrungsmaterial vor. Dies bedeutet, dass der Landwirt das geschützte Vieh zu landwirtschaftlichen Zwecken verwenden darf. Diese Befugnis gilt auch für die Überlassung des Viehs bzw. des tierischen Vermehrungsmaterials, also zB im Rahmen von Nachbarschaftshilfe oder bei Hofteilung im Erbweg oder als Mitgift, wesentlich ist aber, dass die Verwendung immer der Fortführung der landwirtschaftlichen Tätigkeit dienen muss. Ausgenommen davon sind Verkäufe mit dem Ziel oder im Rahmen einer gewerblichen Viehzucht. Der Begriff „gewerblich“ ist kein Rechtsbegriff, der sich mit den in anderen nationalen Gesetzen verwendeten Begriffen „gewerblich“ deckt, sondern ein eigener durch die Biotechnologie-Richtlinie geprägter Begriff. Unter den Begriff „gewerblich“ fallen nur solche Betriebe, die für eine weitere Zucht züchten. In diesem Fall gilt der volle Schutz des Patentes.

Um keine Ungleichbehandlung zwischen dem Landwirteprivileg für pflanzliches Vermehrungsmaterial und jenem für tierisches Vermehrungsmaterial hervorzurufen, wird ausdrücklich vorgesehen, dass auch im letzteren Fall eine angemessene Entschädigung zu zahlen ist. Diese Entschädigung muss aber - wie bei den das pflanzliche Vermehrungsmaterial betreffenden Bestimmungen - deutlich niedriger sein als der Betrag, der im selben Gebiet für die Erzeugung von tierischem Vermehrungsmaterial in Lizenz verlangt wird. Eine Sonderregelung für Kleinlandwirte besteht nicht.

Bei unbefugter Verwendung eines Patentes hat der Verletzte Anspruch auf ein angemessenes Entgelt gemäß § 150 Abs. 1 PatG, wobei dieses Entgelt nach der Judikatur dem Wert der Nutzung des Patentes, dh einer angemessenen Lizenzgebühr entspricht. Durch die Verwendung des Begriffes „angemessene Entschädigung“ im Abs. 3 ist sichergestellt, dass die Vergütung keinesfalls die Höhe eines „angemessenen Entgelts“, dh einer Lizenzgebühr erreichen darf. In jedem Fall wird die Höhe der Entschädigung nach den Umständen des Einzelfalls individuell zu bemessen sein.

Im § 22c Abs. 4 PatG sollen die patentrechtlichen Ansprüche nach § 22b PatG für die Fälle eingeschränkt werden, in denen die Vermehrung im Bereich der Landwirtschaft zufällig oder technisch nicht vermeidbar erfolgt („Auskreuzungen“). Sinngemäß gilt dies auch für Verunreinigungen im Saatgut. Der Landwirt soll so vor Ansprüchen auf Grund von zufälligen oder technisch nicht vermeidbaren Verunreinigungen geschützt werden. § 22c Abs. 4 PatG dient – ebenso wie § 22c Abs. 1 bis 3 PatG – einer Beschränkung des in § 22b PatG festgelegten Schutzzumfanges.

Zwangslizenzen wegen Abhängigkeit zwischen Patent und geschützter Sorte

Zwangslizenzen am Patent

Durch die Biotechnologie-Richtlinie wird der Kreis der Zwangslizenzen an Patenten erweitert. Kann ein Pflanzenzüchter ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten, ohne eine mit besserem Zeitrang patentierte Erfindung (älteres Patent) zu verletzen, hat er Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an dem Patent, wenn die Pflanzensorte einen bedeutenden technischen Fortschritt von erheblichem wirtschaftlichen Interesse gegenüber der patentgeschützten Erfindung darstellt und wenn diese Lizenz zur Verwertung der zu schützenden Pflanzensorte erforderlich ist (Zwangslizenz wegen Abhängigkeit) (§ 36 Abs. 2 PatG). Umgekehrt hat der Patentinhaber Anspruch auf eine Lizenz an dem jüngeren Sortenschutzrecht (Kreuzlizenz) (vgl die Ausführungen unter E).

Zwangslizenzen an der geschützten Sorte

Besteht eine Abhängigkeit zwischen jüngerem Patent und älterem Sortenschutzrecht, besteht unter denselben oben erwähnten Bedingungen ein Anspruch auf eine Zwangslizenz an dem älteren Sortenschutzrecht (vgl die Ausführungen unter E). Umgekehrt hat der Sortenschutzrechtsinhaber Anspruch auf eine Lizenz an dem jüngeren Patent (Kreuzlizenz) (§ 36 Abs. 3 PatG).

Besonderheiten des Erteilungsverfahrens

Die Zuständigkeit zur Zwangslizenzerteilung an Patenten liegt beim Patentamt. Es entscheidet auf Antrag des Lizenzwerbers in dem für die Anfechtung von Patenten vorgesehenen Verfahren künftig auch über die neu in den § 36 Abs. 2 und 3 aufgenommenen Tatbestände. Im Hinblick auf die starke Konnexität zwischen Patent und Sorte bei der Beurteilung der Abhängigkeit wird für diese Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung eine besondere Zusammensetzung der Senate vorgesehen.

B. Neuerungen im Patentverträge-Einführungsgesetz Ansprüche gegen Landwirte nach der Veröffentlichung von Patentanmeldungen

Der nach § 22c Abs. 2 und 3 PatG berechnigte Landwirt hat dem Patentanmelder für die ab der Veröffentlichung der Anmeldung im Rahmen der zitierten Bestimmungen erfolgte Benützung nur eine angemessene Entschädigung zu zahlen. Eine solche Entschädigung ist stets geringer als eine angemessene Lizenzgebühr.

C. Neuerungen im Halbleiterschutzgesetz

Anpassung von Zitierungen

Im HlSchG ist lediglich die Anpassung von Zitierungen erforderlich.

D. Neuerungen im Sortenschutzgesetz 2001

Zwangslizenzen an Sortenschutzrechten

Durch die Änderung des Sortenschutzgesetzes wird der Kreis der Zwangslizenzen an Sortenschutzrechten erweitert.

Kann der Inhaber eines Patentes für eine biotechnologische Erfindung diese nicht verwerten, ohne ein mit besserem Zeitrang erteiltes Sortenschutzrecht (älteres Sortenschutzrecht) zu verletzen, hat er Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an der durch dieses Sortenschutzrecht geschützten Pflanzensorte, soweit die Erfindung einen bedeutenden technischen Fortschritt von erheblichem wirtschaftlichen Interesse gegenüber der geschützten Pflanzensorte darstellt und soweit diese Lizenz zur Verwertung des Patentes erforderlich ist (§ 6 Abs. 6 Sortenschutzgesetz 2001). Umgekehrt hat der Sortenschutzinhaber Anspruch auf eine Lizenz an dem jüngeren Patent (Kreuzlizenz) (vgl die Ausführungen unter A).

Wird einem Pflanzenzüchter eine nicht ausschließliche Lizenz für ein durch ein mit besserem Zeitrang erteiltes Patent (älteres Patent) erteilt, weil er ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten kann, ohne ein älteres Patent zu verletzen, dann hat der Inhaber des älteren Patents Anspruch auf eine nicht ausschließliche Lizenz an dem jüngeren Sortenschutzrecht zur Verwertung der geschützten Erfindung (§ 6 Abs. 7 Sortenschutzgesetz 2001).