

Biopiraterie und Patentrecht: Umsetzung der Rio-Konvention (CBD) in nationales und europäisches Patentrecht

RECHTSGUTACHTEN

erstattet im Auftrag der Organisationen

**Erklärung von Bern (EvB),
SWISSAID
und
Blauen-Institut, Münchenstein**

von

FRITZ DOLDER

Prof.Dr.iur.Dr.sc.techn.ETH
Juristische Fakultät der Universität Basel

Dezember 2000

GUTACHTERFRAGEN

Wie sollen die Herkunftsstaaten

- an den Erträgen von Patenten beteiligt werden,
- welche **biologische Ressourcen** der Herkunftsstaaten als Ausgangsmaterial benutzen ?

1. Das Ungenügen der aktuellen Patentgesetzgebung in den Industriestaaten (Nachfragestaaten)

2. Praktische Vorschläge zur Revision der Patentgesetzgebung der Industriestaaten (Nachfragestaaten) mit dem Ziel einer **verbesserten** Beteiligung der Herkunftsstaaten an den Erträgen.

3. Praktische Vorschläge, um eine Umgehung der vorgeschlagenen Massnahmen zu verhindern.

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Objekt der Untersuchung	2
2.	Abgrenzung des Objekts der Untersuchung	4
3.	Biopiraterie als grenzüberschreitender Sachverhalt: Regelungskompetenz des Nachfragestaates	6
3.0	Biopiraterie als grenzüberschreitender Sachverhalt	6
3.1	Effizienz einer Rechtsetzung im Nachfragestaat	6
3.2	Völkerrechtliche Zulässigkeit: Rechtsetzung im Nachfragestaat ?	8
3.3	Systemverträglichkeit mit den Regeln des internationalen Privatrechts ?	10
4.	Ungenügen der aktuellen gesetzlichen Regelung in den Nachfragestaaten	13
4.0	Beteiligung des Stakeholders von Bioressourcen	13
4.01	Problemstellung	13
4.02	Gesetzliche oder vertragliche Regelung ?	16
4.1	Erfinderrechtliche Vindikation	17
4.2	Ansprüche aus Vertrag / Vertragsverletzung	18
4.3	Schadenersatzansprüche aus (zivilrechtlichem) Delikt	20
4.4	Geschäftsanmassung / angemassete Eigengeschäftsführung	21
4.5	Ungerechtfertigte Bereicherung	22
5.	Revisionsvorschläge	23
5.1	Partizipation am Eigentum der Erfindung	23
5.2	Faktisches Gesellschaftsverhältnis	25
5.3	Entgeltsanspruch des Stakeholders	27
5.4	Ansprüche aus Verarbeitung (Specificatio)	29
6.	Verhindern der Umgehung der vorgeschlagenen Normen	32
6.1	Zuständigkeit der Zivilgerichte des Anmeldestaates	32
6.2	Patentanmeldeverfahren	33
6.3	Strafrechtliche Sanktionen	35
7.	Nicht-Partizipation (Hinweise)	37
7.1	Fehlende Neuheit	37
7.2	Widerrechtliche Entnahme	38
7.3	Verstoss gegen ordre public	39
7.4	Mangelnde Offenbarung	43
	Beantwortung der Gutachterfragen	45

1. Objekt der Untersuchung

Beispiele von Patenten für Erfindungen auf der Basis von biologischem Ausgangsmaterial. Es ist für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung **nicht** erforderlich, dass das biologische Ausgangsmaterial oder dessen Gewinnung und Aufarbeitung aus natürlichen Quellen ein Merkmal des Patentanspruches bildet. Dass ein Patent auf biologischem Ausgangsmaterial **aufbaut**, d.h. technisch von diesem Ausgangsmaterial **abhängt**, kann sich auch aus der Beschreibung der Erfindung ergeben.

Unique T-lymphocyte line

US-Patent 4, 438, 032 vom 20.3.1984, Golde et al.

1. A method for producing in isolatable amounts an excretory protein produced by a T-lymphocyte, said method comprising:
cultivating as a single cell suspension **the Mo cell line** in a nutrient medium, whereby said excretory proteins are produced and excreted into said nutrient medium.

Antimicrobial diterpenes

US-Patent 5,929,124 vom 27.7.1999, Hostettmann et al.

1. A pharmaceutical composition comprising a compound having the formula (1) wherein R_{14} is methyl and R_{13} is hydroxyl; or R_{13} is --O-- bonded to R_{14} and R_{14} is --CHORa, Ra being hydrogen C_{1-4} alkyl, or formula (a) below.
(...)

EXAMPLE 1 – Extraction and separation of swartziadione (formula (i)):

Dried powdered root bark (500 g) of **Swartzia madagascariensis** was extracted by CH_2Cl_2 at room temperature 3 times 3,000 ml (24 h, 140 rpm shaking). The solvent was removed under reduced pressure (700 mbar, 30 C) and the CH_2Cl_2 extract (47.0 g) was fractionated by column chromatography on silica gel with petroleum ether / EtOAc 2:1 to afford fraction G (3.89 g).

Übertragungsvektor für menschliches Wachstumshormon

EP-Patent 0 020 147 vom 25.1.84, Baxter et al.

1. Übertragungsvektor nach Anspruch X, worin die für menschlichen Wachstumshormonvorläufer kodierende DNA-Sequenz von aus den Hypophysenzellen eines einzigen Menschen gewonnener Boten-RNA abgeleitet ist.

Example 1 (Seite 10, Zeile 45 ff):

The pituitary glands of six human patients with pituitary tumours were removed by transphenoidal hypophysectomy, quick-frozen and stored in liquid nitrogen. In the following procedure, each pituitary gland was treated separately, although all six were worked up at the same time. The glands were thawed and homogenized in 4

M guanidinium thiocyanate containing 1 M mercaptoethanol buffered to pH 5.0 at 4 °C.

Hybridoma-Zellinie

EP-Patent 0 030 815 vom 15.5.85, Kung et al.

1. Mononuklearer Maus-Antikörper, welcher mit
 - i) annähernd 95 % normalen humanen Thymocyten,
 - ii) 5 % normalen humanen peripheren T-Zellen,
 - iii) 10 % E--peripheren mononuklearen Zellen und
 - iv) 10 bis 20 % Knochenmarkzellen reagiert.

B. Isolation of thymocytes (Spalte 10, Zeile 25ff)

Normal human thymus gland was obtained from patients aged two months to 14 years undergoing corrective cardiac surgery. Freshly obtained portions of the thymus gland were immediately placed in 5 % foetal calf serum in medium 199, finely minced with forceps and scissors, and subsequently made into single cell suspensions by being pressed through wire mesh.

Human T-cell line PNG-1

WO-Patentanmeldung 93/ 03759

In 1989 blood was taken from each of 24 Hagahai men and women, a 260 member hunter-horticulturist group in Papua New Guinea. Based on these blood samples a human T-cell line was isolated and a patent application filed.

Variants of human T-lymphotropic virus

WO-Patentanmeldung 92/ 15325

The cell lines were derived from a 40 year old woman of the population of the Solomon Islands with a history of transfusion acquired hepatitis.

2. Abgrenzung des Objekts der Untersuchung

Erweiterung 1

Aus praktischen Gründen wird die Untersuchung auf biologische Ressourcen (nicht nur genetische) erweitert (vgl. die Definitionen in Art. 2 CBD). Dadurch werden insbesondere Pflanzen in die Untersuchung einbezogen, welche aufgrund ihrer Inhaltsstoffe, d.h. ihres synthetisch-chemischen Potentials von Interesse sind, ohne dass Einzelheiten der dafür codierenden genetischen Strukturen bekannt sein müssen.

Erweiterung 2

Ebenfalls aus praktischen Gründen werden biologische und genetische Ressourcen **aus dem menschlichen Körper** einbezogen,

- 1) auch wenn diese nicht aus Entwicklungsländern stammen, z.B. **John Moore-Case**; und
- 2) obschon **menschliche** Ressourcen an der 2. Folgekonferenz der Rio-Konferenz aus dem Anwendungsbereich der CBD ausgeklammert worden sind.

It was established in Decision II/11 „Access to genetic Resources“ of the Second Conference of the Parties that human genetic resources are not included within the framework of the Convention.“ Interview-Paper EDA, S. 8 (1998)

Einschränkung 1

Es wird im vorliegenden Gutachten **nicht** abschliessend geprüft werden, ob die Nachfragestaaten aufgrund von Art. 8-j und 15 (7) CBD völkerrechtlich zu gesetzgeberischen Massnahmen verpflichtet sind, d.h. ob die aktuelle Gesetzeslage in DE, CH oder BE im heutigen Zeitpunkt allenfalls völkerrechtswidrig ist. Immerhin wird darauf hingewiesen, dass die betreffenden Bestimmungen der Konvention **sehr vorsichtig** formuliert sind und sehr behutsame Disclaimer bzw. Delegationen an das gesetzgeberische **Ermessen** der Vertragsstaaten enthalten. Es wird deshalb schwierig sein, formelle völkerrechtliche Verpflichtungen der Nachfragestaaten zu gesetzgeberischen Massnahmen abzuleiten.

CBD Art. 8-j „soweit möglich und sofern angebracht“

CBD Art. 15(7) „sofern angebracht“, „erforderlichenfalls“

Vorsichtig zurückhaltend auch MARTIN A. GIRSBERGER, Biodiversity and the Concept of Farmers' Rights in International Law, Diss. Bern 1999, S. 346/347.

Immerhin ist von sehr bekannter Seite **angedeutet** worden, dass sich die Frage stelle, ob die Patentgesetzgebung der Vertragsstaaten revidiert werden solle, um die in der CBD gesteckten Ziele besser erreichen zu können, m.a.W. dass zur Zeit **gesetzgeberische Defizite** in der Umsetzung der CBD bestehen könnten:

Josef STRAUS, Biodiversity and Intellectual Property, AIPPI Yearbook 1998/IX, 37th Congress - Rio de Janeiro 1998, S. 113:

„On the other hand, the question can be raised, whether patent laws need to be amended in a way which would support the CBD objectives by taking into account the access legislation.“

Von anderer Seite werden aus Gründen der Effizienz der einmal gesetzten Rechtsnormen kategorisch gesetzgeberische Massnahmen in den Nachfragestaaten (und den Herkunftsstaaten) von Bioressourcen gefordert: Derartige Massnahmen seien „**schlechthin unentbehrlich**“ für die Durchsetzung des in der Rio-Konvention gesetzten Rechts und das Gebot der effektiven Umsetzung sei jeder rechtlichen Verpflichtung „**inhärent**“.

Gudrun HENNE, Genetische Vielfalt als Ressource, Diss. FU Berlin 1997/98, Völkerrecht und Aussenpolitik Bd. 54, Baden-Baden 1998, S. 217/218:
„Daraus folgt ein Gebot für die Nutzerstaaten, den Erwerb, oder den Gebrauch (die weitere Verfügung und die konkrete Nutzung) unzulässig erworbener genetischer Ressourcen im Inland zu kontrollieren, zu unterbinden und zu sanktionieren, sowie die Zugangs- und Teilhabeordnung nachträglich noch anzuwenden.“

Einschränkung 2

Es wird offen gelassen, ob es unter operativen Gesichtspunkten zweckmässiger sei, die Umsetzung der Konvention im internationalen oder im nationalen Recht zu beginnen oder zu versuchen. Nach einer **prima facie** Bewertung wird es für eine erfolgreiche Umsetzung der Konvention im vorliegend untersuchten Kontext der Biopiraterie erforderlich sein, **auf beiden Ebenen** gesetzgeberisch vorzugehen.

STRAUS, a.a.O. S. 115: „The proper place to decide whether and how intellectual property law, in particular patent laws, need to be amended in order to be (possibly more) supportive to achieving the CBD objectives to the benefit of all the parties involved has to be resolved in the framework of the WTO and the TRIPS Agreement.“

3. Biopiraterie als grenzüberschreitender Sachverhalt: Regelungskompetenz des Nachfragestaates

Ist eine Regelung der Biopiraterie in der Gesetzgebung der Industriestaaten (Nachfragestaaten, Anmeldestaaten) operativ effizient, völkerrechtlich zulässig und mit den Regeln des internationalen Privatrechts vereinbar ?

Die im vorliegenden Zusammenhang vorgeschlagenen **Gesetzesrevisionen** eignen sich nicht nur für das Recht der Nachfragestaaten (Industriestaaten, Europa, USA, Japan usw.), sondern selbstverständlich auch für das Recht der Herkunftsstaaten von Bioressourcen und schliesslich auch für das Recht der Staatsverträge (insbesondere: EPÜ, TRIPS) und ihrer Ausführungserlasse. Sie betreffen in erster Linie die Patentgesetzgebung, könnten aber ebensogut in die Zugangs- und Teilhabeordnung (ZTO) von Staaten mit biologischen Ressourcen integriert werden. Für die Durchsetzung der CBD wäre es sogar besonders zweckmässig, wenn für diese Materie in den Herkunftsstaaten und den Nachfragestaaten die **gleiche materielle Regelung** bestehen würde.

3.0 Biopiraterie als grenzüberschreitender Sachverhalt

Die vorliegend interessierende Form der Biopiraterie (Patentanmeldungen von Erfindungen auf der Basis von konventionswidrig erworbenen Bioressourcen) berührt regelmässig das Territorium mehrerer Staaten, und bildet dadurch einen **grenz-überschreitenden Sachverhalt**, um dessen Regelung die Rechtsordnungen verschiedener Staaten konkurrieren:

- Im Herkunftsstaat entsteht beim Berechtigten (Stakeholder) originäres Eigentum an den betreffenden biologischen Ausgangsmaterialien (Pflanzen, Tiere, Teile des menschlichen Körpers).
- Im Herkunftsstaat erwirbt der Nachfrager (Biopirat) durch irgendwelche Rechtsgeschäfte derivatives (abgeleitetes) Eigentum an den betreffenden biologischen Objekten oder er erwirbt die tatsächliche Verfügungsgewalt an diesen Objekten auf deliktischem Weg (Eigentumsdelikte): Vorgang der Prospektion oder des Sammelns.
- Nach der vorliegend getroffenen Abgrenzung wird auch menschliches Ausgangsmaterial in die Untersuchung einbezogen, welches **nicht** aus typischen Herkunftsstaaten von Bioressourcen stammt, sondern gegebenenfalls auch aus typischen Nachfragestaaten (Fall **John Moore**).

- Irgendwo (Herkunftsstaat, Nachfragestaat, Drittstaat) erarbeitet der Erfinder (Biopirat) eine Erfindung auf der Basis des biologischen Ausgangsmaterials.

- Im Nachfragestaat (Anmeldestaat) meldet der Erfinder (Biopirat) bzw. dessen Rechtsnachfolger die Erfindung zum Patent an und erwirbt dadurch ein Monopolrecht (Patent) für das Territorium dieses Nachfragestaates.

- Im Nachfragestaat (Anmeldestaat) wird dieses Monopolrecht kommerzialisiert und es entsteht gegebenenfalls ein wirtschaftlicher Erfolg beim Inhaber des Patents.

Auf diese verschiedenen Phasen sind verschiedene nationale Rechtsordnungen anwendbar:

- Auf die erste Phase der Biopiraterie (Erwerb von originärem Eigentum an den Bioressourcen) dürfte aufgrund der in Art. 3 CBD statuierten Souveränität über die Bioressourcen **ausschliesslich** das Recht des Herkunftsstaates anwendbar sein. Dieses bestimmt, welche Rechtssubjekte originäre Eigentümer – Berechtigte, Stakeholder – der fraglichen biologischen Objekte werden. Das kann der Staat (oder eine Mehrheit von Staaten), eine Gebietskörperschaft (Region, Stammesgebiet, Dorfgemeinschaft) aber auch natürliche oder juristische Personen bzw. Personenmehrheiten des Privatrechts sein. Alternativ dazu können die Bioressourcen auch zur **res nullius** erklärt werden und das Eigentum an einzelnen Exemplaren dieser Ressourcen dem Finder oder Aneigner zugesprochen werden.

- Auf die zweite Phase der Biopiraterie (Erwerb von abgeleitetem Eigentum an den Bioressourcen) dürfte aufgrund der in Art. 3 CBD statuierten Souveränität über die Bioressourcen ebenfalls **ausschliesslich** das Recht des Herkunftsstaates anwendbar sein. Dieses kann zum Beispiel bestimmte Rechtsgeschäfte über Bioressourcen als rechtswidrig und ungültig erklären und durch eine entsprechende Zoll- und Exportgesetzgebung für eine Kontrolle der Ausfuhr von Bioressourcen sorgen.

- Um die Rechtsanwendung auf die folgenden Phasen der Biopiraterie **konkurrieren** dagegen mindestens drei nationale Rechtsordnungen: diejenige des Herkunftsstaates, des Nachfragestaates (Anmeldestaates von Patenten, immaterialgüterrechtliches Schutzland) und gegebenenfalls eines oder mehrerer Drittstaaten, auf deren Territorium die Erfindung gemacht worden ist.

Ist es unter diesen Voraussetzungen operativ sinnvoll und rechtlich zulässig, zur Umsetzung der CBD, Kontrolle und Prävention der Biopiraterie und zur Verbesserung der rechtlichen Situation der Berechtigten (Stakeholder) aus den Herkunftsstaaten der Bioressourcen Massnahmen in der Gesetzgebung der Nachfragestaaten (Anmeldestaaten) zu ergreifen ?

3.1 Effizienz einer Rechtsetzung im Nachfragestaat zur Prävention und Kontrolle der Biopiraterie ?

Es darf davon ausgegangen werden, dass die Unterzeichner der Rio-Konvention eine wirksame, also im Einzelfall durchsetzbare Ordnung der Materie beabsichtigten, insbesondere eine wirksame Prävention bzw. Kontrolle aller Aktivitäten im Zusammenhang mit der Biopiraterie.

„Die Konvention intendiert eine wirksame Ordnung, denn einer rechtlichen Verpflichtung ist das Gebot effektiver Umsetzung inhärent.“ HENNE, a.a.O. S. 217

Unter dem Aspekt der effizienten Rechtsverwirklichung erscheint eine Regelung der Biopiraterie im Patentrecht des Nachfragestaates (Anmeldestaates), für dessen Territorium Schutz beansprucht wird, als ausgesprochen zweckmässig, ja optimal:

Eine rechtliche Kontrolle der letzten Phase der Biopiraterie, der Anmeldung der ressourcenbasierten Erfindungen zum Patent, bietet zum einen den Vorteil, nur wirtschaftlich Signifikantes zu erfassen und die unter Umständen wertlosen Vorstadien nicht zu stören, welche nur im Falle eines Erfolges zur Patentierung von Erfindungen führen. Die Kontrolle im Anmeldestaat von Patenten erscheint zum zweiten deshalb als besonders effizient, weil das Patentanmeldeverfahren ohnehin im Rahmen einer staatlichen Behörde abläuft und der Staat deshalb nicht noch besonders aktiv werden muss, damit die fraglichen Sachverhalte überhaupt zu seiner Kenntnis gelangen. Auch von der Seite der Sanktionen her, erscheint die Patentanmeldung als optimales Instrument zur Kontrolle der Biopiraterie: Wird als Sanktion für die Nichterfüllung der gesetzlichen Vorgaben die Zurückweisung einer Patentanmeldung vorgesehen, so hat der Biopirat selbst alles Interesse daran, diese Vorgaben rechtzeitig zu erfüllen, weil nur so seine Vermögensvorteile, eben das von ihm angestrebte rechtliche Monopol entstehen kann.

Gesetzgeberische Massnahmen im Recht der Nachfragestaaten sind deshalb neben entsprechenden Massnahmen im Herkunftsstaat der Bioressourcen als unentbehrlich und unter dem Gesichtspunkt der Effizienz geradezu als **Mittel der Wahl** zur Durchsetzung der Rechtsnormen der Rio-Konvention anzusprechen.

Vgl. HENNE, a.a.O. S. 217: „Ohne eine Kontrolle durch die Nutzerländer kann die Zugangs- und Teilhabeordnung eines Herkunftsstaats nicht wirksam umgesetzt werden.“

3.2 Völkerrechtliche Zulässigkeit einer Rechtsetzung im Nachfragestaat ?

Lässt die aktuelle völkerrechtliche Regelung in den Staatsverträgen des Immaterialgüterrechts (PVÜ, Strassburg, TRIPS) eine Regelung dieser Sachverhalte im nationalen Recht der Nachfragestaaten zu ?

Rechtstechnisch-konstruktiv werden in diesem Gutachten gesetzgeberische Lösungen untersucht und vorgeschlagen, welche unterschiedliche Sachverhalte im Sinne einer Partizipation der Berechtigten (Stakeholder) aus den Herkunftsstaaten der Bioressourcen regeln:

- Erwerb des Rechts **auf das** Patent bzw. **aus dem** Patent;
- Voraussetzungen der Patentierbarkeit, insbesondere Patentanmeldung von Seiten eines Nichtberechtigten oder nur partiell Berechtigten (widerrechtliche Entnahme);
- Entstehung von schuldrechtlichen Ansprüchen (Entgeltsansprüche, Gewinnbeteiligungsansprüche) als Folge von Patentanmeldungen bzw. Patenterteilungen.

Der **Erwerb der Rechte** auf das Patent bzw. aus dem Patent wird (im Gegensatz zu den Voraussetzungen der Patentierbarkeit) in den einschlägigen Staatsverträgen nirgends ausdrücklich geregelt. Eine Ausnahme bildet Art. 27(3) PCT, der vorsieht, dass eine internationale Anmeldung vom Bestimmungsamt zurückgewiesen werden kann, wenn der Anmelder für die Zwecke eines Bestimmungsstaates in bezug auf das nationale Recht dieses Staates mangels Erfindereigenschaft nicht berechtigt ist, eine nationale Anmeldung einzureichen. Damit wird für die Beurteilung der Berechtigung das nationale Recht des Bestimmungsstaates, also des Schutzlandes und im vorliegenden Kontext: des Nachfragestaates, für anwendbar erklärt.

Im übrigen setzen die Staatsverträge des Immaterialgüterrechts den Begriff des Erfinders als Erwerber und Inhaber des Rechts auf das Patent voraus.

Das Harmonisierungsabkommen von Strassburg (1963) enthält keine autonome Regelung des Berechtigten;
PVÜ 4ter handelt nur von „Anmelder“ oder „Inhaber“, setzt aber ebenfalls keine eigenen Regeln.
TRIPS Art. 28 setzt den Begriff des „owner“ voraus, normiert ihn aber nicht selbst.

Damit dürften die Staatsverträge des Immaterialgüterrechts einer Regelung des Rechts auf das Patent im Recht des Nachfragestaates (Anmeldestaates) zumindest nicht explizite im Wege stehen.

Auch für eine Entstehung von **schuldrechtlichen Ansprüchen** – Entgeltsansprüche, Gewinnbeteiligungsansprüche – als Folge von Patentanmeldungen bzw. Patenterteilungen sehen die Staatsverträge keine eigenen Regeln vor. Es dürfte also auch hinsichtlich dieser Frage völkerrechtlich zulässig sein, im Recht des Nachfragestaates (Anmeldestaates) entsprechende Regeln aufzustellen (vgl. HENNE a.a.O. S. 217).

Inwieweit die völkerrechtliche Regelung der **Voraussetzungen der Patentierbarkeit** in den Staatsverträgen eine ergänzende nationale Regelung zulässt, ist bei der Darstellung den einzelnen Kriterien gesondert zu untersuchen (s. unten 7 – Nichtpartizipation). Die völkerrechtliche Regelung dieser Fragen ist allerdings verhältnismässig dicht und die Freiräume der einzelnen Staaten, diese Regelung durch nationales Recht zu ergänzen, sind stark eingeschränkt.

Kollidieren die vorgeschlagenen Regelungen im Recht der Nachfragestaaten mit der in Art. 3 CBD statuierten Souveränität der Herkunftsstaaten über ihre genetischen Ressourcen ?

Hinsichtlich des Erwerbs einer inhaber- oder eigentümerähnlichen Rechtsstellung an der Patentanmeldung bzw. am Patent im Nachfragestaat (Schutzland) verweisen die vorgeschlagenen Regeln im Recht des Nachfragestaates jeweils unmittelbar auf die Regeln der CBD und damit auf das Recht der Herkunftsstaaten. Eine Beeinträchtigung der Souveränität des Herkunftsstaates über dessen Bioressourcen bzw. eine Kollision mit der CBD dürfte deshalb ausgeschlossen sein. Die vorgeschlagenen Regeln verbessern im Gegenteil die praktische Durchsetzung der Souveränität der Herkunftsstaaten über ihre Bioressourcen.

Auch die Entstehung von schuldrechtlichen Ansprüchen (Entgeltsansprüche, Gewinnbeteiligungsansprüche) als Folge von Patentanmeldungen bzw. Patenterteilungen im Recht des Nachfragestaates verstösst **nicht** gegen die Souveränität der Herkunftsstaaten über ihre genetischen Ressourcen, da sie lediglich das Verhalten des Inhabers von Patenten im Schutzland, also von Rechtssubjekten regelt, welche durch das Erwirken des betreffenden Monopolrechts im Schutzland sich insoweit freiwillig dessen Rechtsordnung unterworfen haben (vgl. HENNE, a.a.O. S. 225).

5.4 Systemverträglichkeit einer Gesetzgebung im Nachfragestaat mit den Regeln des internationalen Privatrechts ?

Entspricht eine Regelung der Sachverhalte der Biopiraterie im Recht des Nachfragestaates (Anmeldestaates) den traditionellen Regeln des internationalen Privatrechts ?

Auf die Rechtsinstitute, welche die Voraussetzungen der Patentierbarkeit regeln, ist traditionellerweise das Recht des **Schutzlandes** anwendbar (*lex loci protectionis*, Art. 110 Abs. 1 des schweizerischen IPRG). Wie die drei anderen Voraussetzungen der Patentierbarkeit (Neuheit, Offenbarung, Verstoss gegen den **ordre public**) ist auch die widerrechtliche Entnahme in DE, CH und im EPÜ als Zurückweisungs- oder Einspruchsgrund bei Patentanmeldungen bzw. als Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrund von Patenten ausgestaltet und betrifft deshalb – zumindest im weiteren Sinne – Voraussetzungen der Patentierbarkeit (CH: Art. 26 Zif. 6 PatG; DE § 21(1) Zif. 3, § 22, § 59 (1) PatG; EPÜ Art. 61 (1)c und Art. 138 (1) e). Eine Regelung dieser Kriterien im Recht des Landes, für das Schutz beansprucht wird, bei der Biopiraterie also im Recht des europäischen Nachfragestaates (Schutzlandes), erscheint deshalb mit den Regeln des internationalen Privatrechts als vereinbar. Dies gilt ausdrücklich für das Recht des EPÜ: Im Rahmen der Regelung der widerrechtlichen Entnahme (Art. 61 (1)(c) und (Art. 138 (1) (e) EPÜ) ist der Begriff des **Erfinders** und damit auch des **Nichtberechtigten** konventionsautonom auszulegen bzw. anzuwenden, also nach dem Recht des Schutzlandes, welches hier vom EPÜ repräsentiert wird (STAUDER N. 8 zu Art. 60, SCHENNEN N. 15 zu Art. 138).

Inwieweit die aktuelle völkerrechtliche Regelung dieser Kriterien in den Staatsverträgen noch eine ergänzende nationale Regelung zulässt, ist dagegen bei den einzelnen Voraussetzungen zu untersuchen (s. unten Kapitel 7 – Nichtpartizipation).

Auch auf den **Erwerb von Rechten** an einer Erfindung bzw. von Rechten auf das Patent aufgrund der Erfinderqualifikation kann nach dem traditionellen System der kollisionsrechtlichen Regeln ebenfalls das Recht des Schutzlandes angewendet werden, für das Schutz beansprucht wird: Ein Vorbild dafür lässt sich in dem bereits erwähnten Art. 27 (3) PCT finden, welcher zur Beurteilung der Berechtigung an der Anmeldung auf das Recht des Bestimmungsstaates verweist. Ein weiteres Vorbild bietet erneut Art. 60 (1) EPÜ: Der Begriff des **Erfinders** als Inhaber des Rechts auf das Patent ist – wie bereits erwähnt – im EPÜ konventionsautonom normiert und entsprechend anzuwenden (STAUDER N. 8 zu Art. 60 EPÜ).

Dass für den Erwerb der Rechte aus Arbeitnehmererfindungen in Art. 60 (1) S. 2 EPÜ auf das Recht der überwiegenden Beschäftigung, allenfalls des Betriebes verwiesen wird, erlaubt **e contrario** den Schluss, dass für alle anderen Erwerbsformen (d.h. die Erfinderqualität) die Konvention anwendbar ist, welche wiederum das Recht des Schutzlandes verkörpert. Einen ähnlichen Schluss erlaubt Art. 122 Abs. 3 des schweizerischen IPRG, der für Verträge über Arbeitnehmererfindungen (und damit im Ergebnis für den Erwerb von Rechten an Arbeitnehmererfindungen) auf das den Arbeitsvertrag regierende Recht (**lex causae**) verweist, aber keine expliziten Regeln für andere Erwerbsformen aufstellt: Für diese dürfte daher das Recht des Schutzlandes anwendbar sein.

Einzelne, mehr zufällige Formulierungen der Kommentatoren des schweizerischen IPRG weisen ebenfalls in diese Richtung, ohne sich indessen vertieft mit dieser Frage auseinanderzusetzen: Frank VISCHER, Kommentar zum IPRG, Zürich 1993, N. 9 zu Art. 110: „Der schweizerische Richter hat deshalb ... **den Rechtsträger** ... des Immaterialgüterrechts trotz einer allfälligen Rechtswahl nach dem Schutzlandrecht zu beurteilen.“ KELLER/KREN, a.a.O. N. 20 zu Art. 122 (Recht des Schutzlandes massgebend... Probleme der Entstehung), N. 21 (Übertragung nach dem Recht des Schutzlandes), N. 24 (Rechtsübergang ... Recht des Schutzlandes), N. 25, 27 (Verfügungen ... Recht des Schutzlandes), N. 28 und 31 (Übertragung des Rechts ... Recht des Schutzlandes).

Dem entspricht wohl auch die herrschende Meinung im deutschen Recht.

MARTINY, Münch. Komm. 3. A., N. 56 und 57 zu § 30 EGBGB: „Die Zuordnung einer Erfindung steht arbeitsrechtlichen Zusammenhängen näher als dem Recht des Schutzlandes.“

Da im vorliegenden Zusammenhang der Rechtserwerb **ausserhalb** des Bereichs von Arbeitnehmererfindungen angesprochen ist, dürfte dessen Regelung im Patentrecht des Nachfragestaates (Schutzland) mit dem traditionellen System der Regeln des internationalen Privatrechts vereinbar sein.

Auch auf die Entstehung von **schuldrechtlichen Ansprüchen** – Entgeltsansprüche, Gewinnbeteiligungsansprüche – als Folge von Patentanmeldungen bzw. Patenterteilungen, wie sie vorliegend vorgeschlagen werden, kann nach dem System der kollisionsrechtlichen Regeln das Recht des Schutzlandes angewendet werden, für den durch die Patentanmeldung Schutz beansprucht wird:

Der Vorgang der Bioprospektion (Sammeln von Ressourcen) und die intellektuelle Erarbeiten einer darauf basierenden Erfindung (im Herkunfts-, Nachfrage- oder einem Drittstaat) bildet eine funktionelle Einheit. Der Schritt zur Patentanmeldung in einem Nachfragestaat (DE, CH, BE) von Seiten des Biopiraten erscheint lediglich als letzte Phase dieses mehrstufigen Vorganges. Falls die Biopiraterie als zivilrechtliches Delikt qualifiziert wird, kann daher auf die Entstehung von Entgeltsansprüchen als Folge der Begründung von Patentrechten im Anmeldestaat das Recht dieses Anmeldestaates als Recht des Begehungsortes einer (zivilrechtlichen) unerlaubten Handlung angewendet werden (vgl. Art. 133.2 IPRG).

Schliesslich erwirbt der Biopirat erst durch die Patentanmeldung im Anmeldestaat diejenigen Vermögensvorteile, welche ihm der Berechtigte / Stakeholder im Herkunftsstaat der Bioressource allenfalls streitig macht. Insofern könnte auf die entsprechenden Gewinnbeteiligungsansprüche das Recht des Anmeldestaates angewendet werden als Recht des Staates, in dem eine ungerechtfertigte Bereicherung eingetreten ist (Art. 128.2 IPRG).

Vorbilder dafür gibt es in der deutschen Rechtsprechung zur örtlichen Zuständigkeit für die erfinderrechtliche Vindikation: So ein deutscher Entscheid über die örtliche Zuständigkeit LG Braunschweig GRUR 74, 174 = Bruchhausen N. 3 zu § 8 PatG

Im Ergebnis wohl auch Bruchhausen N. 10 zu § 8: „In Deutschland stehen die Rechtsbehelfe zum Schutz des Erfinderrechts auch zur Verfügung zum Schutz einer Erfindung, die im Ausland gemacht worden ist.“

Eine Anwendung des Rechts des Nachfragestaates (Anmeldestaates) auf derartige Entgelts- oder Gewinnbeteiligungsansprüche erscheint daher mit den traditionellen Regeln des internationalen Privatrechts verträglich.

4. Ungenügen der aktuellen gesetzlichen Regelung in den Nachfragestaaten

Expertenfrage 1: Genügt die aktuelle Patentgesetzgebung in den Industriestaaten (Nachfragestaaten), um eine Partizipation der Stakeholder aus den Herkunftsstaaten biologischer Ressourcen an Patenten zu gewährleisten, welche auf diesen Ressourcen basieren ?

Ist es nach der aktuellen gesetzlichen Regelung im Nachfragestaat (=DE, CH, BE) ausserhalb vertraglicher Regelungen möglich, den Stakeholder der biologischen Ressourcen am wirtschaftlichen Erfolg einer Erfindung / eines Patents zu beteiligen, welches auf diesen Ressourcen basiert ?

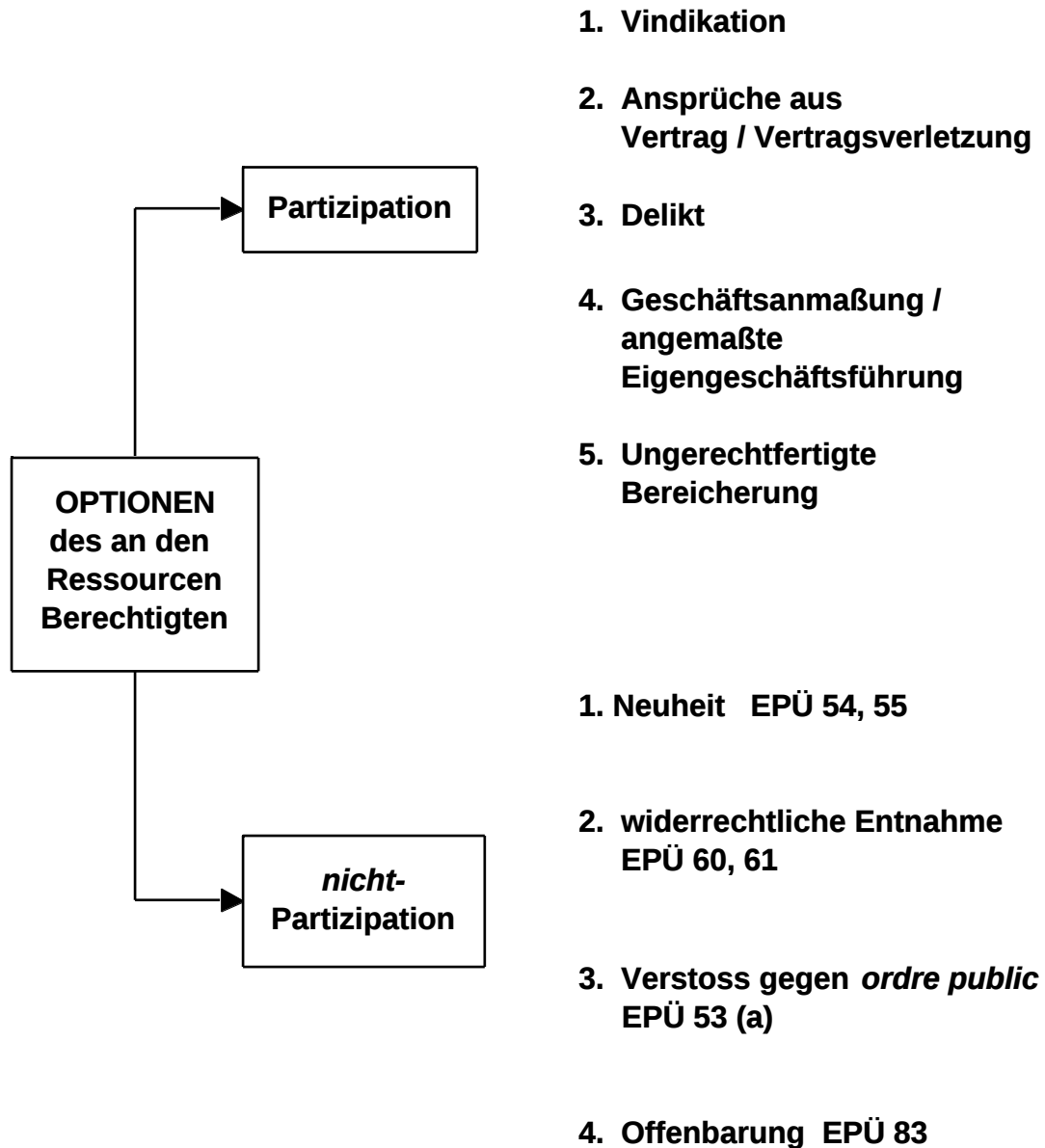
4.0 Beteiligung des Stakeholders von Bioressourcen an ressourcenbasierten Erfindungen

4.01 Problemstellung

Der an biologischen Ressourcen Berechtigte (Stakeholder) aus dem Herkunftsstaat kann auf zwei Arten auf den Sachverhalt der Biopiraterie, d.h. den konventionswidrigen Erwerb von biologischen Ressourcen und den Erwerb von Patenten in den Nachfragestaaten durch den Biopiraten reagieren: Er kann einerseits eine **Beteiligung (Partizipation)** am wirtschaftlichen Erfolg von Erfindungen und Patenten anstreben, welche auf seinen Ressourcen basieren. Er kann andererseits versuchen, gegen ressourcenbasierte Patentanmeldungen und Patente mit den Rechtsbehelfen des bestehenden Patentrechts des betreffenden Schutzlandes (CH, DE, EPÜ) vorzugehen, und diese Patentanmeldungen oder Patente zu vernichten, soweit die Voraussetzungen dafür gegeben sind: Wenn schon der Stakeholder der Ressourcen kein rechtliches Monopol anstrebt, so soll auch der Biopirat keines erhalten: **Nichtpartizipation**.

Der rechtsphilosophische Ausgangspunkt für eine **Partizipation** des Stakeholders der biologischen Ressourcen am wirtschaftlichen Erfolg von ressourcenbasierten Erfindungen beruht auf der Überlegung, dass für die Erstellung der Leistung einer derartigen **Erfindung** sowohl intellektueller als auch materieller Input, eben die biologischen Ressourcen, im Sinne der Konditionaltheorie **notwendig** sind. Da weder der Input des Erfinders, noch derjenige des Stakeholders für sich alleine ausreicht, um die Erfindung zu realisieren, sind beide an einem allfälligen wirtschaftlichen Erfolg zu beteiligen. Die einer Abgeltung bzw. Gewinnbeteiligung würdige Leistung des Stakeholders der Ressourcen dürfte einerseits in seiner konservatorischen Leistung (Erhaltung der Natur der Ursprungslandes in einem intakten Zustand), andererseits in seiner Bereitschaft erblickt werden, die immaterielle Komponente (Information, biologisches und chemisches Potential) von Sachen, über deren materielles Substrat er beispielsweise als Eigentümer sachenrechtlich verfügen kann, für eine erfinderische Aufgabe bzw. erfindungsorientierte Zusammenarbeit mit einem Dritten freizugeben.

**Umsetzung der Rio-Konvention :
Patente auf der Grundlage
biologischer Ressourcen (Art. 2, 15 - 19 CBD)**



Handelt es sich bei den Ressourcen um menschliches Material (Zellen, Zelllinien, genetische Information), so besteht die entgelts- und beteiligungswürdige Leistung des Stakeholders der Ressourcen zudem darin, dass dieser auf einen Aspekt seiner durch Persönlichkeitsrechte geschützten körperlichen Integrität zu Gunsten einer erfinderischen Tätigkeit eines Dritten verzichtet.

Ob sich diese Überlegungen auf das Verhältnis zwischen mehreren Beteiligten an einer Erfindung übertragen lassen, bei denen einzelne „schöpferische“ Beiträge, andere „nur“ konstruktive oder handwerkliche Beiträge geleistet haben, kann hier offen bleiben. Ansätze, bei denen lediglich auf „gemeinsames geistiges Schaffen“ oder eine „gemeinsame Konzeption“ abgestellt werden soll, bestehen in der deutschen Rechtsprechung, haben sich aber anscheinend nicht durchgesetzt: LG Nürnberg-Fürth GRUR 68, 252, 254f sowie BGH 71, 210, 213. Vgl. BRUCHHAUSEN N. 32 zu § 6 PatG DE.

Die völkerrechtliche Umsetzung dieser Zusammenhänge hat für den Bereich biologischer Ressourcen von Herkunftsstaaten in Art. 1 und 15 (5) CBD stattgefunden, wobei im vorliegenden Kontext – wie bereits angemerkt – offenbleiben soll, ob sich daraus im heutigen Zeitpunkt gemäss Art. 15 (7) CBD konkrete völkerrechtliche Verpflichtungen der Nachfragestaaten ergeben, ihre Gesetzgebung zu verändern. Immerhin sei hier angemerkt, dass der allgemeine Gedanke des **benefit sharing** in den Art. 1 und 15 (7) CBD im Sinne einer Nutzenmaximierung für beide Beteiligten wohl **eher** durch eine Partizipation der Stakeholder aus den Herkunftsstaaten biologischer Ressourcen im Rahmen des Patentrechtssystems der Industriestaaten als durch eine fundamentalkritische Ablehnung dieses Patentrechtssystems der Industriestaaten verwirklicht werden kann.

Die konstruktive Schwierigkeit einer Beteiligung des Stakeholders von Ressourcen am wirtschaftlichen Erfolg von ressourcenbasierten Patenten besteht im heutigen Zeitpunkt noch immer darin, dass die Gründerväter des modernen Patentrechtssystems (Josef KOHLER und andere) vor nahezu 150 Jahren einfach nicht genügend Phantasie hatten, um sich vorzustellen, dass biologische Vorgänge überhaupt Objekte von Patenten sein könnten. Noch viel weniger konnten sie sich vorstellen, dass im Bereich von Erfindungen im Bereich biologischer Vorgänge ein singuläres oder seltenes Ausgangsmaterial, also eine **Sachleistung**, im Sinne der Konditionaltheorie kritisch, ja unabdingbar für die Erzeugung von Erfindungen, also **intellektueller Leistungen**, sein könnte. Die Gründerväter gingen von Erfindungstypen aus, die sich mit kommerziell allgemein zugänglichen Sachen – Werkstoffe wie Stahl, Holz, Leder oder andere natürliche Polymere oder Ausgangsmaterialien wie etwa die Bestandteile des sog. Steinkohleteers – realisieren lassen, und bei denen diese Materialien **unkritisch** in dem Sinne sind, dass sie keine **Flaschenhalsfunktion** für den Erfolg des Erfindungsgeschehens erfüllen. Die Gründerväter haben deshalb das Recht an der Erfindung und auf das Patent ausschliesslich dem Erfinder zugeordnet, d.h. demjenigen Individuum, das **schöpferische**, intellektuelle Beiträge für das Endresultat der Erfindung geleistet hat.

Sachleistungen sind deshalb im Patentrechtssystem der Nachfragestaaten (Industriestaaten) bis heute nirgends als patentrechtlich relevante Elemente für die Entstehung von Rechten an Erfindungen anerkannt.

Statt vieler BRUCHHAUSEN N. 32 zu § 6 PatG DE: „An dem Erfordernis der schöpferischen Beteiligung ist jedoch festzuhalten, weil dieses Erfordernis der geistigen Grundlage des Patentgesetzes am besten gerecht wird.“

Immerhin kann nicht übersehen werden, dass der Interessengegensatz zwischen Erfinder / Patentanmelder und Stakeholder der biologischen Ressourcen

eine entfernte Ähnlichkeit mit demjenigen bei der Erfindung von Arbeitnehmern aufweist, bei denen sich der Beitrag des Arbeitgebers ebenfalls typischerweise auf materielle Beiträge / Sachleistungen beschränkt. Diese Interessenlage bei Arbeitnehmererfindungen hat bekanntlich schon vor Jahrzehnten eine gesetzliche Regelung in den Industriestaaten erfahren (DE: Arbeitnehmererfindungsgesetz, CH: Art. 332 OR), welche aufgrund der Ähnlichkeit der normierten Interessenlage einen Ausgangspunkt für einen der vorliegend darzustellenden Revisionsvorschläge bildet (unten 5.3).

4.02 Gesetzliche oder vertragliche Regelung der Partizipation ?

Warum wird vorliegend die gesetzliche Regelung im Anmeldestaat (DE, CH, BE) untersucht und gegebenenfalls Ergänzungen dieser gesetzlichen Regelung vorgeschlagen, obschon eine vertragliche Regelung zwischen dem Stakeholder der Bioressourcen im Herkunftsstaat und dem Anmelder / Biopiraten im Nachfragestaat doch viel flexibler und zweckmässiger wäre?

Selbstverständlich ist eine **vertragliche Regelung** des vorliegend aufzulösenden Interessengegensatzes zwischen Erfinder und Stakeholder/Biopirat vorzuziehen, da sie gegenüber einer gesetzlichen Regelung im Regelfall den Vorteil grösserer Flexibilität aufweist. Aber: ob eine solche vertragliche Regelung im Einzelfall angestrebt wird oder gar zustandekommt, ist in den Fällen realer Biopiraterie vor Ort jeweils eher unwahrscheinlich: Typischerweise hat der Berechtigte im Herkunftsstaat gar keine Kenntnis von Patentanmeldungen auf der Basis „seiner“ Bioressource. Eine gesetzliche Regelung ist – wie immer – für die bösen und nicht für die braven Buben nötig. Sie sichert einen fairen Interessenausgleich in denjenigen Fällen, in denen gerade **keine** vertragliche Regelung zustandekommt.

Selbstverständlich kann man dem Bestohlenen empfehlen, er solle doch lieber einen Kaufvertrag mit dem Dieb abschliessen. Aber niemand würde die Ansicht vertreten, dass deshalb die zivilrechtlichen Normen über den sachenrechtlichen Schutz von Besitz oder Eigentum zur Abwehr von Einwirkungen deshalb überflüssig seien.

Zudem können Verträge bekanntlich einseitig und ungerecht gestaltet werden. Für derartige Situationen bildet eine gesetzliche Regelung **ergänzendes bzw. korrigierendes Vertragsrecht**, eine Gesetzgebungstechnik, wie sie etwa im Arbeitsvertragsrecht längst sehr erfolgreich eingesetzt worden ist. Gesetzliche Normen können diese Funktion der Korrektur von Vertragsinhalten allerdings nur dann erfüllen, wenn sie zu Ungunsten des Stakeholders im Herkunftsstaat der Ressourcen **nicht** verändert werden können. Sie sind daher zu Gunsten des Stakeholders einseitig zwingend (relativ zwingend) auszugestalten (vgl. Art. 362 OR).

4.1 Erfinderrechtliche Vindikation

Solange die gesetzliche Regelung nur intellektuelle, „schöpferische“ Beiträge eines „Erfinders“ als Grundlage für die Entstehung des Rechts auf das Patent behandelt, ist der Weg der erfinderrechtlichen Vindikation (Art. 29-31 PatG CH, § 8 PatG CH, Art. 61(1) a EPÜ) ausgeschlossen zur Verbesserung des Schutzes der Rechte des Stakeholders, der „nur“ materielle Beiträge zu der Erfindung geleistet hat. Dieses für den Stakeholder im Herkunftsstaat unbefriedigende Ergebnis liesse sich dadurch etwas mildern, dass in der Rechtsprechung die Anforderungen an die **schöpferische Qualität** des Beitrags als Voraussetzung einer Miterfinderschaft durch Auslegung der betreffenden Gesetzesnormen **gesenkt** würden: Beispielsweise könnte ein derartiger Beitrag, der dem Stakeholder die Legitimation zur erfinderrechtlichen Vindikation verleihen würde, schon dann angenommen werden, wenn dieser dem späteren Biopiraten bestimmte Bioressourcen mit einer vagen Empfehlung, diese nach irgendeiner Richtung zu testen, überlassen hätte. Allerdings erscheint dieser Weg nur gangbar, soweit es sich beim Stakeholder im Herkunftsstaat um eine natürliche Person handelt.

Ein derartiger Vorschlag klingt an bei HENNE (a.a.O. S. 223), allerdings im Zusammenhang mit der Forderung nach erweiterten Offenbarungspflichten des Patentanmelders und nicht im Hinblick auf eine Mitinhaberschaft des Stakeholders: Der Patentanmelder müsse darlegen, welche Kenntnisse indigener Gemeinschaften für seine Erfindung eine Rolle gespielt haben bzw. inwieweit sie dazu beigetragen haben, die Eigenschaften und die Fundorte der bei der Erfindung benutzten genetischen Ressourcen zu finden. Dabei komme es nicht darauf an, dass die entsprechenden Ressourcen einen **wesentlichen** Beitrag geleistet haben, sondern es reiche aus, dass sie in **irgendeiner** Weise zur Erfindung beigetragen haben.

Es erscheint auch ausgeschlossen, einen erfinderrechtlichen Vindikationsanspruch des Stakeholders der Ressourcen unmittelbar aus Art. 3 CBD (Souveränität der Staaten über ihre genetischen Ressourcen) abzuleiten: Zum einen dürfte das in diesem Artikel statuierte Souveränitätsrecht der Staaten über ihre genetischen Ressourcen zwar auch und insbesondere die immaterielle Komponente dieser Ressourcen, d.h. deren genetische Information erfassen. Diese Ressourcen stellen aber dadurch noch keine **schöpferischen** Beiträge im Sinne des Patentrechts der Nachfragestaaten dar. Zum zweiten erscheint das Souveränitätsrecht des Art. 3 CBD inhaltlich als ziemlich unbestimmt („**das souveräne Recht. ihre eigenen Ressourcen ... zu nutzen**“). Es könnte – auch wenn man es als **self-executing** und nicht als transformationsbedürftig ansehen würde – nur durch eine inhaltliche Präzisierung im nationalen Recht der Nachfragestaaten zu einer hinreichend sicheren Grundlage für einen Vindikationsanspruch des Stakeholders von Ressourcen umgestaltet werden. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass nur Staaten Träger der Souveränitätsrechte nach Art. 3 CBD sind und das nationale Patentrecht der Nachfragestaaten bis heute nur natürliche Personen, also Personen des Privatrechts, als Erfinder und damit als ursprüngliche Inhaber eines Rechts auf das Patent anerkennt.

4.2 Ansprüche aus Vertrag / Vertragsverletzung

4.21 Zu denken wäre in diesem Zusammenhang an einen Anspruch auf Gewinnverteilung (z.B. § 722 BGB, Art. 533 OR) aus einem zwischen Biopiraten und Stakeholder stillschweigend abgeschlossenen Gesellschaftsverhältnis. Das deutsche Recht wertet etwa den „**einverständlichen Beginn der Durchführung**“ von gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten im Wege des Anscheinsbeweises als (widerlegbare) Vermutung für den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages (§§ 705 - 740 BGB).

Beispielsweise Peter ULMER, Münchener Kommentar zum BGB, N. 23 zu § 705 BGB.

Auch das schweizerische Recht stellt sehr geringe Anforderungen an den konkludenten Abschluss eines Vertrages über eine Gelegenheitsgesellschaft.

Beispielsweise SIEGWART, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, N. 101 und 102 Vorbem. zu Art. 530 OR.

Dennoch verlangt es eine, wenn auch vage Willenseinigung der Beteiligten über den gemeinsam angestrebten Zweck als **unerlässliche** Voraussetzung für den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages.

SIEGWART, a.a.O. N. 19 und 48 zu Art. 530 OR.

Im Verhältnis zwischen Stakeholder und Biopirat dürfte indessen eine derartige Willenseinigung über einen gemeinsam angestrebten Zweck auch bei sehr wohlwollender Beurteilung nur anzunehmen sein, wenn der Stakeholder überhaupt Kenntnis davon hat, dass der Biopirat die Absicht hegt, auf der Grundlage der erworbenen biologischen Objekte (Pflanzen, Mikroorganismen, Zelllinien) Erfindungen zu erarbeiten und diese gegebenenfalls durch Patente schützen zu lassen. Derartige Kenntnisse dürften indessen bei der Biopiraterie typischerweise gerade **nicht** gegeben sein. Sie dürfen nicht schon deshalb unterstellt werden, weil der spätere Biopirat im Herkunftsstaat der Ressourcen die fraglichen biologischen Objekte im Rahmen eines Vertrages (Kauf oder Schenkung) rechtmässig erwirbt.

Ohne einen entsprechenden gesetzgeberischen Eingriff erscheint daher dieser Weg eines Erwerbs von Rechten an ressourcenbasierten Patenten seitens des Stakeholders entweder als gänzlich ausgeschlossen oder nur in speziell gelagerten Ausnahmefällen als gangbar.

4.22 Zu denken wäre weiter an **Schadenersatzansprüche** des Stakeholders gegen den Biopiraten aus Vertragsverletzung. Der Erwerb biologischer Ressourcen (Pflanzen, Mikroorganismen, Zelllinien) in der Form physisch fassbarer Objekte erfolgt regelmässig im Rahmen eines Vertrags über ein Sachleistungen (Kauf, Schenkung, Leihe, Pacht, Miete). Soll dem an der Ressource Berechtigten / Stakeholder aufgrund des Verheimlichens der „erfinderischen“ Absichten des Erwerbers ein Schadenersatz für entgangenen Gewinn (§ 252 BGB) zugesprochen werden, den er bei offenem Vorgehen wahrscheinlich erzielt hätte, so müsste dieser den Nachweis eines

Kausalzusammenhanges zwischen Verheimlichen und entgangenem Gewinn führen, also dass ihm durch das heimliche Vorgehen des Biopiraten (Erfinders) ein Gewinn entgangen ist, den er bei offenem Vorgehen mit Sicherheit oder zumindest wahrscheinlich erzielt hätte. Dies erscheint indessen unter den Verhältnissen des Sammelns von Bioressourcen in den Herkunftsländern aus den gleichen Gründen als unrealistisch, wie sie bereits zur Ablehnung des Abschlusses eines konkludent abgeschlossenen Gesellschaftsvertrages geführt haben.

4.23 Ähnliches gilt für allfällige vertragliche Schadenersatzansprüche eines Spenders von menschlichen Körpersubstanzen gegen den Biopiraten: Es ist davon auszugehen, dass jede Entnahme von Blut, Körperflüssigkeiten, Zellen, Geweben eines Patienten einen **medizinischen Behandlungsvertrag** voraussetzt. Dieser wird verletzt, wenn der Patient aufgrund einer ungenügenden Aufklärung (PIC) in die Entnahme eingewilligt hat, insbesondere, wenn ihm die kommerziellen Ziele des Vorgehens – also eine allfällige rechtliche Monopolisierung der Ergebnisse durch Patente – verschwiegen worden sind. Voraussetzung für einen derartigen Schadenersatzanspruch (Vermögensschaden) im Rahmen von § 252 BGB wäre erneut, dass der Spender nachzuweisen vermöchte, dass ihm durch das heimliche Vorgehen des Sammlers/Erfinders ein Gewinn entgangen ist, den er bei offenem Vorgehen mit Sicherheit, bzw. wahrscheinlich erzielt hätte.

Jochen TAUPITZ, Wem gebührt der Schatz im menschlichen Körper ?, AcP **191** (1991), 201 - 246, S. 244: „In manchen Fällen mag durchaus der Weg über § 252 BGB gelingen, indem der Patient nachzuweisen vermag, dass ihm durch das heimliche Vorgehen des Arztes ein Gewinn entgangen ist, den er bei offenem Vorgehen wahrscheinlich erzielt hätte.“

Ob dem Spender menschlicher Körpersubstanzen neben dem Ersatz materiellen Schadens im vertraglichen Verhältnis ein **Ersatz immateriellen Schadens** – Schmerzensgeld, Genugtuung – zusteht, hängt von der Verletzung von dessen Persönlichkeitsrechten ab, (wenn man einmal vom eher unwahrscheinlichen Fall einer Körperverletzung infolge der Entnahme des Materials absieht). Ein Ersatz wird im deutschen Recht aufgrund von § 253 BGB überwiegend abgelehnt.

Vgl. TAUPITZ, a.a.O. S. 243/244

Demgegenüber erscheint ein solcher Ersatz im schweizerischen Recht zwar nicht als generell ausgeschlossen, setzt jedoch gemäss Art. 49 iVm 398 OR eine **besondere Schwere** der Persönlichkeitsverletzung voraus, welche bei der Biopiraterie von menschlichem Ausgangsmaterial im Regelfall fehlen dürfte.

Zu denken wäre dabei in erster Linie an eine Entnahme einer Blutprobe von wenigen Millilitern aus einer Armvene ohne vorgängige Information des Patienten über eventuelle kommerzielle Absichten. Ein solcher Vorgang dürfte nach schweizerischem Recht kaum die erforderliche Schwere für die Zusprechung einer Genugtuung aufweisen.

4.3 Schadenersatzansprüche aus (zivilrechtlichem) Delikt

Auch ausservertraglichen Schadenersatzansprüchen eines Stakeholders von Bioressourcen gegen den Biopiraten stehen gewichtige konstruktive Bedenken entgegen: Zum einen lässt sich ein allfälliger wirtschaftlicher Erfolg einer Erfindung auf Seiten des Biopiraten kaum als Schaden, also als **unfreiwilliges Vermögensopfer** eines „geschädigten“ Stakeholders der Bioressourcen qualifizieren.

TAUPITZ, a.a.O. 240/241: „Und als Schaden, also als **unfreiwilliges Vermögensopfer** des Geschädigten, lässt sich der Vermögenszuwachs auf Seiten des Eingreifenden kaum qualifizieren; nicht ohne Grund hat der Gesetzgeber den Anspruch auf Gewinnherausgabe terminologisch vom Schadenersatzanspruch getrennt.“

Von den rechtlichen Kategorien von Schäden könnte vorliegend einzig der Schaden in der Form **entgangenen Gewinns** in Frage kommen. Ein solcher wird indessen in den Fällen der Biopiraterie typischerweise gerade nicht vorkommen, da ohne die Aktivitäten des Biopiraten auf der Seite des Stakeholders der Bioressourcen **gar nichts** geschehen wäre, insbesondere kein wirtschaftlicher Gewinn entstanden wäre, um den der Stakeholder im Herkunftsstaat durch die Aktivitäten des Biopiraten gebracht worden ist. Eine unfreiwillige Vermögenseinbusse durch den Verkauf oder Spende von biologischem Ausgangsmaterial anzunehmen, erscheint ebenfalls als unrealistisch: Einerseits wird das Ausgangsmaterial typischerweise freiwillig übertragen, andererseits kommt derartigem Ausgangsmaterial typischerweise nur ein sehr geringer, ja vernachlässigbarer wirtschaftlicher Wert zu.

Zudem durfte der Stakeholder nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der Lebenserfahrung auch nicht erwarten oder gar voraussehen, dass dereinst eine wirtschaftlich erfolgreiche Erfindung auf der Basis seiner Bioressource gemacht werden würde. Insoweit dürfte es regelmässig am **adäquaten Kausalzusammenhang** zwischen dem wirtschaftlichen Erfolg auf Seiten des Biopiraten und der Übertragung des Eigentums am biologischen Ausgangsmaterial auf Seiten des Stakeholders fehlen.

Schliesslich erscheint eine ins Gewicht fallende finanzielle Beteiligung des Berechtigten der Bioressource am wirtschaftlichen Ertrag des Biopiraten auf der Basis eines Schadenersatzanspruches nur beschränkt möglich, da insoweit das **schadenersatzrechtliche Bereicherungsverbot** zu beachten ist, d.h. der Grundsatz, dass ein Schadenersatzanspruch den Verletzten nicht besser stellen darf, als dieser ohne die Rechtsverletzung stünde.

Vgl. TAUPITZ, a.a.O. S. 240/241.

Ebensowenig dürften die sachenrechtlichen Vorgänge um den Erwerb biologischen Ausgangsmaterials nicht humanen Ursprungs eine Grundlage für deliktische Schadenersatzansprüche ergeben: Der Sammler / Biopirat kauft irgendwelche biologische Ausgangsmaterialien, bezahlt diese, wird demzufolge **rechtmässiger** Eigentümer derselben und führt schliesslich seine Forschungs- bzw. Entwicklungsarbeit durch, welche gegebenenfalls zu einer Erfindung und schliesslich zu einem Patent führt. Solange weder das Sachenrecht noch irgendein Teil des IMGR die **immaterielle Komponente** der biologischen Ressourcen

schützt, könnte eine Verletzung dieser Komponente höchstens aufgrund ihrer völkerrechtlichen Anerkennung in Art. 3 CBD (Souveränität der Staaten über ihre Ressourcen) erwogen werden. Diese Konstruktion erscheint indessen aus den Gründen, die bereits bei der erfinderrechtlichen Vindikation dargestellt worden sind, ohne entsprechende Umsetzung in nationales Recht kaum als aussichtsreich (s. oben 4.1).

Etwas weiter gehen WOLFRUM/STOLL, Der Zugang zu genetischen Ressourcen nach dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt und dem deutschen Recht, Forschungsbericht 101 06 073 im Auftrag des Umweltbundesamtes, Berlin 1996, S. 76 - 79, welche nicht ausschliessen, dass Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit dem konventionswidrigen Erwerb von Bioressourcen gemäss § 134 (rechtswidriger Vertragsinhalt) oder §138 BGB (sittenwidriger Vertragsinhalt) nichtig sein könnten.

4.4 Geschäftsanmassung / angemasste Eigengeschäftsführung

Ob auf das Verhältnis zwischen Stakeholder der Bioressource und Erfinder / Biopirat die Regeln über die angemasste Eigengeschäftsführung / Geschäftsanmassung (§ 687.2 BGB, Art. 423 OR) anwendbar sind, und der Stakeholder dementsprechend als Geschäftsherr vom Geschäftsführer (Biopirat) eine Gewinnherausgabe oder -beteiligung fordern könnte, erscheint ebenfalls als zweifelhaft: Solange das Gesetz dem Stakeholder der biologischen Ressourcen keine Rechtsposition als Miterfinder und dementsprechend keinen Anspruch auf Mitinhaberschaft an der Patentanmeldung einer ressourcenbasierten Erfindung zuerkennt, und die sachenrechtlichen Vorgänge um den Erwerb des Eigentums am biologischen Ausgangsmaterial der Erfindung nicht rechtswidrig sind, masst sich der Biopirat schon nach objektiven Kriterien **kein** fremdes Geschäft an, sondern er führt mit der Patentanmeldung **seiner** Erfindung sein **eigenes** Geschäft.

Zusätzliche Schwierigkeiten bereitet das subjektive Element des Unrechtsbewusstseins auf Seiten des Geschäftsführers (Biopirat): Sowohl das deutsche wie das schweizerische Recht verlangt ein Unrechtsbewusstsein (Bösgläubigkeit) auf Seiten des Geschäftsführers hinsichtlich

- der Fremdheit des besorgten Geschäfts, oder
 - hinsichtlich der Widerrechtlichkeit seines Eingreifens,
- wobei anstelle des tatsächlichen Wissens auch ein Wissenmüssen genügt.

Für das schweizerische Recht enthält BGE 119 II 43 und 45 / E. 2b und 2d zumindest eine Andeutung in dieser Richtung. Vgl. Jörg SCHMID, Zürcher Kommentar, Zürich 1993, N. 23, 24 und 26 zu Art. 423 OR. Der Schutz des gutgläubig Bereicherten müsse insoweit Vorrang vor den Interessen des Rechtsinhabers auf Gewinnabschöpfung haben (SCHMID, a.a.O. N. 34). Dies gelte auch bei Eingriffen in Immaterialgüterrechte und ähnliche Rechtspositionen (SCHMID, a.a.O. N. 36). Im deutschen Recht (§ 687 BGB) ist dieses Erfordernis eines Verschuldens auf Seiten des Geschäftsführers unbestritten (BGHZ 20, 345, 353; 26, 349, 351 und 57, 116, 118; SCHMID a.a.O. N. 33) es besteht indessen eine Kontroverse, ob auf Seiten des unbefugten Geschäftsführers Vorsatz oder Fahrlässigkeit erforderlich ist (TAUPITZ, a.a.O. S. 240 bei N. 179)

Ein derartiges Unrechtsbewusstsein oder auch nur ein entsprechendes Wissenmüssen wird sich beim Biopiraten aufgrund der geltenden Rechtslage kaum jemals vorfinden, geschweige denn nachweisen lassen.

Dass der Biopirat durch eine Patentanmeldung im Nachfragestaat gegen die Norm des Art. 3 CBD (Souveränität der Herkunftsstaaten) verstossen könnte, scheint zumindest als recht abenteuerlich und würde erneut die Annahme voraussetzen, dass dieser Artikel als **self-executing** anzusehen wäre, also keiner Transformation in nationales Recht bedürfte. Ohne grosse Informationsanstrengungen der interessierten Kreise dürfte sich diese völkerrechtliche Regelung jedenfalls im heutigen Zeitpunkt kaum jemals zu einem Unrechtsbewusstsein oder einem entsprechenden Wissenmüssen auf Seiten eines Biopiraten verdichten.

4.5 Ungerechtfertigte Bereicherung

Eine Beteiligung des Stakeholders der Bioressourcen am wirtschaftlichen Erfolg einer ressourcenbasierten Erfindung dürfte auch im Rahmen eines Bereicherungsanspruchs (§§ 812 ff BGB, OR 62 ff) auf erhebliche Schwierigkeiten stossen:

Zum einen erscheint es als fraglich, ob die immaterielle Komponente von Bioressourcen als **Vermögensbestandteil** im Sinne des Bereicherungsrechts anzusprechen ist und dementsprechend überhaupt Grundlage für einen Bereicherungsanspruch ergeben kann.

Zum andern dürfte ein Bereicherungsanspruch regelmässig am sog. Unmittelbarkeitsprinzip (Art. 62 OR) scheitern: Der durch die Nutzung der Erfindung bzw. des Patents erzielte Gewinn dürfte regelmässig **nicht** das durch eine Bereicherungshandlung auf Kosten eines Verletzten primär „Erlangte“ verkörpern (§ 812 BGB).

Im deutschen Recht für die Gewinnherausgabe bei Entnahme von biologischem Material von Patienten ohne genügende Einwilligung: TAUPITZ, a.a.O. S. 240: „Denn ein Bereicherungsanspruch scheitert daran, dass der durch die Schutzrechtsverletzung erzielte Gewinn weder das durch die Bereicherungshandlung auf Kosten des Verletzten primär „Erlangte“ ist, noch der nach § 818 II BGB zu ersetzende Wert.“

Im schweizerischen Recht zum Unmittelbarkeitsprinzip vgl. BGE 99 II 146, sowie z.B. GAUCH / SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Nr. 920.

Zudem dürfte der Kausalzusammenhang zwischen Vermögensvorteil des Bereicherten und Vermögensnachteil des Entreicherten in dieser Situation kaum jemals gegeben sein: Der durch die Nutzung der Erfindung bzw. des Patents erzielte Gewinn stammt nicht unmittelbar aus dem Vermögen des Verletzten, und es besteht daher kein Kausalzusammenhang zwischen Vorteil und Einbusse.

Insgesamt erscheint die gesetzliche Regelung einer allfälligen Beteiligung des Stakeholders einer Bioressource am wirtschaftlichen Ergebnis einer ressourcenbasierten Erfindung als ausgesprochen unklar und unsicher. Deshalb sollten gesetzgeberische Eingriffe für die Umsetzung der Rio-Konvention im nationalen Recht erwogen werden.

5. Revisionsvorschläge

Expertenfrage 2 Praktische Vorschläge zur Revision der Patentgesetzgebung der Industriestaaten (Nachfragestaaten) mit dem Ziel einer verbesserten Beteiligung der Herkunftsstaaten an den Erträgen.

5.1 Partizipation am Eigentum der Erfindung

Das schweiz. Staatssekretariat für Wirtschaft (SEKO) schlägt in seinen, allerdings auf vertragliche Lösungen zugeschnittenen **Draft Guidelines** vom Mai 2000 zu Händen der Rio-Folgekonferenz eine Begründung von gemeinschaftlichem Eigentum des Erfinders (bzw. seiner Rechtsnachfolger) und des Berechtigten / Stakeholders der Ressourcen vor:

Draft Guidelines on Access and Benefit Sharing (Schweiz Staatssekretariat für Wirtschaft, SEKO), Mai 2000:

8.2 Each user shall provide for the sharing of the benefits that arise from the commercialisation and other utilisation of genetic resources. This benefit sharing shall be made on mutually agreed terms between the user and the stakeholders involved in the transfer of the genetic resources in question, containing elements as set out in Annex C of the Guidelines.

Annex C: (...)

– Joint ownership of patents and other relevant forms of intellectual property rights; (...)

8.3 Subject to international law and national legislation, each holder of intellectual property rights that are based on genetic resources is encouraged to share its intellectual property rights with the stakeholders that contributed to the conservation of these genetic resources or

Eine derartige Lösung könnte nicht nur in **Guidelines** versucht werden, welche auf den freiwilligen Abschluss von zivilrechtlichen Verträgen gerichtet sind, sondern auch in den Patentgesetzen der Nachfragestaaten:

Art. 60 (2) und (3) EPÜ; § 6 PatG DE, Art. 3 PatG CH

Das Recht auf das Patent steht dem Erfinder, seinem Rechtsnachfolger oder dem Dritten zu, welchem die Erfindung aus einem andern Rechtsgrund gehört.

Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen dieses Recht gemeinsam zu.

Der an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigte (Stakeholder) ist dem Erfinder nach Massgabe des Wertes dieser Ressourcen für die Erfindung gleichgestellt.

Ihre Funktion zum Schutz der Stakeholder aus den Herkunftsstaaten könnte diese Regelung allerdings nur dann erfüllen, wenn sie zumindest als **einseitig** zwingendes Recht ausgestaltet würde, und auch der Vorausverzicht des Stakeholders auf seine Rechte als ungültig deklariert würde:

Durch Abrede darf von dieser Vorschrift zuungunsten des Stakeholders nicht abgewichen werden.

Auf die Rechtsstellung des Stakeholders kann nicht zum voraus verzichtet werden.

Gesetzliche Vorbilder für diese Regelung finden sich in den Art. 362 OR (relativ zwingendes Recht) und Art. 141 Abs. 1 OR (Vorausverzicht).

Im Ergebnis würde die Anwendung dieser Bestimmung zu einer zwischen Erfinder und Stakeholder des Ausgangsmaterials verteilter gemeinschaftlicher Trägerschaft („Eigentum“) des Rechts auf das Patent bzw. aus dem Patent führen, wie dies nach der geltenden gesetzlichen Regelung für eine Mehrheit von Miterfindern vorgesehen ist (vgl. Art. 3 Abs. 2 PatG CH, § 6 Satz 2 PatG DE, Art. 59 EPÜ). Der Stakeholder der Ressourcen würde damit „**Berechtigter**“ im Sinne der Art. 3.2, 26 Zif. 6, 29.1 PatG CH, § 6 Satz 2, 8 PatG DE sowie Art. 60 EPÜ. Er würde damit eine dingliche Mitberechtigung erwerben, die ihm im Konfliktfall einen Anspruch auf Einräumung eines Miteigentumsanteils gegen den Erfinder gewähren würde.

Vgl. im deutschen Recht: BGH GRUR 79, 540, 541 – Biedermeiermanschetten, BRUCHHAUSEN N. 34 zu § 6 PatG.

Dieser Anspruch müsste im Konfliktfall vor den Zivilgerichten des Anmeldestaates durchgesetzt werden, deren örtliche und sachliche Zuständigkeit kaum bestritten werden kann (vgl. unten 6.1). Falls der Biopirat keinen Wohnsitz im betreffenden Anmeldestaat hat, wären entweder die Gerichte am Geschäftssitz des inländischen Vertreters oder am Sitz der Registerbehörde des Anmeldestaates zuständig.

Im schweizerischen Recht: Art. 109 Abs. 3 IPRG.

Eine derartige Regelung im Rahmen gemeinschaftlichen Eigentums der Beteiligten dürfte dem Gedanken des **Benefit sharing** in Art. 1 und 15 (7) CBD am ehesten entsprechen. Dennoch lässt sich aufgrund des typischerweise stark **unterschiedlichen technischen Gewichts** der Beiträge des Erfinders und des Stakeholders der Ressourcen die Vermutung **gleichmässiger** Aufteilung der vermögensrechtlichen Anteile auf die Beteiligten, wie sie bei gemeinschaftlicher erfinderischer Tätigkeit entsteht, **nicht** ohne weiteres auf das vorliegende Verhältnis zwischen Erfinder und Stakeholder übertragen.

Im deutschen Recht Gemeinschaft nach §§ 741 ff BGB: BRUCHHAUSEN N. 34 zu § 6 PatG; im schweizerischen Recht gemeinschaftliches Eigentum nach Art. 652 ff ZGB bzw. nach den Regeln von Art. 533, 548 OR in der einfachen Gesellschaft.

Der Hinweis in der vorgeschlagenen Norm auf die Massgeblichkeit des Werts der Ressourcen für die Erfindung würde bewirken, dass die vermögensrechtlichen Quoten in jedem Einzelfall bestimmt werden müssten: Im Konfliktfall müsste der Richter die betreffenden Quoten bestimmen. Im Regelfall wird dies zu einer Eigentumsquote des Stakeholders der Ressourcen führen, welche weit unter derjenigen des Erfinders liegen wird. In trivialen Fällen, in denen das Ausgangsmaterial kommerziell und ohne irgendwelche mengenmässige Einschränkungen auf den entsprechenden Märkten erhältlich ist, wird diese Eigentumsquote des Stakeholders sich sogar gegen Null bewegen oder gar Null erreichen, – beispielsweise bei einer Spende von normalem Humanserum in

einem Blutspendezentrum als Basis für ein Verfahren zur Gewinnung bestimmter Blutproteine.

5.2 Faktisches Gesellschaftsverhältnis

Zu einem ähnlichen Ergebnis könnten gesellschaftsrechtliche Lösungsansätze führen, welche den Abschluss eines gesellschaftsrechtlichen Verhältnisses zwischen Erfinder und Stakeholder erleichtern bzw. zur Fiktion eines faktischen Vertragsverhältnisses zwischen Stakeholder aus dem Herkunftsstaat und Biopirat führen würden.

Das deutsche Recht wertet beispielsweise schon den „einverständlichen Beginn der Durchführung“ von gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten im Wege des Anscheinsbeweises als eine, allerdings widerlegbare Vermutung für eine Willenseinigung der Beteiligten über einen gemeinsam angestrebten Zweck und dadurch für den Abschluss eines Vertrages über eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§§ 705 - 740 BGB).

Vgl. die Hinweise oben Kapitel 4.2.

Dieser Zusammenhang könnte durch eine entsprechende gesetzliche, nicht widerlegbare Vermutung des Abschlusses eines Gesellschaftsvertrages bzw. durch eine gesetzliche Anerkennung oder Fiktion eines **faktischen Vertragsverhältnisses** zwischen Erfinder und Stakeholder der Ressourcen noch verstärkt werden. Ein Vorbild für einen derartigen vertragsrechtlichen Lösungsansatz findet sich bei der Begründung faktischer Vertragsverhältnisse im schweizerischen Arbeitsrecht (320.2 OR):

Auf das Verhältnis zwischen dem Erfinder und dem an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) sind die Bestimmungen über die (einfache) Gesellschaft (bürgerlichen Rechts) nach Massgabe des Wertes der Ressourcen für die Erfindung sinngemäss anwendbar.

Ein Vertrag über eine (einfache) Gesellschaft (bürgerlichen Rechts) zwischen dem Erfinder und dem an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) gilt auch dann als abgeschlossen, wenn der Erfinder die Ressourcen vom Berechtigten zum Zwecke der Erfindungstätigkeit entgegennimmt.

Durch Abrede darf von dieser Vorschrift nicht zuungunsten des Stakeholders abgewichen werden.

Die Vorschrift wäre ebenfalls relativ zwingend auszugestalten, damit der unkundige Stakeholder aus dem Herkunftsstaat nicht gegebenenfalls durch eine einseitige Vertragsgestaltung ausgespielt werden kann. Im Rahmen dieser Schutzfunktion würde die vorgeschlagene Vorschrift ergänzendes Vertragsrecht bilden; im vertragslosen Zustand wäre sie die einzige Grundlage für den Schutz der Interessen des Stakeholders aus dem Herkunftsstaat.

Die Anwendung der Bestimmungen über die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (DE: §§ 705 - 740 BGB; CH: einfache Gesellschaft 530 ff OR) führt sowohl im schweizerischen wie im deutschen Recht beim Fehlen einer anderslautenden vertraglichen Regelung zu einer Gewinnbeteiligung der Gesellschafter zu **gleichen** Teilen (§ 722 BGB, 533.1 OR) und zu gemeinschaftlichem Eigentum an erworbenen Rechten und Sachen nach den Regeln des Gesamteigentums (vgl. 548.1 OR, §§ 718, 719 BGB).

Für das deutsche Recht: Bruchhausen N. 34 zu § 6 PatG (Entstehung einer Erfindung auf vertraglicher Grundlage)

Der Stakeholder der Ressourcen würde damit erneut „**Berechtigter**“ im Sinne der Art. 3.2, 26 Zif. 6, 29.1 PatG CH, § 6 Satz 2, 8 PatG DE sowie Art. 60 EPÜ. Aufgrund des sehr variablen technischen Wertes des Beitrags des Stakeholders an der Erfindung wäre wiederum – wie bereits bei der Eigentumsregelung in 5.1 dargestellt – eine explizite Berücksichtigung des **Werts** des Beitrags des Stakeholders der Bioressourcen vorzusehen, welche typischerweise zu unterschiedlichen Eigentumsquoten führen würde. Im Konfliktfall müsste auch nach dem vorgeschlagenen gesellschaftsrechtlichen Lösungsansatz der Stakeholder sein Recht gegen den Biopiraten/Erfinder im Patentvindikationsprozess durchsetzen und der Richter müsste gegebenenfalls die Wertquoten des Eigentums der Beteiligten festsetzen.

Eine derartige Regelung im Rahmen gemeinschaftlichen Eigentums der Beteiligten dürfte erneut dem Gedanken des **benefit sharing** in Art. 1 und 15 (7) CBD entsprechen. Sie würde dem Stakeholder der Ressourcen ein Mitwirkungsrecht bei Entscheidungen und Verfügungen über die Erfindung und die daraus entstandenen Patente verleihen. Der praktische Nachteil einer derartigen Lösung besteht darin, dass durch eine Beteiligung mehrerer Inhaber die Verwaltung der Patente sowie der Abschluss von Verträgen erheblich erschwert wird.

5.3 Entgeltsanspruch des Stakeholders nach dem Vorbild des schweizerischen Arbeitnehmererfinderrechts

Einleitend ist darauf hingewiesen worden, dass die Interessenkonstellation bei der Patentanmeldung von Erfindungen auf der Basis biologischer Ressourcen eine entfernte Ähnlichkeit mit derjenigen im **Arbeitnehmererfinderrecht** aufweist: Wie in diesem gibt es eine Partei (Stakeholder der Bioressourcen), welche – vergleichbar mit dem Arbeitgeber – materielle Beiträge zum Gesamtergebnis liefert, und eine Gegenpartei (Erfinder, Biopirat), welche – vergleichbar mit dem Arbeitnehmererfinder – intellektuelle Beiträge zum Gesamtergebnis liefert.

Art. 332 Abs. 2 und 4 OR Arbeitnehmererfindungsrecht

Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber den Erwerb von Erfindungen ausbedingen, die vom Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht werden. (...)

Wird die Erfindung dem Arbeitnehmer nicht freigegeben, so hat ihm der Arbeitgeber eine besondere angemessene Vergütung auszurichten; bei deren Festsetzung sind alle Umstände zu berücksichtigen, wie namentlich (...)

Es liegt deshalb nahe, eine Lösung der Interessenkonstellation nach dem Vorbild der im schweizerischen Arbeitnehmererfinderrecht getroffenen Regelung für sog. Vorbehaltserfindungen zu suchen, welche dem Arbeitnehmer nicht freigegeben werden und einen gesetzlichen Vergütungsanspruch des Arbeitnehmererfinders begründen:

Art. 3 PatG CH, § 6 PatG DE = Art. 60 (2) und (3) EPÜ

Das Recht auf das Patent steht dem Erfinder, seinem Rechtsnachfolger oder dem Dritten zu, welchem die Erfindung aus einem andern Rechtsgrund gehört.
Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen dieses Recht gemeinsam zu.

Der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger hat dem an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) eine besondere angemessene Vergütung auszurichten.

Bei deren Festsetzung sind alle Umstände zu berücksichtigen, wie namentlich die technische Bedeutung der Ressourcen für die Erfindung sowie der wirtschaftliche Wert der Arbeit des Erfinders und der bei der Erfindungstätigkeit eingesetzten Sachmittel.

Durch schriftlichen Vertrag kann eine von den vorstehenden Bestimmungen abweichende Regelung getroffen werden, wenn sie für den gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) mindestens gleichwertig ist.

Wie bei der Arbeitnehmererfindung soll eine der Parteien Inhaber der Erfindung / Patentanmeldung werden und der anderen ein schuldrechtlicher Anspruch **ex lege** auf Abgeltung ihres Beitrages zur Leistungserstellung und zum wirtschaftlichen Erfolg der Erfindung / Patentanmeldung zustehen. Die Höhe dieses Entgeltsanspruches soll unter Berücksichtigung der Begleitumstände, insbesondere des wirtschaftlichen Werts der Ressource für die Erfindung, festgesetzt werden. Er wird im Regelfall zu einer prozentualen Beteiligung des

Stakeholders am wirtschaftlichen Ertrag der betreffenden Erfindung nach dem Vorbild ergebnisabhängiger Lizenzgebühren (royalties) führen.

Durch die Bestimmung, dass vertragliche Regelungen (nach dem Vorbild von Art. 324 a Abs. 4 OR) für den Stakeholder **mindestens gleichwertig** sein müssen, wird die vorgeschlagene Vorschrift im Ergebnis ebenfalls relativ zwingend ausgestaltet. Diese Formulierung soll den Parteien gestatten, anstelle der schuldrechtlichen eine Regelung auf der Basis von Miteigentum zu wählen, welche als gleichwertig im Sinne der vorgeschlagenen Vorschrift zu bewerten wäre (vgl. oben 5.1 oder 5.2). Als gleichwertig könnten aber unter Umständen auch Lösungen angesprochen werden, bei denen die erworbenen Patente in ein Gesellschaftsverhältnis eingebracht werden. Durch diese Regelung soll erneut verhindert werden, dass der unkundige Stakeholder aus dem Ursprungsland der Ressourcen durch eine einseitige Vertragsgestaltung benachteiligt werden kann. Im Rahmen dieser Funktion bildet die vorgeschlagene Vorschrift ergänzendes bzw. korrigierendes Vertragsrecht.

Die funktionelle Analogie zum Arbeitnehmererfinderrecht darf allerdings nicht strapaziert werden: Während der Arbeitgeber neben den erforderlichen Sachmitteln für die Erfindung typischerweise auch organisatorische und intellektuelle Beiträge (z.B. Vorgabe eines Zieles) leistet, wird der Stakeholder der biologischen Ressourcen typischerweise ausser seiner Sachleistung (Bereitstellen der Ressourcen) keine weiteren Beiträge leisten. Dagegen wird sich die Leistung des Erfinders und Biopiraten im Verhältnis zum Stakeholder der Ressourcen typischerweise nicht auf intellektuelle Beiträge beschränken, sondern wird auch materielle Elemente (Sachmittel, Organisation) umfassen: Dem Verhältnis Stakeholder/Erfinder wird typischerweise noch ein Verhältnis Arbeitnehmererfinder/Arbeitgeber überlagert.

Die vorgeschlagene schuldrechtliche Lösung dürfte dem Gedanken des **benefit sharing** in Art. 1 und 15 (7) CBD weniger gut entsprechen als die beiden eigentumsrechtlichen Vorschläge nach 5.1 und 5.2. Sie hat jedoch gegenüber diesen letzteren den Vorteil grösserer Flexibilität: Die wirtschaftliche Entscheidungsgewalt ist in der Hand des Erfinders konzentriert, wodurch eine angemessene Verkehrsfähigkeit der Patente gesichert wird. Bei der wirtschaftlichen Nutzung tritt der Stakeholder der Bioressourcen nach aussen nicht in Erscheinung. Seine Beteiligung beschränkt sich auf seine schuldrechtlichen Vergütungsansprüche, welche im Regelfall nach dem Vorbild ergebnisabhängiger Lizenzgebühren festzusetzen wären (Lizenz-analogie). Eine derartige Beteiligung des Stakeholders erscheint nach den Erfahrungen des internationalen Lizenzgeschäfts als wirtschaftlich zweckmässig; grössere operative Schwierigkeiten bei deren Realisierung wären nicht zu befürchten.

5.4 Ansprüche aus Verarbeitung (Specificatio)

Es ist gelegentlich übersehen worden, dass die Interessenkonstellation bei der vorliegend zu untersuchenden Patentanmeldung auf der Basis biologischer Ressourcen ebenfalls eine entfernte Ähnlichkeit mit derjenigen der sachenrechtlichen **Verarbeitung (specificatio)** aufweist.

WOLFRUM/STOLL, a.a.O. S. 80, weisen darauf hin, dass auch der konventionswidrige Erwerb von Bioressourcen bei einer späteren Verarbeitung nach § 950 BGB möglicherweise zu einer Änderung der bestehenden Eigentumsrechte an der Sache führen könne und dass dem Berechtigten „nur der Entschädigungsanspruch nach § 951 BGB“ verbleibe. Sie wenden die §§ 950, 951 jedoch **nicht** auf die Entstehung von Erfindungen auf der Basis konventionswidrig erworbener Bioressourcen an.

Wie bei dieser gibt es eine Partei, welche – entsprechend dem Eigentümer des Stoffs – materielle Beiträge zum Gesamtergebnis liefert (Stakeholder der Bioressourcen), und eine Gegenpartei, welche – entsprechend dem Verarbeiter – intellektuelle Beiträge zum Gesamtergebnis liefert (Erfinder, Biopirat). Diese Ähnlichkeit der Interessenlage legt es nahe, eine Lösung der hier interessierenden Interessenkonstellation nach dem Vorbild der Verarbeitung zu prüfen:

Art. 726 ZGB Hat jemand eine fremde Sache verarbeitet oder umgebildet, so gehört die **neue Sache**, wenn die Arbeit kostbarer ist als der Stoff, dem Verarbeiter, andernfalls dem Eigentümer des Stoffes.

Hat der Verarbeiter nicht in gutem Glauben gehandelt, so kann der Richter, auch wenn die Arbeit kostbarer ist, die **neue Sache** dem Eigentümer des Stoffes zusprechen.

Vorbehalten bleiben die Ansprüche auf Schadenersatz und aus **Bereicherung**.

§ 950 BGB: [Eigentumserwerb durch Verarbeitung]

(1) Wer durch Verarbeitung oder Umbildung eines oder mehrerer Stoffe eine **neue bewegliche Sache** herstellt, erwirbt das Eigentum an der **neuen Sache**, sofern nicht der Wert der Verarbeitung oder der Umbildung erheblich geringer ist als der Wert des Stoffes. Als Verarbeitung gilt auch das Schreiben, Zeichnen, Malen, Drucken, Gravieren oder eine ähnliche Bearbeitung der Oberfläche.

(2) Mit dem Erwerbe des Eigentums an der **neuen Sache** erlöschen die an dem Stoffe bestehenden Rechte.

§ 951 [Entschädigung für Rechtsverlust]

(1) Wer infolge der Vorschriften der §§ 946 bis 950 einen Rechtsverlust erleidet, kann von demjenigen, zu dessen Gunsten die Rechtsänderung eintritt, Vergütung in Geld nach den Vorschriften über die Herausgabe einer **ungerechtfertigten Bereicherung** fordern. Die Wiederherstellung des früheren Zustandes kann nicht verlangt werden.

(2) Die Vorschriften über die Verpflichtung zum Schadenersatz wegen unerlaubter Handlungen sowie die Vorschriften über den Ersatz von Verwendungen und über das Recht der Wegnahme einer Einrichtung bleiben unberührt.

Eine Anwendung von §§ 950/ 951 auf die Produktion von Computerprogrammen, also von intellektuellen Erzeugnissen, ist im deutschen Recht Ende der achtziger Jahre erwogen worden. Sie wurde aber schliesslich abgelehnt, da nur bewegliche Sachen „neue Sachen“ im Sinne der **nova species** der Römer bzw. von § 950 BGB darstellten und elektromagnetische Aufzeichnungen **keine** neuen Sachen erzeugten.

QUACK, Münch. Komm. N. 6 zu § 950: „Anwendungsbereich. Die Vorschrift betrifft nur bewegliche Sachen. Dazu gehören Computerprogramme als solche nicht.“ Mit Hinweisen auf OLG Karlsruhe CR 1987, 19 = iur. 1988, 150; ZAHNT iur. 1988, 148; und MARLY BB 1991, 432.

N. 10 zu § 950: „Deshalb sind elektromagnetische Aufzeichnungen (Tonbänder, Videobänder, Computeraufzeichnungen auf Festplatten und Disketten, auch wenn es sich um Programme handelt), keine neuen Sachen, auch wenn eine endgültige Aufzeichnung beabsichtigt ist. Der Träger wird durch sie (= Aufzeichnungen) nicht nachhaltig verändert.“

Diese Ablehnung der Anwendung der Verarbeitungsregeln auf intellektuelle Arbeitsergebnisse erscheint von der Sache her als nicht zwingend und unter rechtspolitischen Gesichtspunkten als bedauerlich. Aufgrund dieser Erfahrung könnte die analoge Anwendung des Verarbeitungsrechts auf die Erzeugung immaterieller Güter (Erfindungen) wohl nicht auf dem Wege der Gesetzesinterpretation, sondern nur durch einen gesetzgeberischen Eingriff erfolgen:

Art. 3 PatG CH, § 6 PatG DE = Art. 60 (2) und (3) EPÜ

Auf das Verhältnis zwischen Erfinder und dem an biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD Berechtigten (Stakeholder) sind die Bestimmungen über die Verarbeitung sinngemäss anwendbar (Art. 726 ZGB, §§ 950/ 951 BGB).

Durch Vertragsabrede darf von dieser Vorschrift nicht zuungunsten des Berechtigten (Stakeholders) abgewichen werden.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Stakeholder der biologischen Ressource und dem Erfinder würde nach diesem Vorschlag im Regelfall dazu führen, dass der Erfinder (nach wie vor) das Recht auf das Patent erwirbt, mithin Inhaber des Patents/Patenanmeldung wird, dem Stakeholder dagegen ein schuldrechtlicher Anspruch auf Gewinnherausgabe bzw. Gewinnbeteiligung gegen den Erfinder bzw. dessen Rechtsnachfolger in der Person eines Patentanmelders oder Patentinhabers zustehen würde. Dieser Anspruch verkörpert einen Bereicherungsanspruch nach Art. 726 ZGB und § 951 BGB; Zweifel hinsichtlich der Anwendung des Bereicherungsrechts (vgl. oben 4.5) wären jedoch durch den gesetzgeberischen Eingriff ausgeräumt. Falls erforderlich, könnten Zweifel hinsichtlich des Einbezugs der Gewinnbeteiligung in diesen Bereicherungsanspruch noch zusätzlich durch eine entsprechende Verdeutlichung beseitigt werden:

Der Bereicherungsanspruch gemäss Art. 726 Abs. 3 ZGB, § 951 Abs. 1 BGB umfasst auch die Herausgabe eines angemessenen Gewinnanteils.

Der Anspruch wird im Regelfall wiederum in der Form ergebnisabhängiger Lizenzgebühren erfüllt werden, er könnte sich in trivialen Fällen auch erneut dem Wert Null nähern, wenn der technische Wert der Ressource für die Erfindung geringfügig ist, also wenn beispielsweise eine Spende von normalem menschlichem Blutserum (Marktwert ca. 20 CHF) zur Erfindung eines therapeutisch wertvollen Präparates mit einem Ertragswert in Millionenhöhe führen würde.

TAUPITZ ,A.A.O. S. 242, diskutiert die Höhe der Gewinnbeteiligung im Rahmen der unerlaubten Eigengeschäftsführung (§ 687 II BGB) und kommt zum Ergebnis: „Ein geldwerter „Beitrag“ des Patienten durch „Lieferung“ der Ausgangssubstanz kann zwar nicht grundsätzlich in Abrede gestellt werden; im Vergleich zur schöpferischen Leistung des Forschers dürfte er aber von eher geringem Wert sein. Wenn Picasso ein Bild mit Farben gemalt hat, die ihm nicht gehörten, kann der ehemalige Eigentümer der Farben seinen Gewinnherausgabeanspruch auch nicht am Preis des fertigen Bildes messen.“

Die Lösung über das Verarbeitungsrecht eröffnet allerdings die zusätzliche Variante, dass – im Gegensatz zu der am Arbeitnehmererfinderrecht orientierten Lösung – in aussergewöhnlichen Fällen der Berechtigte / Stakeholder der Ressource alleiniger Inhaber des Patents würde, falls die biologische Ressource die Schlüsselstelle, d.h. den kritischen Input für eine Erfindung bildet, und ihr Wert deshalb nach technischen Kriterien denjenigen des Beitrags des Erfinders übersteigt. Der Stakeholder der Ressourcen würde damit „**Berechtigter**“ im Sinne der Art. 3.2, 26 Zif. 6, 29.1 PatG CH, § 6 Satz 2, 8 PatG DE sowie Art. 60 EPÜ, auch wenn der Wert seines Beitrags denjenigen des Beitrags des Erfinders **nur geringfügig** übersteigt. Dem Erfinder stünde in dieser Situation ein schuldrechtlicher Anspruch gegen den Stakeholder der Ressourcen auf Vergütung zu, deren Höhe sich am technischen Wert seiner Arbeit orientieren würde und nach den Grundsätzen des Arbeitnehmererfinderrechts (Art. 332 Abs. 4 OR) zu berechnen wäre.

Art. 726 Abs. 2 ZGB eröffnet zudem die Möglichkeit, dem Stakeholder der Ressourcen das Eigentum an der Erfindung und das Recht auf das Patent auch dann zuzusprechen, wenn der Verarbeiter (Biopirat) **bösgläubig** ist, auch wenn dessen Beitrag im Einzelfall wertvoller ist als derjenige des Stakeholders. Bei konventionswidrigem Erwerb von biologischem Ausgangsmaterial von Erfindungen dürfte diese Konstellation nicht selten verwirklicht sein. Gerade aufgrund dieser verschiedenen Differenzierungsmöglichkeiten anhand des Wertes der gegenseitigen Beiträge **und** anhand des subjektiven Kriteriums der Bösgläubigkeit dürfte eine derartige Regelung nach dem Vorbild der römischrechtlichen Verarbeitung dem Gedanken des **benefit sharing** in Art. 1 und 15 (7) CBD besonders gut entsprechen.

6. Verhindern der Umgehung der vorgeschlagenen Normen

Expertenfrage 3 Praktische Vorschläge, um eine Umgehung der vorgeschlagenen Massnahmen zu verhindern.

6.1 Zuständigkeit der Zivilgerichte des Anmeldestaates

Die vorgeschlagenen Normen zur Verbesserung der Partizipation des Berechtigten aus den Herkunftsstaaten biologischer Ressourcen erscheinen unter dem Gesichtspunkt der Effizienz als zweckmässig: Steht dem Berechtigten gemeinschaftliches Eigentum an einer Patentanmeldung oder einem Patent in einem Anmeldestaat zu (vgl. oben 5.1, 5.2 und ausnahmsweise 5.4), so kann dieser Anspruch vor den Zivilgerichten des Anmeldestaates eingeklagt und durch Eintrag in das Patentregister des Anmeldestaates auch vollstreckt werden. Zwar wird der beklagte Patentanmelder oder Patentinhaber nur selten einen Wohnsitz und damit einen ordentlichen Gerichtsstand im betreffenden Anmeldestaat haben. Die Patentgesetze sehen indessen für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz einen Gerichtsstand am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters oder gegebenenfalls am Sitz der zuständigen Registerbehörde (Patentamt) vor (Art. 75.1.b PatG CH, Art. 109.3 IPRG CH). Diese Gerichtsstandbestimmung dürfte auch Klagen um die Rechtszugehörigkeit von Patenten, also die erfinderrechtliche Vindikation (vgl. oben 4.1), erfassen.

Steht dem Berechtigten der Ressourcen aufgrund einer Patentanmeldung oder eines Patents im Anmeldestaat ein schuldrechtlicher Anspruch gegen den Patentanmelder oder Patentinhaber (Biopiraten) auf Entgeltsleistungen in der Form von Lizenzzahlungen zu (5.2, 5.3 und 5.4), so sind für die Bestimmung der Zuständigkeit mangels einer entsprechenden Gesetzesnorm hilfsweise die Regeln für andere schuldrechtliche Ansprüche heranzuziehen (ungerechtfertigte Bereicherung und unerlaubte Handlung): Darnach wären die Gerichte des Anmeldestaates am Wohnsitz oder am gewöhnlichen Aufenthalt des beklagten Biopiraten, allenfalls am Ort seiner Geschäftsniederlassung zuständig (Art. 127, 129 Abs. 1 IPRG CH). Ist keine dieser drei Voraussetzungen erfüllt – was bei der hier interessierenden Biopiraterie typischerweise der Fall sein wird – so könnte bei einem Gericht des Anmeldestaates am Handlungs- oder am Erfolgsort geklagt werden (Art. 129 Abs. 2 IPRG CH für unerlaubte Handlungen). Dabei dürfte es zulässig sein, die Biopiraterie einer unerlaubten Handlung gleichzusetzen und dementsprechend den Ort der Patentanmeldung, also den Sitz der nationalen Patentbehörde des Anmeldestaates als Handlungs- oder Erfolgsort zu behandeln.

6.2 Sicherung der Rechte des Stakeholders im Patentanmeldeverfahren des Anmeldestaates

6.21 Daneben bietet das Patentanmeldungsverfahren die Möglichkeit, die Einhaltung der vorgeschlagenen materiellen Normen **effizient zu kontrollieren** und im Ergebnis auch durchzusetzen: Im Vorfeld der Diskussionen über die Biopatent-Richtlinie der EU ist bereits im Jahr 1997 angeregt worden, den Patentanmelder zur Offenlegung der Herkunft von biologischem Ausgangsmaterial seiner Erfindung zu verpflichten.

Zur Entwicklung dieser Diskussion vgl. STRAUS, a.a.O. 113/114.

Dieser Vorschlag wurde indessen von Kommission und Ministerrat abgelehnt, weil er zum einen über die völkerrechtlichen Verpflichtungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten unter der CBD hinausgehe, und zum andern die nationalen Patentämter nicht in der Lage seien, die Einhaltung ausländischer Gesetze (sc. der Herkunftsstaaten) zu überprüfen. Dem ist zum einen entgegenzuhalten, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten nicht daran gehindert sind, im Rahmen ihrer Gesetzgebung Regelungen zu treffen, ohne durch völkerrechtliche Verpflichtungen dazu gezwungen zu sein. Zum anderen kann jeder gesetzgeberische Revisionsvorschlag mit dem Argument der fehlenden Praktikabilität bekämpft werden. Dieses Argument ist jedoch logisch keineswegs zwingend (Schwierigkeiten müssen eben überwunden werden !) und es beruht zudem häufig auf empirisch nicht gesicherten oder sogar falschen Tatsachenbehauptungen (wie im vorliegenden Fall).

Anders STERCKX, EIPR 1998, 123, der den Vorschlag befürwortete, da er die Einhaltung von Art. 16(5) CBD gewährleiste, wonach die Vertragsparteien sicherzustellen haben, dass die Rechte des Geistigen Eigentums die Ziele des Übereinkommens unterstützen und ihnen nicht zuwiderlaufen.

Diese Diskussionen haben schliesslich zu einer rechtlich nicht bindenden Erwähnung der biologischen Ressourcen in der Präambel der EU-Richtlinie geführt, die keinen praktischen Wert für die Stakeholder/Berechtigten dieser Ressourcen haben dürfte:

RICHTLINIE 98/44/EG 6.7.1998
über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen
... in Erwägung nachstehender Gründe: ...

(27) Hat eine Erfindung biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum Gegenstand oder wird dabei derartiges Material verwendet, so sollte die Patentanmeldung gegebenenfalls Angaben zum geographischen Herkunftsort dieses Materials umfassen, falls dieser bekannt ist. Die Prüfung der Patentanmeldungen und die Gültigkeit der Rechte aufgrund der erteilten Patente bleiben hiervon unberührt.

Die Regelung ist zum einen schon als Bestandteil der Präambel nicht bindend. Zum andern werden Sanktionen bei einer Verletzung der Norm ausdrücklich ausgeschlossen: Diese erscheint deshalb als sanktions- und zahnlos.

6.22 Demgegenüber könnte ein effizienter Schutz der Interessen der Stakeholder aus den Herkunftsstaaten biologischer Ressourcen dadurch erreicht werden, dass auf niedriger gesetzgeberischer Stufe, z.B. in der Ausführungsordnung zum EPÜ (AO EPÜ) vorgeschrieben würde, bei den Anmeldeunterlagen seien

entsprechende Urkunden über Einwilligung (PIC Art. 15.5 CBD) und Vertragsabschluss (MAT Art. 15.4 CBD) mit dem Stakeholder einzureichen:

Regel 26 AO EPÜ Erteilungsantrag

Der Antrag muss enthalten: (...)

x. bei Erfindungen aus biologischen oder genetischen Ressourcen gemäss Art. 2 CBD bzw. menschlicher Herkunft: eine schriftliche Erklärung des Inhabers / Stakeholders der Ressourcen über dessen vorgängige und informierte Einwilligung und den Abschluss einer Vereinbarung über ein angemessenes Entgelt (Art. 1 Abs. 4 bis 7 PatG);

Zur Erfüllung der gleichen Funktion wären auch Formulierungen denkbar, welche auf entsprechende Verpflichtungen in der übergeordneten gesetzlichen Norm Bezug nehmen könnten:

y. einen schriftlichen Nachweis der Begründung bzw. Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten im Verhältnis zum Berechtigten (Stakeholder) biologischer oder genetischer Ressourcen gemäss Art. 2 CBD;

Ohne entsprechende Rechtsfolgen/ Sanktionen wären derartige Bestimmungen indessen erneut gesetzgeberische Alibiübungen. Als Sanktion sollte deshalb – wie übrigens bei allen anderen Formfehlern im Patentanmeldeverfahren – ausdrücklich statuiert werden, dass die Patentanmeldung **zurückgewiesen** wird, falls die entsprechenden Urkunden – nach Ansetzen entsprechender angemessener Nachfristen – nicht eingereicht werden.

Zurückweisung aufgrund fehlender Unterlagen: Art. 59a.3b iVm 59.2 PatG CH; Art. 90 (Eingangsprüfung), 91 (Formalprüfung) 94 (3) (Prüfungsantrag), 97 (Sachprüfung) EPÜ; § 48 PatG DE (Zurückweisung).

6.23 Bedenken, dass eine derartige Regelung gegen völkerrechtliche Verpflichtungen verstossen könnte, bestehen nicht, weil diese **nicht** als materielle Voraussetzung der Patentierbarkeit von Erfindungen sondern als Verfahrensvorschrift und zu qualifizieren ist.

Wenn schon die EU-Biopatentrichtlinie nicht als materielles Patentrecht qualifiziert worden und deshalb im Juni 1999 ohne weiteres vom Verwaltungsrat der EPO in die AO zum EPÜ inkorporiert worden ist, so dürfte das gleiche Vorgehen um so mehr auch für die hier vorgeschlagene Regelung zulässig sein.

Verfahrensvorschriften sind indessen nach völkerrechtlichen Kriterien ziemlich unbedenklich, da die Staatsverträge des Immaterialgüterrechts teils ausdrückliche, teils implizite Vorbehalte zugunsten des nationalen Verfahrensrechts enthalten.

Beispiele: PCT Art. 27 (1) internationale Anmeldung;
PVÜ Art. 2(3) Vorbehalt zugunsten des nationalen Verwaltungsverfahrenrechts;
PVÜ Art. 4(2) Verweisung auf nationale Formvorschriften für die Prioritätsbegründung.

6.24 Ein ernstzunehmende Möglichkeit der Umgehung der vorgeschlagenen Regelung besteht darin, dass die Herkunft biologischer Ressourcen oder sogar die Abhängigkeit einer Erfindung von biologischen Ressourcen in der Anmeldung (Patent-ansprüche, Erfindungsbeschreibung) **verschleiert** wird. Die Effizienz der vorgeschlagenen Normen würde in solchen Situationen einzig von der Qualität der Sachprüfung in den Patentämtern abhängen: Nur dadurch könnte eine Verschleierung entdeckt und der Patentanmelder zur Einreichung der entsprechenden Beweismittel angehalten werden.

Diese unbefriedigende Situation wird dadurch gemildert, dass der an den Ressourcen Berechtigte aus dem Herkunftsstaat seinen Biopiraterieverdacht entweder in einem Verfahren vor den Patentbehörden des Anmeldestaates (Einspruchsverfahren, informelle Einwendungen nach Art. 115 EPÜ) oder im erfinderrechtlichen Vindikationsprozess vor den ordentlichen Gerichten des Anmeldestaates (vgl. oben 6.1) einbringen und dadurch ein diskursives Verfahren erzwingen könnte.

Immerhin sollte erwogen werden, ob nicht bereits **vorsätzlich** unpräzise oder objektiv unrichtige Informationen im Anmeldeverfahren über die Herkunft biologischen Ausgangsmaterials nach dem Vorbild des amerikanischen ***fraud on the patent office*** zur Zurückweisung der Patentanmeldung oder zur Nichtigkeit eines bereits erteilten Patentes führen sollten. Doch auch diese Sanktion könnte unter Umständen dadurch unterlaufen werden, dass der Anmelder sich auf fehlenden Vorsatz berufen, d.h. Gutgläubigkeit und Irrtum geltendmachen könnte.

Vgl. ***fraud on the patent office*** im US-Patentrecht:

37 CFR § 1.56 Duty of disclosure; fraud; striking or rejection of applications

(d) No patent will be granted on an application in connection with which fraud on the Office was practiced or attempted or the duty of disclosure was violated through bad faith or gross negligence. The claims in an application shall be rejected if upon examination pursuant to 35 U.S.C. 131 and 132 it is established by clear and convincing evidence (1) that any fraud was practiced or attempted on the Office in connection with the application, or in connection with any previous application on which the application relies, or (2) that there was any violation of the duty of disclosure through bad faith or gross negligence in connection with the application, or in connection with any previous application upon which the application relies.

6.3 Strafrechtliche Sanktionen

Die Einreichung einer Patentanmeldung ist territorial eng mit dem betreffenden Anmeldestaat (Schutzland) verknüpft und begründet Vermögensvorteile, welche aufgrund der territorialen Wirkung des Patents auf das Territorium des Anmeldestaates beschränkt sind. Deshalb erscheint eine Anwendung des Strafrechts des Anmeldestaates (CH, DE, BE) im Rahmen des Territorialgrundsatzes (Art. 3 StGB CH) bzw. als Recht des Erfolgsortes bei Distanzdelikten (Art. 7 StGB CH) als zulässig.

6.31 Ungetreue Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB CH)

Sobald das Recht des Anmeldestaates dem Stakeholder der biologischen Ressourcen gemeinschaftliches Eigentum an einer Patentanmeldung oder eine eigentümerähnliche Stellung hinsichtlich einer Erfindung zuerkennt (vgl. die Vorschläge oben 5.1 und 5.2), erscheint es als denkbar, dass der Biopirat im Anmeldestaat in den Bereich der Straftatbestände von Vermögensdelikten gerät. Es lässt sich beispielsweise erwägen, ob das Einreichen einer Patentanmeldung unter Verletzung der Eigentumsrechte eines Stakeholders der biologischen Ressourcen unter Umständen den Deliktstatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB, **früher:** ungetreue Geschäftsführung Art. 159 StGB) erfüllen würde. Bereits unter dem altem Recht ist eine pflichtwidrige Verfügung über eine Erfindung als ungetreue Geschäftsführung bestraft worden: BGE100 IV 172. Ähnliches müsste gelten, wenn Miteigentumsrechte eines Stakeholders der biologischen Ressourcen durch eine Patentanmeldung verletzt oder gefährdet würden.

Ob demgegenüber bereits der konventionswidrige Erwerb von biologischem Ausgangsmaterial (ohne PIC oder MAT) ohne Einreichen einer Patentanmeldung als Eigentumsdelikt nach dem Strafrecht des Anmeldestaates, z.B. als Diebstahl, Unterschlagung oder Veruntreuung bestraft werden könnte, erscheint dagegen als unsicher und kann im vorliegenden Zusammenhang auch dahingestellt bleiben. Ob das souveräne Recht des Herkunftsstaates an seinen genetischen Ressourcen nach Art. 3 CBD ohne entsprechende Transformation in nationales Recht bereits ein **inländisches** Rechtsgut darstellt, welches den Schutz des Strafrechts im Anmeldestaat genießt, dürfte zumindest diskussionsbedürftig sein.

WOLFRUM/STOLL, a.a.O. S. 88-90, gehen etwas weiter: „Es ist damit nicht ausgeschlossen, dass bei entsprechenden Fallkonstellationen die Entnahme genetischen Materials im Ausland unter Missachtung der Zugangsregelung in den Schutzbereich der deutschen Vermögensdelikte fällt.“
Ähnlich HENNE, a.a.O. S. 225

6.32 Falsche Angaben im Patentanmeldeverfahren

Nach der neuesten schweizerischen Rechtsprechung erscheint es auch nicht als ausgeschlossen, dass falsche Angaben im Patentanmeldeverfahren über den konventionswidrigen Erwerb von biologischen Ressourcen in besonderen Fallkonstellationen als Prozessbetrug (Art. 146 StGB) bestraft werden könnten (BGE 122 IV 198). Eher unwahrscheinlich erscheint dagegen in diesem Zusammenhang eine Bestrafung wegen Falschbeurkundung (Art. 251 Zif. 1 StGB CH) oder wegen falscher Beweisaussage einer Partei (Art. 306 StGB CH): Hinsichtlich dieser beiden Deliktstatbestände dürfte die für eine Bestrafung erforderliche **qualifizierte** Glaubwürdigkeit der Angaben im Patentanmeldeverfahren wohl kaum jemals gegeben sein.

7. Nicht-Partizipation (Hinweise)

Welche Rechtsbehelfe in der Rechtsordnung der Nachfragestaaten stehen dem Berechtigten/Stakeholder der biologischen Ressource zur Verfügung, falls er sich gegen eine Partizipation am patentrechtlichen Monopol des Erfinders / Biopiraten entscheidet ?

Entscheidet sich der Stakeholder der biologischen Ressourcen im Herkunftsland in Kenntnis des konventionswidrigen Erwerbs und der konventionswidrigen Verwertung seiner Ressourcen in Erfindungen und Patentanmeldungen **gegen** eine Partizipation am wirtschaftlichen Ertrag dieser Erfindungen, so kann er diesen Zustand entweder hinnehmen oder das entstehende oder bereits entstandene patentrechtliche Monopol mit rechtlichen Mitteln zu vernichten versuchen.

Zwar dürften bei der Bekämpfung derartiger patentrechtlicher Monopole auf Seiten der Herkunftsstaaten **ideelle Aspekte** im Vordergrund stehen, indem das Patentrechtssystem in den interessierten Kreisen dieser Staaten als neokolonialistisches Herrschaftsinstrument in der Hand der Industriestaaten empfunden wird. Dennoch sollte nicht übersehen werden, dass der **ökonomische Nutzen** eines derartigen nicht partizipativen Vorgehens für die Stakeholder der Ressourcen in den Herkunftsstaaten gering ist.

Zwar kann es rechtspolitisch als durchaus sinnvoll erscheinen, dass Herkunftsstaaten aufgrund ihrer gänzlich verschiedenen kulturellen und wirtschaftlichen Traditionen andere Modelle für den Schutz geistigen Eigentums auf ihrem Territorium entwickeln als die Industriestaaten, welche insoweit auf den historischen Vorgaben der Industrialisierung im 19. Jahrhundert aufbauen.

Ein Beispiel dafür bietet die ***African Model Legislation for the Protection of the Rights of Local Communities, Farmers and Breeders, and for the Regulation of Access to Biological Resources*** vom Mai 2000 der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU).

Eine derartige Entwicklung wird indessen das etablierte Patentrechtssystem in den Industriestaaten weder beeinträchtigen noch grundsätzlich in Frage stellen. Unter diesem Gesichtspunkt ist der **ökonomische Nutzen** für die Bevölkerung der Herkunftsstaaten von biologischen Ressourcen **nicht erkennbar**, wenn diese Herkunftsstaaten **ausserhalb** ihres Territoriums für ihre eigenen, exportierten biologischen Ressourcen auf eine Nutzung des bestehenden Patentrechtssystems in den Industriestaaten verzichten und es ablehnen, gegebenenfalls am wirtschaftlichen Erfolg (benefit sharing) **ihrer** Ressourcen im Rahmen des bestehenden Patentrechtssystems der Industriestaaten zu partizipieren.

Vgl. zu diesen Nutzenabwägungen STRAUS, a.a.O. S. 115.

7.1 Fehlende Neuheit

Ein Angriff auf ein auf biologischen Ressourcen basierendes Patent wegen fehlender Neuheit wird im Regelfall daran scheitern, dass die vom Biopiraten angemeldete Erfindung neu sein wird. Der materielle Beitrag der biologischen

Ressource wird nach der derzeitigen Rechtslage nicht als neuheitsschädlich behandelt.

Auch der Weg, den Indien zur Umsetzung der CBD eingeschlagen hat, wird an diesem Ergebnis nichts wesentliches verändern: Seit mehreren Jahren versuchen indische Organisationen, den weltweiten Angriff gegen die Neuheit von Patentanmeldungen auf der Basis indischer traditioneller Kenntnisse (TK) und indischer Bioressourcen durch die Anlage von Traditional Knowledge Digital Libraries (TKDL) und Community Biodiversity Registers (CBR) zu systematisieren und zu erleichtern. Die neuheitsvernichtende Wirkung derartiger Register erscheint jedoch zumindest hinsichtlich der ressourcenbasierten Erfindungen als **beschränkt** und kann zudem durch professionelle Patentanmelder leicht dadurch umgangen werden, dass einzelne Parameter der fraglichen technischen Lehren eliminiert, verändert oder addiert werden und dadurch die Neuheit der zum Patent angemeldeten Erfindungen gesichert wird.

Zu diesem indischen Programm vgl. WT/CTE/W/156 (14.7.2000) Protection of Biodiversity and Traditional Knowledge – The Indian Experience, Submission by India, S. 3/4; sowie CORREA, Journal of World Intellectual Property 1 (1998), 82 ff; grundsätzliche Kritik des Vorgehens der indischen Organisationen bei STRAUS, a.a.O. S. 115: „Also, preventing patenting of such substances does not only result in refraining from potential benefits, but also prevents investments necessary to develop modern drugs from naturally occurring substances, which is eventually to the detriment of those who need them most, namely the patients world-wide.“

7.2 Widerrechtliche Entnahme

Ein Angriff gegen das Patent oder die Patentanmeldung aufgrund einer widerrechtlichen Entnahme (Art. 26 Abs. 1 Zif. 6 PatG CH, § 21 Abs. 1 Zif 3 iVm 22, 59 (1) PatG DE, Art. 61 (1) c und 138 (1) e EPÜ) wird im Regelfall daran scheitern, dass nach geltendem Recht ausschliesslich intellektuelle („schöpferische“) Beiträge, nicht aber der materielle Beitrag eines Stakeholders der biologischen Ressourcen als Erwerbsgrund für ein (Teil-) Recht **auf das Patent** behandelt werden. Dementsprechend wird auch bei konventionswidrigem Erwerb von Bioressourcen typischerweise **keine** widerrechtliche Entnahme im Sinne des geltenden Patentrechts der Anmeldestaaten vorliegen.

So für das deutsche Patentrecht WOLFRUM/STOLL, a.a.O. S. 83: „Auf die Frage, ob das für die Erfindung benutzte Ausgangsmaterial widerrechtlich erlangt worden ist, kommt es somit nicht an. ... nur Einwendungen entgegenstehen, die sich darauf beziehen, dass ein Dritter die geschützte geistige Leistung erbracht hat oder daran Anteil hatte. Der Einwand, entsprechendes Material sei unzulässig erlangt worden, hat für sich genommen diese Wirkung nicht.“

Wie bereits erwähnt (vgl. oben 4.22), dürfte der Vorgang des konventionswidrigen Erwerbs von Bioressourcen im Herkunftsstaat im Regelfall auch sachenrechtlich korrekt sein und deshalb ebensowenig eine Grundlage für ein Verfahren der widerrechtlichen Entnahme bilden: Der Biopirat kauft auf dem Markt im Herkunftsstaat völlig legal irgendwelches biologisches Ausgangsmaterial (Wurzeln, Blätter usw) oder sammelt mit Einwilligung des betreffenden Grundeigentümers ebenfalls völlig legal Boden- oder andere Proben zur Untersuchung auf Mikroorganismen und wird dementsprechend rechtmässiger Eigentümer der fraglichen Objekte. Rechtswidrig würde ein derartiges Vorgehen erst, wenn die Herkunftsstaaten entsprechende Zugangs- und Teilhabeordnungen

(ZTO) erlassen, in denen unter anderem eine vorgängige Information des Berechtigten (PIC) verlangt wird, welche spezifische Hinweise auf eine spätere Kommerzialisierung der Ergebnisse einschliesslich einer allfälligen Patentierung von Erfindungen umfassen müssen.

7.3 Verstoss gegen *ordre public*

7.31 Ein Entwurf für eine Revision des belgischen Patentgesetzes, der bis Ende Oktober dieses Jahres (2000) in Vernehmlassung war, deklariert in § 4 die Unrechtmässigkeit des Erwerbs genetischer bzw. biologischer Ressourcen als Verstoss gegen den patentrechtlichen ***ordre public***. Ein derartiger Verstoss würde seinerseits einen Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrund gegen das betreffende Patent ergeben.

Entwurf für die Revision des belgischen Patentgesetzes
(Vernehmlassung bis Ende Oktober 2000)

„§ 4 Die Ausübung einer Erfindung widerspricht der **öffentlichen Ordnung und den guten Sitten** insbesondere, wenn festgestellt wird, dass die Erfindung unter Bedingungen gemacht worden ist, welche gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstossen.

Dies ist beispielsweise der Fall, (...)

– wenn eine Erfindung auf der Grundlage von Entnahmen aus dem menschlichen Körper ohne freie, informierte, vorgängige und schriftliche Einwilligung des Spenders für eine derartige Verwendung gemacht worden ist.

Die informierte Einwilligung setzt eine Information voraus, welche einen Hinweis auf die Möglichkeit einer industriellen oder gewerblichen Nutzung der Forschungsergebnisse umfasst.

– wenn eine Erfindung ausgehend von biologischem Material gemacht worden ist, welches unter Verletzung der Artikel 3, 8-j, 15 und 16 der Konvention von Rio über die biologische Artenvielfalt entnommen oder exportiert worden ist. (Übersetzung F.D.)

7.32 Es ist vom Autor des vorliegenden Gutachtens schon vor vielen Jahren (1985) und wiederholt versucht worden, diesen Gedankengang eines Verstosses gegen den ***ordre public*** aufgrund eines rechtlich fragwürdigen Erwerbs von biologischem Ausgangsmaterial einer Erfindung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem EPA einzubringen. Eine Resonanz auf Seiten des EPA war in keinem Verfahrensstadium erkennbar (letzter Entscheid BK 334 Juni 98: T 512/94).

Einspruchsabteilung vom 16.12.85 i.S. EP 020 147

In this context it should be borne in mind that according to the invention disclosed in the patent specification it is not necessary continuously to obtain starting material from the human hypophysis. There should be no doubt however that to obtain reproducible human starting material for further exploitation may be ethically unobjectionable

Einspruchsabteilung 20.11.86 i.S. EP 020 147

... does by no means constitute any incitement to criminal acts (...) The claimed process involves (...) the use of human pituitary material obtained by surgery (...) and the treatment of this material by technical means, i.e. extraction of mRNA (...).

Einspruchsabteilung vom 9.3.94 i.S. EP 030 815, S. 25 – Ortho OKT 10:

The Opposition Division cannot follow this argument. It should be noted that Art. 53 (a) EPC is to be invoked only in rare and extreme cases. (...)

In the present case, a MAB is claimed, not the human body or parts thereof. The fact that human leukemic T-ALL cells were used as a starting material does not render the invention objectionable under Art. 53(a) EPC – the patent awards no monopoly on the human body as alleged by Opponent II. Human cells and tissues have long been used as a source for obtaining useful products and such products are in principle patentable. (...) The provisions of Art. 53(a) EPC are therefore not regarded as a bar to the patentability of the present claims.

(Entscheid ohne weitere Argumentation bestätigt von der Beschwerdekammer 3.3.4 in T 512/94-334 vom 23.6.98)

Es ist deshalb sicherlich erfreulich, dass der Gesetzgeber eines Mitgliedstaates des EPÜ nunmehr einen ähnlichen Vorschlag unterbreitet hat. Dennoch sind zu dem belgischen Vorschlag einige Anmerkungen zu machen.

7.33 Es ist keineswegs selbstverständlich, dass ein Verstoss gegen den **ordre public** gemäss dem belgischen Vorschlag aus den Umständen der **erstmaligen Erarbeitung** einer Erfindung hergeleitet wird, da der Wortlaut der einschlägigen Konventionsbestimmungen nur den Verstoss erfasst, der aus der **Veröffentlichung** und/oder **Verwertung** der Erfindung abgeleitet wird (Art. 53 (a) EPÜ, Art. 27 (2) TRIPS = „**commercial exploitation**“, Strassburg Art. 2a). Diese Formulierung ist im Zuge der Harmonisierung aufgrund des Strassburger Abkommens auch von den nationalen Patentgesetzen übernommen worden (Art. 2 (a) PatG CH, § 2 Nr. 1 PatG DE). Die im belgischen Entwurf vorgeschlagene Erweiterung über den Wortlaut der Konventionsnormen hinaus ist nicht selbstverständlich und durchaus kontroverser Beurteilung zugänglich. Sie wurde übrigens vom Autor des Gutachtens schon 1984 sowie von Moufang (1993) vorgeschlagen.

DOLDER, F. , Mitt. **1984**, 3: „Eine Erfindung wird danach nicht nur dann vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn die Patentansprüche selbst eine objektmässige Nutzung des menschlichen Körpers vorsehen, sondern auch, wenn eine objektmässige Nutzung des menschlichen Körpers eine notwendige und unumgängliche Voraussetzung für den Nachvollzug (**oder die erste Gewinnung**) der fraglichen technischen Lehre bildet.“ Die meisten Beispiele (a.a.O. S. 4 - 6) beziehen sich auf die **erste Gewinnung** der technischen Lehre.

MOUFANG GRUR Int. **1993**, 446: „Zum anderen kommt eine Anwendung der Ausschlussvorschrift auch auf solche Erfindungen in Betracht, deren Entstehungsgeschichte durch eine ethisch fragwürdige Vorgehensweise massgeblich geprägt wurde.“ S. 449: „Weniger Beachtung fand die rein patentrechtliche Frage, ob ein Schutzrecht erteilt werden darf, wenn die angemeldete Erfindung massgeblich auf einen rechtswidrigen Eingriff in den Körper eines Patienten zurückgeht. Ihre Beantwortung hängt davon ab, ob man den Entstehungsprozess einer Erfindung bei der Beurteilung der Sittenwidrigkeit berücksichtigt. Eine solche Auslegung des Art. 53 (a) EPÜ erscheint in der Tat ... angezeigt, so dass die Entscheidung gegen den Patentanmelder auszufallen hat.“

Schon diese Definition des Verstosses gegen den **ordre public** lässt den belgischen Revisionsvorschlag vor dem Hintergrund des etablierten Patentrechts als reichlich ungewöhnlich erscheinen.

7.34 Zudem erscheint die **Völkerrechtskonformität** des belgischen Revisionsentwurfes als zumindest diskussionsbedürftig. Schwierigkeiten aufgrund von möglichen Kollisionen mit den Bestimmungen der Staatsverträge, welche den

Vorbehalt zugunsten des **ordre public** normieren, erscheinen als weitgehend vorprogrammiert: Die betreffenden Konventionsnormen werden übereinstimmend als Ausnahmeregelungen von der Patentierbarkeit und deshalb als maximale Einschränkungen behandelt, welche durch das nationale Recht der Unterzeichnerstaaten **nicht** erweitert werden können.

Art. 2 (a) Strassburg: Die Vertragsstaaten sind nicht verpflichtet, die Erteilung von Patenten vorzusehen

(a) für Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde; ein solcher Verstoss kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwendung der Erfindung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist.

Art. 53 (a) EPÜ: ... ein solcher Verstoss kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwertung der Erfindung in allen oder einem Teil der Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;

TRIPS 27 (2) **necessary** to protect ordre public or morality ... provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by domestic law.

Durch den Disclaimer **gegen** die nationale Gesetzgebung ist dem nationalen Gesetzgeber zudem ausdrücklich die Möglichkeit genommen worden, bestimmte Sachverhalte lediglich durch einfache Gesetzgebung als Verstoss gegen den **ordre public** im Sinne der Konventionen (Strassburg, EPÜ, TRIPS) zu deklarieren. Dies ist aber genau der Weg, den der belgische Revisionsvorschlag einschlägt.

Diese völkerrechtlichen Schwierigkeiten könnten unter Umständen dadurch etwas entschärft werden, dass der belgische Revisionsentwurf als Verfahrensrecht oder Interpretationshilfe für die Patentprüfer und **nicht als materielles Patentrecht** deklariert und auf der Stufe der (Verwaltungs-)Verordnung oder der amtsinternen Richtlinie und **nicht auf der Ebene des formellen Gesetzes** eingestuft würde.

7.35 Als funktionell gleichwertig, aber völkerrechtlich **wesentlich weniger konfliktsträchtig** erscheint unter diesen Umständen der Vorschlag, einen zusätzlichen gesetzlichen Widerrufs- und Nichtigkeitsgrund für Patente vorzusehen, welche auf einem konventionswidrigen Erwerb genetischer Ressourcen aufbauen, ohne dabei einen Bezug zum **ordre public** herzustellen.

HENNE, a.a.O. S. 223: „Die Vorschriften über den Widerruf eines Patents (§ 21 PatG) müssen um die Unrechtmässigkeit des Erwerbs der genetischen Ressourcen als Widerrufsgrund erweitert werden; die Unrechtmässigkeit muss als Einspruchsgrund (§ 59 PatG, Art. 100 EPÜ) vorgetragen werden können.“

Auf die Ähnlichkeit des Einspruchs- bzw. Nichtigkeitsgrundes der widerrechtlichen Entnahme (Art. 26 Abs. 1 Zif. 6 PatG CH, § 21 Abs. 1 Nr. 3 iVm 22, 59 (1) PatG DE, Art. 61 (1) c und 138 (1) e EPÜ) ist in diesem Zusammenhang allerdings nicht hingewiesen worden.

Eine derartige Regelung würde sich inhaltlich und formal eng an den längst in den Patentgesetzen verankerten Widerrufs- und Nichtigkeitsgrund der **widerrechtlichen Entnahme** anlehnen, gegen den bis heute keinerlei völkerrechtliche Bedenken vorgebracht worden sind:

Art. 26 Abs. 1 Zif. 6 PatG CH Nichtigkeitsklage

Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patentes fest, (...)

6. wenn der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist, noch aus einem anderen Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.

Das Patent wird widerrufen (§ 61), wenn sich ergibt, dass (...)

3. der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist (widerrechtliche Entnahme), (...)

§ 22 Nichtigkeit des Patents

(1) Das Patent wird auf Antrag (§ 81) für nichtig erklärt, wenn sich ergibt, dass einer der in § 21 Abs. 1 aufgezählten Gründe vorliegt ...

Art. 138 (1) e EPÜ Nichtigkeitsgründe

Vorbehaltlich Artikel 139 kann aufgrund des Rechts eines Vertragsstaats das europäische Patent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet dieses Staates nur für nichtig erklärt werden, wenn (...) e) der Inhaber des europäischen Patents nicht nach Artikel 60 Absatz 1 berechtigt ist.

Eine Anwendung dieser Normen auf den konventionswidrigen Erwerb biologischer Ressourcen würde allerdings voraussetzen, dass dem Stakeholder dieser Ressourcen ein Recht auf Mitinhaberschaft am Patent zuerkannt würde, wie dies vorliegend vorgeschlagen worden ist (vgl. oben 5.1, 5.2 oder 5.4). Gerade in einer derartigen Situation müsste aber wiederum gefragt werden, ob nicht ein wesentlich höherer Nutzen für den Stakeholder der Ressourcen durch ein partizipatives Vorgehen (z.B. erfinderrechtliche Vindikation) als durch eine Vernichtung der betreffenden Patente erzielt werden könnte.

Wird kein entsprechender Rechtserwerb des Stakeholders vorgesehen, so müssten zur Erreichung des angestrebten Zweckes, wie von Gudrun HENNE vorgeschlagen, besondere Widerrufs- bzw. Nichtigkeitsgründe formuliert werden, wie beispielsweise:

Art. 26 Abs. 1 Zif. X PatG CH Nichtigkeitsklage
Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patentes fest, (...)
X. wenn die dem Patent zugrundeliegende Erfindung auf biologischem Ausgangsmaterial beruht, welches unter Verletzung der Artikel 3, 8-j, 15 und 16 der Konvention von Rio über die biologische Artenvielfalt entnommen oder exportiert worden ist.

Diese Lösung wäre völkerrechtlich weit weniger konfliktsträchtig als eine Einordnung des konventionswidrigen Erwerbs von Ressourcen unter den Oberbegriff des **ordre public**.

7.36 Zudem würde die vorgeschlagene Regelung dazu führen, dass die Nichtigkeit eines belgischen Patents und diejenige des belgischen Teils eines Europapatents (mindestens während einer unbefristeten Übergangszeit bis zu einer allfälligen Anpassung von Art. 53 (a) EPÜ) nach **verschiedenen materiellen Normen** beurteilt würden: Das nationale belgische Patent würde nach dem Revisionsvorschlag beurteilt, der belgische Teil des Europapatents zwar vom belgischen Richter, aber nach Art. 138 (1) (a) nach Konventionsrecht beurteilt, das die Patentierbarkeit nach Art. 53(a) weitergehend zulassen würde.

SCHENNEN bei SINGER/STAUDER N. 15 zu Art. 138 EPÜ. „Der nationale Nichtigkeitsrichter wendet also **genuin** europäische Nichtigkeitsgründe an.“

Derartige Unterschiede der Beurteilungsstandards sind zwar niemals völlig auszuschliessen, sie beeinträchtigen indessen die Rechtssicherheit.

7.37 Schliesslich darf die **Effizienz** der vorgeschlagenen Regelung wiederum nicht überschätzt werden: Einerseits kann der Umstand, dass eine Erfindung auf Bioressourcen gemäss CBD basiert, ohne grossen Aufwand in der Beschreibung der Erfindung und den Patentansprüchen verschleiert werden. Andererseits können vom Patentanmelder einseitig falsche Angaben über den Erwerb der Ausgangsmaterialien (PIC, MAT) gemacht werden, welche bei der Prüfung der Anmeldung nicht leicht als solche erkannt werden können. Die Effizienz der vorgeschlagenen Normen könnte allenfalls durch entsprechende Pflichten des Anmelders zum Nachweis des konventionskonformen Erwerbs des Ausgangsmaterials verbessert werden:

„Die Einhaltung der Artikel 3, 8-j, 15 und 16 der Konvention von Rio über die biologische Artenvielfalt beim Erwerb des biologischen Ausgangsmaterials ist vom Patentanmelder nachzuweisen.“

Ob eine gesetzliche Regelung, wie sie zurzeit den belgischen Gesetzgeber beschäftigt, langfristig zur **Prävention** der Biopiraterie beitragen könnte, dürfte im wesentlichen von zwei Umständen abhängen: Zum einen von der Qualität des Vollzugs der betreffenden Normen durch die Patentbehörden der Nachfragestaaten, zum anderen von den Finanzmitteln, welche die Herkunftsstaaten gegebenenfalls in Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren in den Nachfragestaaten zu investieren bereit sind.

7.4 Mangelnde Offenbarung

7.41 Die Bestimmungen über die ausreichende Offenbarung von Erfindungen (Art. 26 Abs.1 Zif. 3 und 50 PatG CH, § 21 Abs.1 Nr. 2, 35 (2) PatG DE, Art. 83 EPÜ, Art. 29 (1) TRIPS) sind in den letzten zwei Jahrzehnten im Bereich der biologischen Erfindungen sukzessive reduziert und systematisch verwässert worden (vgl. beispielsweise Regeln 27a, 28 und 28a AO/EPÜ). Insbesondere ist das Erfordernis des **sicheren Nacharbeitens** durch ein vages **Zur-Verfügung-Stehen** der Objekte der Erfindung in einer Hinterlegungsstelle für biologisches Material ersetzt worden. Auch eine kommerzielle Verfügbarkeit des biologischen Ausgangsmaterials zum Nacharbeiten der Erfindung **de novo** wird nicht verlangt. Die ausreichende Offenbarung im Sinne dieser Bestimmungen erfordert auch **keine** Information über die geographische oder personelle Herkunft des Ausgangsmaterials.

Vgl. WOLFRUM/STOLL, a.a.O. S. 83- 86, welche nach sorgfältiger Prüfung zum Ergebnis kommen, dass nach geltendem deutschem Recht die Herkunft genetischer Ressourcen bei der Patentanmeldung **nicht** nachgewiesen werden müssen.

7.42 Es ist nun vorgeschlagen worden, als Ansatzpunkt für eine Kontrolle und Prävention der Biopiraterie die Regeln über die ausreichende Offenbarung von Erfindungen im Patentrecht einzusetzen. Die Offenbarungspflichten im Patentanmeldungsverfahren müssten durch die Angabe der physischen Herkunft des biologischen Materials erweitert werden, auf dem die angemeldete Erfindung

beruhe. Dazu gehörten der Bezugsort, die Bezugsinstitution und das ursprüngliche Herkunftsland. Zur Verwirklichung dieses Postulats bedürfe es nur einer Änderung der Ausführungsvorschriften der unterschiedlichen Gesetze.

HENNE, a.a.O. S. 223

7.43 Die **Effizienz** der vorgeschlagenen Gesetzesänderung sollte indessen erneut nicht überschätzt werden. Mit einer Verpflichtung zur Offenlegung der geographischen Herkunft biologischen Ausgangsmaterials ist für eine Prävention oder Kontrolle der Biopiraterie noch nicht viel gewonnen. Es lässt sich beispielsweise leicht erkennen, dass derartige Normen über die Offenbarungspflicht durch irrelevante, unpräzise und verschleiende tatsächliche Angaben in der Erfindungsbeschreibung leicht unterlaufen werden könnten. Zur Erreichung einer höheren Effizienz müsste die vorgeschlagene Gesetzesänderung deshalb wiederum durch die Sanktion ergänzt werden, dass ein Patent wegen **vorsätzlich** unpräziser oder objektiv unrichtiger Informationen über die Herkunft der Bioressourcen zurückgewiesen oder für nichtig erklärt werden könnte. Doch auch diese Sanktion könnte wiederum dadurch unterlaufen werden, dass der Anmelder sich auf fehlenden Vorsatz berufen, und Gutgläubigkeit und Irrtum geltendmachen könnte.

Vgl. oben 6.2 sowie die bereits erwähnte Konstruktion des **fraud on the patent office** im US-Patentrecht 37 CFR § 1.56 (Duty of disclosure; fraud; striking or rejection of applications)

Diese Konstruktion hätte den unschätzbaren Vorteil, dass der Patentanmelder selbst ein Interesse an der vollständigen Offenlegung des Erwerbs des biologischen Ausgangsmaterials hätte und insoweit die Interessen des Anmelders mit denjenigen des Patentamtes parallel verlaufen würden. Eine wesentlich effizientere Methode zur Lösung des vorliegenden Problems wäre allerdings die bereits diskutierte Verpflichtung des Patentanmelders zum urkundenmässigen Nachweis einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Stakeholder der Ressourcen bzw. der Erfüllung entsprechender gesetzlicher Verpflichtungen (siehe oben 6.2).

BEANTWORTUNG DER GUTACHTERFRAGEN

Wie sollen die Herkunftsstaaten

- *an den Erträgen von Patenten beteiligt werden,*
- *welche biologische Ressourcen der Herkunftsstaaten als Ausgangsmaterial benutzen ?*

1. Das Ungenügen der aktuellen Patentgesetzgebung in den Industriestaaten (Nachfragestaaten): Genügt die aktuelle Patentgesetzgebung in den Industriestaaten (Nachfragestaaten), um eine Partizipation der Stakeholder aus den Herkunftsstaaten biologischer Ressourcen an Patenten zu gewährleisten, welche auf diesen Ressourcen basieren ?

Die Frage wurde im Rahmen von fünf verschiedenen Konstruktionen des geltenden Zivilrechts untersucht (Kapitel 4): Erfinderrechtliche Vindikation, Vertragsrecht, ausservertragliche Haftung, Geschäftsführung ohne Auftrag und ungerechtfertigte Bereicherung. Die geltende gesetzliche Regelung dieser fünf Konstruktionen erscheint zur Durchsetzung einer Beteiligung der Stakeholder von biologischen Ressourcen als derart **unklar und unsicher**, dass gesetzgeberische Eingriffe zur Umsetzung der Rio-Konvention im nationalen Recht ernsthaft erwogen werden sollten.

2. Praktische Vorschläge zur Revision der Patentgesetzgebung der Industriestaaten (Nachfragestaaten) mit dem Ziel einer verbesserten Beteiligung der Herkunftsstaaten an den Erträgen.

Ausgehend von bestehenden Instituten des geltenden Zivilrechts werden vier verschiedene Revisionsvorschläge unterbreitet (Kapitel 5); alle vier würden verhältnismässig geringfügige Ergänzungen des bestehenden Rechts des Anmeldestaates erfordern. Zwei davon (5.1 und 5.2) führen zu gemeinschaftlichem Eigentum des Erfinders und des Stakeholders der Ressourcen. Ein Vorschlag (5.3) verleiht dem Stakeholder der Ressourcen einen schuldrechtlichen Anspruch auf Entgeltsleistungen gegen den Erfinder. Der letzte Vorschlag (5.4) differenziert nach dem Wert der Beiträge von Stakeholder der Ressourcen und Erfinder: Wer den wertmässig höheren Beitrag liefert, wird Eigentümer der Erfindung und des Patents; wer den wertmässig geringeren Beitrag liefert, erhält einen schuldrechtlichen Anspruch auf Entgeltsleistungen.

3. Praktische Vorschläge, um eine Umgehung der vorgeschlagenen Massnahmen zu verhindern.

Die praktischen Schwierigkeiten der Durchsetzung der vorgeschlagenen Revisionsvorschläge werden in den Bereichen Zivilprozess, Patentanmeldungsverfahren und Strafrecht diskutiert. Es wird empfohlen, im Patentanmeldungsverfahren eine Verpflichtung des Anmelders zum Nachweis des konventionskonformen Erwerbs des biologischen Ausgangsmaterials seiner Erfindung einzuführen.