

# Patentschutz in der (Zier)-Pflanzenzüchtung

## *Patent Law in Horticulture*

Christine Godt

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, Lehrstuhl für Internationales und Europäisches Wirtschaftsrecht, Zivilrecht, Ammerländer Heerstr. 114-118, 26129 Oldenburg  
E-Mail: christine.godt@uni-oldenburg.de

Der Beitrag gibt einen Überblick über die Patentlandschaft im Sektor Zierpflanzenzüchtung, skizziert das Verhältnis zum Sortenschutz und befasst sich mit fünf aktuellen Themen: Produktschutz aufgrund nicht-patentfähiger Verfahren, „*native traits*“, moderne Züchtungsverfahren (u.a. CRISPR/Cas9), Kreuzlizenzen (Sortenschutz-Patent) und die kartellrechtliche Bewertung von Spontanmutationen.

(1) Von zentraler Bedeutung ist die aktuelle Rechtsentwicklung in Bezug auf den Produktschutz auf Pflanzen, die aus einem (wg. Art. 52 lit. b EPÜ) vom Patentschutz ausgeschlossenen „im Wesentlichen biologischen Züchtungsverfahren“ gewonnen wurden (z.B. markergestützte Verfahren). Solche Erzeugnisansprüche hatte die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts 2015 im Verfahren „Brokkoli II/ Tomaten II“ anerkannt. Dieser Rechtsauslegung ist die Europäische Kommission (EU) am 8.11.2016 entgegengetreten, weil sie nicht mit der Europäischen Biotechnologie-Richtlinie (Biotech-RL) vereinbar ist. Daraufhin „stoppte“ das Europäische Patentamt die Prüfung aller vergleichbaren Verfahren (Mitteilung vom 24.11.2016). Ein klarstellender Beschluss des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (EPO) ist für April 2017 angekündigt.

(2) Anders als bei „Brokkoli II/ Tomaten II“ beruht das Erzeugnis, das aus anderen „modernen“ Verfahren (etwa CRISPR/Cas9) hervorgegangen ist, die sich nicht allein auf die Identifizierung vom Markergenen beschränken, auf *patentfähigen* Verfahren. Auch hier unterscheiden sich die Erzeugnisse in der Regel nicht von vorhandenen Pflanzen. Aus diesem Grunde ist die Frage offen, ob diese Erzeugnisse (selbständig oder abgeleitet) schutzfähig sind oder ob sie nach Sinn und Zweck des Art. 4 der Europäischen Biotechnologie-Richtlinie vom Patentschutz ausgeschlossen sind.

(3) Beide Streitstände treiben die Diskussion um *native traits* voran. Das Schlagwort steht für die Forderung, dass vorhandene, bekannte Eigenschaften und die damit korrelierende genomische Information nicht patentgeschützt sein sollen. Dabei geht einerseits um die Frage, was das Patentrecht schützen will, und andererseits um die Frage, welche Freiheiten in den einzelnen Sektoren erhalten bleiben sollen. Die rechtliche Umsetzung dieser Forderung kann durch Patentausschluss oder, wie ein in den Niederlanden diskutierter Gesetzentwurf vorsieht, durch Einführung eines Züchterprivilegs im Patentrecht erfolgen.

(4) Als Instrument zur Lösung von Zugangsproblemen zu patentgeschütztem genetischem Material sieht das Recht die Möglichkeit vor, dass Züchter Zwangslizenzen beantragen können – im Gegenzug zu einem Nutzungsrecht an der Sorte (Kreuzlizenzen, Art. 12 Biotech RL, § 24 Abs. 3 dt. PatG). Bisher wurden solche Anträge nicht gestellt und es besteht Uneinigkeit über die Gründe: Gibt es in der Praxis kein Problem oder sind die Voraussetzungen zu hoch und mit dem Sortenschutz nicht kompatibel (wichtiger technischer Fortschritt, erhebliche wirtschaftliche Bedeutung)?

(5) Das gewerbliche Vertragsrecht wird geprägt von kartellrechtlichen Regeln, u.a. der EU Gruppenfreistellungsverordnung Technologietransfer. Danach ist es dem Lizenzgeber verboten, sich vom Lizenznehmer Rechte an „eigenen Verbesserungen“ vorab übertragen zu lassen (Art. 5 GFV-TT). Umstritten ist, ob dieses Verbot auch für Spontanmutationen gilt, die einem Züchter bei dem Anbau von lizenziertem Pflanzgut auffallen. Gewerberechtler argumentieren, dass Spontanmutationen nicht das Produkt einer eigenen Innovationsleistung des Züchters seien (Klein/von Busse/von Jeinsen, Art. 22-27 GSortV, Rn. 184 f., in: Metzger/Zech [Hrsg.], Sortenschutzrecht, Beck 2016). Dagegen ist einzuwenden, dass die Leistung des Züchters gerade das Erkennen und Auffinden wünschenswerter Eigenschaften ist. Deshalb schützt das Sortenrecht bereits die Entdeckung einer Veränderung. Es ist diese Eigenleistung des Züchters, die das Kartellrecht vor dem Zugriff des Lizenzgebers schützen will (Godt).

The contribution provides an overview about the patent landscape in the horticultural sector, outlines the relationship to the system of plant breeders' rights and discusses five current topics: product protection of plants derived from non-patentable processes, „native traits“, modern biotechnological processes like CRISPR/Cas9, mandatory cross-licensing (patents-plant varieties) and competition law's restrictions to upfront transfer of spontaneous mutations.

(1) The recent developments in patent law with regard to product protection of plants derived from non-patentable „essentially biological“ processes (Art. 52 lit. b EPÜ), like smart breeding, are of central importance. These isolated product claims were upheld in 2015 by the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office in the famous decision „Broccoli II/ Tomatoes II“. The EU Commission contradicted on 8.11.2016 arguing that the interpretation violates the European Biotechnology Directive (Biotech-Directive). In turn, the European Patent Office stayed all similar procedures (Notice of 24.11.2016). A clarifying decision of the Administrative Council of the Board of Directors European Patent Organisation is expected for April 2017.

(2) Distinct from the facts underlying the cases „Broccoli II/ Tomatoes II“, plants derived of processes like CRISPR/Cas9, which are not limited to identifying marker genes, are products derived from *patentable* procedure. Yet, resulting plants may not be distinguishable from existing plants. Therefore, it is an open question, if these products deserve independent or derived patent protection, or if this protection is non-

consistent with the rationale of Art. 4 Biotech Dir.

(3) Both queries propel the discussion around *native traits*. This buzzword signals the claim that existing traits and their correlative genetic information may not be patentable. The reasons are, on the one hand, that the isolation may not deserve patent protection, and on the other hand, may encroach on freedoms necessary in other sectors. The proposition can be transposed as outright patent exclusion or, similar to the legislative proposal discussed in the Netherlands, provide for a breeders exemption in patent law.

(4) An instrument to resolve access problems to patent protected genetic material is mandatory licensing under Art. 12 Biotech Dir./§ 24 sec. 3 German Patent Code, matched with cross-licensing. However, no applications have been filed yet. The open question is if no problems have occurred in practice, or if the requirements are too restrictive to be met and inconsistent with the plant breeders' regime (important technical progress, significant economic value).

(5) Commercial contractual freedom is limited by competition law, inter alia the EU Regulation on Block Exemptions on Technology Transfer (BE-TT). Art. 5 BE-TT limits the right of the licensor to have rights to a future improvement of the licensee transferred up-front to the licensor. It is disputed if this prohibition also covers spontaneous mutations. Intellectual Property Lawyers argue that spontaneous mutations are not innovative accomplishments of the licensee, and are therefore not protected by a framework which aims at fostering innovative behaviour (Klein/von Busse/von Jeinsen, Art. 22-27 GSortV, Rn. 184 f., in: Metzger/Zech [Hrsg.], Sortenschutzrecht, Beck 2016). However, this interpretation disregards that the plant breeders' regime acknowledges the discovery and identification of desirable traits. The breeder's capability is of a different quality compared to a technical engineer. It is this innovative performance of a breeder which is protected by plant varieties, and which competition law aims to shield from the grasp of the licensor (Godt).