



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

# **Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

**[Patentgesetz, PatG]**

**Erläuternder Bericht  
zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens**

## Übersicht

***Dank innovativer Unternehmen belegt die Schweiz seit Jahren den ersten Platz im weltweiten Innovationsindex. Einen wichtigen Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte leistet der Schutz von Erfindungen durch Patente. Die zukunftsorientierte Ausrichtung des Patentrechts auf die Bedürfnisse der Gesamtwirtschaft ist wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz, die unter anderem auf Innovationen basiert. Mit der Vorlage wird das Patentrecht so modernisiert, dass es Schweizer Innovatorinnen und Innovatoren ein den internationalen Standards entsprechendes Patentprüfungsverfahren zur Verfügung stellt.***

### ***Ausgangslage***

*Am 12. Dezember 2019 hat das Parlament die Motion 19.3228 Hefli Thomas «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» (in der Folge: Motion Hefli) überwiesen. Die Motion Hefli verlangt vom Bundesrat, einen Gesetzesentwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser Entwurf soll insbesondere eine für Benutzerinnen und Benutzer attraktive, internationalen Standards entsprechende Patentprüfung vorsehen, ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gewährleisten sowie ein inhaltlich ungeprüftes Gebrauchsmuster einführen.*

*Seit das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) für die Schweiz am 7. Oktober 1977 in Kraft getreten ist, hat ein Unternehmen zwei Wege für ein Patent mit Wirkung in der Schweiz zur Auswahl: Zum einen kann es ein europäisches Patent (EP) beim Europäischen Patentamt (EPA) beantragen. Das EPA ist ein Organ der mit dem EPÜ gegründeten Europäischen Patentorganisation (EPO). Es führt für die aktuell 38 Mitgliedstaaten des EPÜ ein zentrales Erteilungsverfahren durch, in dem alle Voraussetzungen der Patentierbarkeit geprüft werden, inklusive der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (Vollprüfung). Zum anderen kann das Unternehmen ein nationales (Schweizer) Patent beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) beantragen. Dieses Schweizer Patent wird nach dem geltenden Schweizer Patentgesetz (PatG) erteilt, ohne Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit. Geprüft werden alle anderen Patentierbarkeitsvoraussetzungen, wie zum Beispiel die Einheitlichkeit, die Klarheit und die Formalerfordernisse. Dies führt zu einem raschen und kostengünstigen Prüfungsverfahren. Dem steht als Nachteil gegenüber, dass mit der Patentregistrierung weder die Patentinhaberinnen und Patentinhaber noch mit dem Patent konfrontierte Dritte über eine verlässliche Aussage zur Rechtsbeständigkeit des vom IGE geprüften Patents verfügen. Dies im Gegensatz zu vom EPA oder von nationalen Patentämtern vieler Staaten weltweit vollgeprüften Patenten, wie beispielsweise in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Südkorea oder Singapur. Um in der Schweiz ein solches inhaltlich vollgeprüftes Patent zu erhalten, müssen sich also Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer an das EPA in München wenden. Aufgrund des damit verbundenen Aufwands gehen heute in der Hauptsache Grossunternehmen so vor. Das hat zur Folge, dass das Schweizer Patent neben dem EP an Bedeutung verloren hat. In den letzten Jahren wurden in der Schweiz nur noch rund 750 nationale Patente pro Jahr erteilt. Diesen gegenüber stehen 12'000 vom EPA geprüfte Patente, die jährlich in der Schweiz validiert werden.*

*Diese Situation ist vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) unbefriedigend, die an einem verlässlichen lokalen Patentschutz interessiert sind. Das sind KMU, deren Hauptmarkt in der Schweiz liegt und die sich mit einem nationalen Schweizer Patent auf den vertrauten rechtlichen Rahmen beschränken wollen. Solche Unternehmen haben ein grosses Interesse an einem rechtssicheren Schweizer Patent – eine Alternative, die ihnen aktuell nicht zur Verfügung steht.*

*Daneben gibt es jedoch Unternehmen, für die ein vollgeprüftes Schweizer Patent zu aufwändig sowie zu teuer wäre, und die wie bisher an einem schnellen und kostengünstigen Schutzsystem festhalten wollen. Für diese Unternehmen wäre als Alternative zum vollgeprüften Patent ein ungeprüftes Schutzrecht vorteilhaft, das sogenannte Gebrauchsmuster. Ein solches Gebrauchsmuster hat viele Vorteile des bisherigen, nicht vollgeprüften Schweizer Patents: Es ist kostengünstig und wird schneller erteilt als das vollgeprüfte Patent.*

### **Inhalt der Vorlage**

*Zur Modernisierung des Patentrechts schlägt der Vorentwurf zwei zentrale Massnahmen vor: Erstens soll die Vollprüfung für Patentanmeldungen eingeführt werden. Die bisherige Patentprüfung vor dem IGE wird um die zentralen Prüfungsthemen Neuheit und erfinderische Tätigkeit erweitert. Eine solche Vollprüfung entspricht internationalen Standards und führt zu einer Angleichung an das EPÜ-System und die Systeme der meisten EPÜ-Mitgliedstaaten sowie vieler Staaten weltweit. Als Alternative zum vollgeprüften EP erhalten Erfinderinnen und Erfinder neu ebenfalls ein vollgeprüftes Schweizer Patent. Es handelt sich dabei neu um eine vollwertige Alternative: Die Vollprüfung führt zu mehr Transparenz und Rechtssicherheit für Patentinhaberinnen und Patentinhaber sowie für Dritte. Wird ihnen künftig ein Schweizer Patent entgegengehalten, wissen sie, dass dieses auch tatsächlich inhaltlich vollgeprüft worden ist.*

*Dabei ist sicherzustellen, dass die Anwendung der neuen Prüfungsthemen Neuheit und erfinderische Tätigkeit auch im Instanzenzug überprüft werden kann: Die Anmelderin oder der Anmelder kann einen ablehnenden Entscheid des IGE mit Beschwerde durch das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) überprüfen lassen. Und Dritte sollen im bereits zur Verfügung stehenden Einspruchsverfahren neu auch überprüfen lassen können, ob das IGE bei der Registrierung die Kriterien Neuheit und erfinderische Tätigkeit richtig angewendet hat. Dieser Instanzenzug soll effizient und kostengünstig bleiben. Mit den neuen Prüfungsthemen steigen die fachlichen Anforderungen an das BVGer als Beschwerdeinstanz für Verfügungen des IGE: Auch das BVGer muss sich neu mit den Prüfungsthemen Neuheit und erfinderische Tätigkeit auseinandersetzen und gewährleisten, dass es dafür sowohl über das patentrechtliche als auch über das technische Fachwissen verfügt.*

*Zweitens soll als Alternative und zur Ergänzung neben dem vollgeprüften Patent ein ungeprüftes Gebrauchsmuster mit reduzierter Schutzdauer eingeführt werden. Dieses Gebrauchsmuster soll das bisherige, nicht vollgeprüfte Schweizer Patent ersetzen. Damit erhalten KMU sowie Erfinderinnen und Erfinder, für die eine Vollprüfung zu aufwändig und zu teuer ist, wie bisher einen rasch erteilten und kostengünstigen Schutztitel – einen Titel, der ebenfalls für die Patentbox qualifiziert, wie das bisherige Schweizer Patent.*

*Mit diesem dualen System mit vollgeprüftem Patent einerseits und Gebrauchsmuster andererseits erhalten die Unternehmen sowie Erfinderinnen und Erfinder mehr*

*Auswahlmöglichkeiten. Sie können ihre Schutzstrategie besser auf ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten ausrichten. Damit wird die Attraktivität des Innovationsstandorts Schweiz aufgewertet.*

*Darüber hinaus soll das IGE die Möglichkeit erhalten, mit anderen nationalen oder regionalen Patentämtern zusammenzuarbeiten (wie z.B. dem EPA). Das IGE soll im Rahmen solcher administrativ-technischen Zusammenarbeit internationale Vereinbarungen abschliessen können. Bei diesen Vereinbarungen geht es insbesondere um den Austausch und die Nutzung von Arbeitsergebnissen im Rahmen der Patentprüfung und von Berichten über den Stand der Technik.*

*Schliesslich soll das PatG in einigen weiteren Punkten redaktioneller Natur geändert werden.*

# Inhaltsverzeichnis

<b>Übersicht</b>	<b>2</b>
<b>1 Ausgangslage</b>	<b>7</b>
1.1 Handlungsbedarf und Ziele	7
1.2 Geprüfte Alternativen und gewählte Lösung	10
1.2.1 Status quo	11
1.2.2 Abschaffung des Schweizer Patents	11
1.2.3 Einführung eines Gebrauchsmusters anstelle des heutigen Schweizer Patents	11
1.2.4 Einführung der Vollprüfung in Kombination mit einer internationalen Auslagerung der Prüfung gewisser Sektoren und/oder Fachgebiete	12
1.2.5 Gewählte Lösung	12
1.3 Verhältnis zur Legislaturplanung und zu Strategien des Bundesrates	19
1.4 Erledigung parlamentarischer Vorstösse	19
<b>2 Rechtsvergleich, insbesondere mit dem europäischen Recht</b>	<b>20</b>
<b>3 Grundzüge der Vorlage</b>	<b>20</b>
3.1 Die beantragte Neuregelung	20
<i>Vollprüfung schweizerischer Patente</i>	20
<i>Einspruchsverfahren</i>	22
<i>Beschwerdeinstanz</i>	23
3.2 Abstimmung von Aufgaben und Finanzen	29
3.3 Umsetzungsfragen	29
<b>4 Erläuterungen</b>	<b>29</b>
4.1 Allgemeine Erläuterungen	29
4.2 Struktur und Gliederung des PatG	29
4.3 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln	30
<b>5 Auswirkungen</b>	<b>64</b>
5.1 Allgemeines	64
5.2 Auswirkungen auf den Bund	67
5.2.1 Finanzielle Auswirkungen	67
<i>Auswirkungen auf das IGE</i>	67
<i>Auswirkungen auf die Gerichte</i>	69
5.2.2 Personelle Auswirkungen	70
<i>Auswirkungen auf das IGE</i>	70
<i>Auswirkungen auf die Gerichte</i>	70
5.3 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete	71
5.3.1 Auswirkungen auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen	71
5.3.2 Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft	73
5.4 Andere Auswirkungen	74

<b>6</b>	<b>Rechtliche Aspekte</b>	<b>74</b>
6.1	Verfassungsmässigkeit	74
6.2	Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz	74
6.3	Erlassform	75
6.4	Unterstellung unter die Ausgabenbremse	75
6.5	Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen	75
6.6	Datenschutz	76
	Liste der verwendeten Abkürzungen	77

# 1

## Ausgangslage

### 1.1

### Handlungsbedarf und Ziele

Dank innovativer Unternehmen belegt die Schweiz seit Jahren den ersten Platz im weltweiten Global Innovation Index<sup>1</sup>. Einen wichtigen Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte leistet der Patentschutz. Das Patentrecht ist deshalb für die Schweizer Wirtschaft von grundlegender Bedeutung. Damit die Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt, muss das Schweizer Patentrecht ständig überprüft und gegebenenfalls modernisiert werden. Nur so entspricht es internationalen Standards, bietet für die Benutzerinnen und Benutzer einen attraktiven Patentschutz und trägt dazu bei, dass die Schweiz weiterhin weltweit zur Spitze der innovativen Länder gehört.

Patente werden zum Schutz von Erfindungen erteilt. Das schweizerische Patentgesetz (PatG)<sup>2</sup> definiert nicht, was unter einer Erfindung zu verstehen ist. Lehre und Rechtsprechung verstehen darunter eine Lehre zum technischen Handeln, das heisst, die Erfindung löst ein Problem mit technischen Mitteln. Damit eine Erfindung durch ein Patent geschützt werden kann, reicht es nicht aus, dass die Problemlösung neu ist. Sie muss darüber hinaus innovativ sein, sich vom bisher Bestehenden markant unterscheiden. Mit anderen Worten: Sie muss auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Was für jede Fachperson klar ist, kann keine (mit Patent schützenswerte) Innovation sein.<sup>3</sup> Daneben muss die Erfindung gewerblich anwendbar sein und es darf ihr kein vom Gesetz vorgesehener Schutzausschlussgrund entgegenstehen. Diese materiellen Patentierungsvoraussetzungen sind internationale Mindeststandards und in zahlreichen nationalen Gesetzen sowie regionalen und internationalen Übereinkommen im Bereich des Patentwesens enthalten.

Wollen Erfinderinnen und Erfinder oder Unternehmen in der Schweiz Patentschutz erhalten, stehen ihnen unterschiedliche Wege offen: Der «nationale Weg», der «europäische Weg» über das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ)<sup>4</sup> und schliesslich der «internationale Weg» über den Vertrag über die Internationale

<sup>1</sup> Der Global Innovation Index (GII) wird von der Weltorganisation für geistiges Eigentum WIPO, der französischen Wirtschaftsuniversität Insead und der Cornell University herausgegeben und untersucht rund 130 Länder. Die alljährlich durchgeführte Untersuchung bezieht sich auf 80 Indikatoren. Dabei werden sowohl die für die Innovation nötigen Voraussetzungen als auch die dank der Innovation entstandenen Neukreationen in die Analyse einbezogen. Das Ranking von 2019 (in Klammer das Ranking aus dem Jahre 2018) sah wie folgt aus: Schweiz (1), Schweden (4), USA (6), Niederlande (2), Vereinigtes Königreich (4), Finnland (7), Dänemark (8), Singapur (5), Deutschland (9) und Israel (11). Der Index ist auf der Webseite der WIPO abrufbar unter: [www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434](http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434).

<sup>2</sup> SR 232.14

<sup>3</sup> Vgl. Art. 1 Abs. 2 PatG

<sup>4</sup> SR 0.232.142.2. Das EPÜ ist ein internationaler Vertrag, durch den die Europäische Patentorganisation (EPO) geschaffen wurde und in dem die Erteilung europäischer Patente geregelt wird. Für die Schweiz ist das Übereinkommen am 7. Oktober 1977 in Kraft getreten. Die Europäische Union ist nicht Mitglied der EPO.

Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patentzusammenarbeitsvertrag, PCT)<sup>5</sup>.

Eine nationale Patentanmeldung muss die verschiedenen formellen und materiellen Voraussetzungen des PatG und der Patentverordnung (PatV)<sup>6</sup> erfüllen. Die Prüfung der Patentierungsvoraussetzungen erfolgt durch das IGE im Rahmen des Erteilungsverfahrens. Eine Besonderheit des aktuellen schweizerischen Patentrechts ist dabei, dass das IGE die zwei zentralen Patentierungsvoraussetzungen, nämlich die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit, nicht prüft.<sup>7</sup> Die beiden Kriterien sind zwar Voraussetzung für ein rechtsgültiges Patent, werden aber nicht im Rahmen der Patentanmeldung, sondern erst bei einer allfälligen späteren Nichtigkeitsklage im Zivilprozess geprüft.

Das Thema Vollprüfung wurde in der Vergangenheit wiederholt im Rahmen von PatG-Revisionen diskutiert. Bei der Revision von 1954 wurde die Vollprüfung (historisch als Vorprüfung bezeichnet) vorerst nur für die Textilindustrie und für die Zeitmessungstechnik eingeführt. In einer zweiten Etappe – sie wurde jedoch nie umgesetzt – sollten die Elektrotechnik und andere Bereiche dazukommen. Anstelle einer Ausdehnung der Vollprüfung wurde sie im Jahr 1995 für die Textilindustrie und die Uhren wieder abgeschafft. Dies mit dem Hinweis, dass der Weg über das EPÜ die Bedürfnisse der Wirtschaft ausreichend abdecke. Aus der damaligen Sicht funktionierte der Weg über das EPÜ-System für die Industrie zufriedenstellend, weshalb die Schweiz keine Vollprüfung mehr brauchte.<sup>8</sup>

Über das EPÜ kann ein Unternehmen seine Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt (EPA) in München oder bei dessen Zweigstelle in Den Haag einreichen. Mit dem EPÜ stellt die Europäische Patentorganisation (EPO)<sup>9</sup> seinen Mitgliedstaaten (darunter der Schweiz) ein zentrales und einheitliches europäisches Patenterteilungsverfahren zur Verfügung. Anders als das IGE führt das EPA eine Vollprüfung der Patentierungsvoraussetzungen durch, die auch die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit umfasst. Mit einer einzigen Anmeldung erhalten die Patentanmelderinnen und Patentanmelder ein Patent, das in einer Vielzahl europäischer Länder gleichzeitig Wirkung entfaltet. Anmelderrinnen und Anmelder können die Schweiz (zusammen mit Liechtenstein<sup>10</sup>) als eines der Länder benennen, in dem der Patentschutz greifen soll. Dies führt nach Erteilung zu einem nationalen Schweizer Patent, genauso wie über den nationalen Weg beim IGE. Mit dem bereits erwähnten wichtigen Unterschied, dass das europäische Patent (EP) mit Wirkung für die Schweiz (und Liechtenstein) auch auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit überprüft worden ist.

<sup>5</sup> SR **0.232.141.1**. Der PCT (nach dem engl. Patent Cooperation Treaty), ist ein internationaler Vertrag, der von der Weltorganisation für geistiges Eigentum WIPO mit Sitz in Genf verwaltet wird. Der PCT ermöglicht Anmelderrinnen und Anmeldern, mit einer einzigen Patentanmeldung in beliebig vielen Vertragsstaaten und somit beinahe weltweit Schutz zu beantragen. Für die Patentprüfung und -erteilung sind anschliessend die nationalen oder regionalen Ämter (wie z.B. das EPA) zuständig.

<sup>6</sup> SR **232.141**

<sup>7</sup> Vgl. Art. 59 Abs. 4 PatG

<sup>8</sup> Botschaft vom 18. August 1993 zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente sowie zu einem Bundesbeschluss über eine Änderung des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente; BBl **1993** III 706.

<sup>9</sup> Die EPO wurde 1977 auf der Grundlage des EPÜ gegründet und umfasst derzeit 38 Mitgliedstaaten, u.a. die EU-Länder, die EFTA-Staaten, die Schweiz und die Türkei. Die EPO ist für die Verwaltung und Weiterentwicklung des EPÜ zuständig.

<sup>10</sup> Gemäss dem Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente (Patentschutzvertrag; SR **0.232.149.514**) vom 22. Dezember 1978 bilden die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein ein einheitliches Schutzgebiet für Patente.



Ein Unternehmen hat schliesslich auch die Möglichkeit, eine internationale Anmeldung nach dem PCT einzureichen. Unter dem PCT kann mit einer einzigen Anmeldung bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf in einer Vielzahl von Ländern gleichzeitig um Patentschutz nachgesucht werden. Die internationale Anmeldung hat in allen PCT-Vertragsstaaten die gleiche Wirkung wie eine nationale bzw. regionale Anmeldung. Im Unterschied zum EPÜ-Verfahren sieht der PCT-Weg kein zentrales Erteilungsverfahren vor. Das heisst, die WIPO harmonisiert nur das Anmeldeverfahren, führt aber keine materielle Prüfung durch. Nach dem Durchlaufen der zentralen Anmeldeschritte (sog. «internationale Phase»)<sup>11</sup> muss die Anmelderin oder der Anmelder das Verfahren vor den nationalen oder regionalen Behörden (z.B. EPA) weiterführen (sog. «nationale» oder «regionale Phase»)<sup>12</sup>, wenn sie oder er für das jeweilige Land Patentschutz erlangen will. Eine PCT-Anmeldung, die zu einem Schweizer Patent werden soll, wird materiell vom IGE auf der Grundlage des PatG geprüft. Wie beim auf nationalem Weg erlangten Schweizer Patent findet dementsprechend keine Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit statt.

Wie oben erwähnt, prüft das IGE nach aktuellem schweizerischen Patentrecht die materiellen Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit im Erteilungsverfahren nicht (Art. 59 Abs. 4 PatG). Die vom IGE vorgenommene Sachprüfung ist damit unvollständig. Dies führt dazu, dass sowohl mit dem Patent konfrontierte Dritte als auch Patentinhaberinnen und Patentinhaber mit der Registrierung keine verlässliche Aussage zur Rechtsbeständigkeit eines Schweizer Patents erhalten. Dies im Gegensatz zum inhaltlich vollgeprüften EP oder zu inhaltlich vollgeprüften nationalen Patenten, wie sie beispielsweise in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Japan, Südkorea, Österreich, Singapur, Spanien oder in den Vereinigten Staaten von Amerika erteilt werden.

Institutionelle Änderungen, technischer Fortschritt oder Entwicklungen in anderen Ländern führen dazu, dass Bewährtes von Zeit zu Zeit in Frage gestellt werden sollte. Nur so kann festgestellt werden, ob es den Anforderungen an die sich schnell wandelnden Rahmenbedingungen noch genügt, oder ob sich allenfalls Optimierungsmöglichkeiten ergeben. Um herauszufinden, ob sich das schweizerische Patentsystem auch in der künftigen Patent-Landschaft behaupten kann, beauftragte das IGE 2014 zwei Beratungsunternehmen damit, eine Studie zu erstellen. Das Ziel der Studie war, Verbesserungspotentiale des Schweizer Patentrechts zu identifizieren und Empfehlungen abzugeben, wie diese für die Allgemeinheit nutzbar gemacht werden könnten. Die Studie<sup>13</sup> wurde am 15. Mai 2015 auf der Webseite des IGE

<sup>11</sup> In der internationalen Phase erfolgen die Formalprüfung, die Erstellung des internationalen Rechercheberichts und die Veröffentlichung der Anmeldung.

<sup>12</sup> Vor Fristablauf, d.h. in der Regel 30 Monate ab Prioritätsdatum, muss die Anmelderin oder der Anmelder vor jeder einzelnen nationalen Behörde das Verfahren weiterführen (dort wo das Patent Schutz erhalten soll), die nationalen Gebühren bezahlen, eine Übersetzung einreichen und sonstige nationale Bestimmungen beachten. Nach Eintritt in diese nationale Phase erfolgt bei den benannten nationalen Behörden eine unabhängige sachliche Prüfung.

<sup>13</sup> Polynomics AG/frontier economics, Optimierungspotenziale des nationalen Schweizer Patentsystems, IGE-Publikation Nr. 8 (2015-05), Bern 2015. Die Studie ist abrufbar unter: [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/dienstleistungen/publikationen\\_institut/Polynomics\\_Frontier\\_IGE\\_OptimierungPatentsystem\\_Schlussbericht\\_Gesamt\\_D\\_final.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/publikationen_institut/Polynomics_Frontier_IGE_OptimierungPatentsystem_Schlussbericht_Gesamt_D_final.pdf). Befragt wurden über 5000 Patentinhaberinnen und Patentinhaber, alle Mitglieder der in der Schweiz tätigen Patentanwalts- und Immaterialgüterrechtsverbände.

publiziert. Sie zeigte Optimierungsmöglichkeiten des nationalen Patentsystems auf und enthielt verschiedene Empfehlungen<sup>14</sup>. Im Ergebnis wünschten sich die befragten Nutzerinnen und Nutzer des Patentsystems die Einführung der Vollprüfung, ohne Verlust der Möglichkeit, kleinere Innovationen kostengünstig und schnell durch ein ungeprüftes Gebrauchsmuster zu schützen.

Die Studie wurde interessierten Kreisen (Patent-Anwaltsverbänden und Gerichten) an einer Fachtagung im Juni 2015 präsentiert. Die aufgezeigten Optimierungsmöglichkeiten weckten das Interesse der Fachkreise. Sie bildeten eine Arbeitsgruppe, um weitere Verbesserungsoptionen zu diskutieren, und um zu prüfen, ob und wie die Studienergebnisse umgesetzt werden könnten<sup>15</sup>

Am 12. Dezember 2019 nahm das Parlament die Motion 19.3228 Hefti Thomas «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» (in der Folge: Motion Hefti) an. Diese Motion verlangt vom Bundesrat, einen Gesetzesentwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Wie der Motionär sieht auch das Parlament Handlungsbedarf und begrüsst eine Modernisierung des Patentrechts. Diese soll insbesondere drei an der erwähnten Fachtagung vom Juni 2015 diskutierte Punkte aufnehmen: (1) Die Vollprüfung der nationalen Patentanmeldung, (2) eine entsprechende Anpassung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens und (3) die Einführung eines Gebrauchsmusters.

Ein für Erfinderinnen und Erfinder zeitgemässer und attraktiver Erfindungsschutz kann durch die vorgeschlagene Vollprüfung erreicht werden. Mit der Vollprüfung wird das Schweizer Patenterteilungsverfahren auf das Niveau des internationalen Standards angehoben, der bereits am EPA und in vielen wichtigen Industrieländern gilt.

Das zweite Anliegen, die Regelung eines effizienten und kostengünstigen Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens, führt dazu, dass auch die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit im Einspracheverfahren überprüft werden können. Dabei soll auch das notwendige technische Fachwissen zur Beurteilung dieser Patentierungsvoraussetzungen am BVGer als Beschwerdeinstanz sichergestellt werden.

Mit dem dritten Anliegen soll als Ergänzung und Alternative zum Patent ein inhaltlich ungeprüftes Gebrauchsmuster eingeführt werden. Das Gebrauchsmuster ist ein weiteres Schutzrecht für technische Entwicklungen. Sein wesentlicher Vorteil ist das einfache, schnelle und kostengünstige Prüf- und Erteilungsverfahren. Das Gebrauchsmuster ist eine gute Lösung, wenn ein vollgeprüftes Patent für Erfinderinnen und Erfinder aus Zeitgründen oder Kostenüberlegungen nicht in Frage kommt.

## **1.2 Geprüfte Alternativen und gewählte Lösung**

Im Zuge der Revisionsarbeiten wurden verschiedene Handlungsoptionen geprüft, welche zur Zielerreichung in Frage kommen könnten. Nachfolgend werden neben dem Status quo drei weitere Alternativen aufgeführt und deren Vor- und Nachteile analysiert. Diese alternativen Lösungsansätze wurden insbesondere im Rahmen der

<sup>14</sup> Hauptempfehlung war die Einführung der Vollprüfung in Kombination mit einem Gebrauchsmuster und internationaler Zusammenarbeit (Empfehlung Nr. 4, S. 13).

<sup>15</sup> Als Schlussfolgerung empfahl die Arbeitsgruppe u.a. die Einführung einer Vollprüfung von Patenten und die eines Gebrauchsmusters sowie eine entsprechende Anpassung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens.

mit der Studie zur Regulierungsfolgeabschätzung (RFA)<sup>16</sup> verbundenen Befragung der verschiedenen Anspruchsgruppen eingebracht. Auf die Ergebnisse der RFA wird im Kapitel 5 im Detail eingegangen. Konkret handelt es sich um die Abschaffung des Schweizer Patents, die Einführung eines Gebrauchsmusters anstelle des heutigen Schweizer Patents sowie die Einführung der Vollprüfung in Kombination mit einer internationalen Auslagerung der Prüfung gewisser Sektoren und/oder Fachgebiete.

### **1.2.1 Status quo**

Das bestehende Schweizer Patentsystem hat sich bewährt. Der Grossteil der in der Schweiz gültigen Patente kommt als vollständig geprüfte EP ins Schweizer Register. Als günstige Alternative steht das nicht vollständig geprüfte, aber günstige Schweizer Patent zur Verfügung.

- Vorteile: Es entstehen für alle Beteiligten keine Umstellungskosten.
- Nachteile: Es wird die Möglichkeit verpasst, das bestehende System zu optimieren und so dessen Kosten/Nutzen-Verhältnis zu verbessern. Der Auftrag des Parlaments wird nicht umgesetzt (eine für Benutzerinnen und Benutzer attraktive, internationalen Standards entsprechende Patentprüfung vorzusehen, ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren zu gewährleisten sowie ein inhaltlich ungeprüftes Gebrauchsmuster einzuführen).

### **1.2.2 Abschaffung des Schweizer Patents**

Mit einer Abschaffung des Schweizer Patents gäbe es fortan keine Möglichkeit mehr, in der Schweiz ein nationales Patent anzumelden und zu registrieren. Alle Patente, die in der Schweiz geschützt wären, kämen via das EPA als EP ins Schweizer Register. Als Variante stünde eine internationale (PCT)Anmeldung zur Verfügung, für die das EPA Bestimmungsamt ist (dies wird als Euro-PCT-Anmeldung bezeichnet). Dieser Weg ist vor allem für Unternehmen interessant, die auch ausserhalb Europas effizient Patente anmelden möchten.

- Vorteile: Im Vergleich zum Status quo wird die Rechtssicherheit gesteigert. Die neuen Patente sind allesamt vollgeprüft und auch das Einspruchsverfahren ist (vor dem EPA) vereinheitlicht. Rund 95 Prozent der Patente mit Schutzwirkung in der Schweiz werden bereits vom EPA erteilt.
- Nachteile: Die Möglichkeit einer günstigen und schnellen Alternative zu einem EP, wie das bestehende nationale Schweizer Patent oder das geplante Gebrauchsmuster, fällt weg. Das heisst, die in der Motion Hefti erhobene Forderung der Wirtschaft wird nicht umgesetzt. Zudem wird die Schweiz abhängig von den künftigen Entwicklungen am EPA.

### **1.2.3 Einführung eines Gebrauchsmusters anstelle des heutigen Schweizer Patents**

Das heutige Schweizer Patent ist international mit einem Gebrauchsmuster vergleichbar (weil nicht auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit hin geprüft). Um diesem teilgeprüften Schutzrecht nicht denselben rechtlichen Status zu gewähren,

<sup>16</sup> Vgl. Polynomics (forthcoming): Regulierungsfolgenabschätzung zur Patentrechtsreform aufgrund der Motion Hefti 19.3228 «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent». Bern: Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum.

wie ihn die vollgeprüften EP haben, könnte es durch ein Gebrauchsmuster ersetzt werden. Je nach konkreter Ausgestaltung des Gebrauchsmusters kommt diese Option dem Status quo sehr nahe.

- Vorteile: Für Anmelderinnen und Anmelder von nationalen Patenten, denen der Schutz aus einem Gebrauchsmuster genügt, führt diese Möglichkeit zu sinkenden Kosten und vereinfachten Verfahren. Durch ein Gebrauchsmuster wird auch ein wichtiges Ziel der Motion Hefti erreicht: KMU, die keinen Bedarf für einen geografisch ausgeweiteten Schutz haben, bleibt ein unkomplizierter Schutz in der Schweiz.
- Nachteile: Mit der Konzentration auf Gebrauchsmuster verbessert sich die Rechtssicherheit in der Schweiz nur marginal. Es wird die Möglichkeit verpasst, das Schweizer Patentsystem an die Systeme zahlreicher anderer Länder anzugleichen, die auch auf nationaler Ebene ein vollgeprüftes Patent kennen. Schliesslich bleibt die bereits oben erwähnte Abhängigkeit vom EPA bestehen (bei der Patentprüfung und -erteilung).

#### **1.2.4 Einführung der Vollprüfung in Kombination mit einer internationalen Auslagerung der Prüfung gewisser Sektoren und/oder Fachgebiete**

Die für jede nationale Patentanmeldung aufgrund der Vollprüfung zwingend durchzuführende Recherche wird für spezifische Sektoren und/oder Fachgebiete von ausländischen Partnerinstitutionen durchgeführt. Die Prüfung der Erfindung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit erfolgt bei dieser Alternative somit nicht vollumfänglich in der Schweiz.

- Vorteile: Dieser Ansatz ermöglicht eine Entlastung der Patentabteilung des IGE und eine Fokussierung auf Technikgebiete, bei denen die Expertise im IGE im internationalen Vergleich exzellent ist. Sie eröffnet zudem die Möglichkeit, bei Bedarf die Recherche und Prüfung ganzer Technikgebiete an andere Ämter auszulagern und so von Effizienzvorteilen zu profitieren.
- Nachteile: Mit einer Auslagerung der Prüfarbeiten und einer Übernahme von Prüfergebnissen stellt sich jeweils die Qualitätsproblematik. Auch der internationale Koordinationsbedarf nimmt zu. Schliesslich steigt die Abhängigkeit von den jeweiligen Partnerinstitutionen.

#### **1.2.5 Gewählte Lösung**

- *Aufwertung des schweizerischen Patents:* Unter geltendem Recht werden schweizerische Patente nach der Anmeldung nur teilweise materiell geprüft, nämlich darauf, ob ein Patentausschlussgrund vorliegt (z.B., ob die Erfindung die Würde der Kreatur verletzt, vgl. Art. 2 PatG). Nicht geprüft wird jedoch, ob die Erfindung neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Diese eingeschränkte Prüfung hat zwar Vorteile in zeitlicher sowie finanzieller Hinsicht und hat sich in der Vergangenheit bewährt. Sie hat in der Praxis aber auch erhebliche Nachteile: Gerade unerfahrene Patentinhaberinnen und Patentinhaber befinden sich oft im (Irr-)Glauben, ihr Patent sei mit der Registrierung automatisch rechtsbeständig – da vom IGE geprüft und erteilt. Tatsächlich führt die fehlende Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit jedoch regelmässig dazu, dass solche Patente von Dritten mit Nichtigkeitsklagen (Art. 26 PatG) angegriffen werden. Dies geschieht entweder als eigenständige Klage oder als Nichtigkeitswiderklage im Rahmen eines Patentverletzungsprozesses. Damit

verlagert sich die Prüfung der Rechtsbeständigkeit des schweizerischen Patents regelmässig in den Zivilprozess. Ein gerichtliches Verfahren ist für die beteiligten Parteien mit hohen Kosten und Unsicherheiten verbunden. Die ungeklärte Rechtsbeständigkeit stellt Klägerinnen und Kläger dabei regelmässig vor Beweisprobleme. Dies zeigt sich zum Beispiel bei der Beantragung superprovisorischer Massnahmen gegenüber einer Patentverletzterin oder einem Patentverletzer (Art. 265 Zivilprozessordnung; ZPO<sup>17</sup>): Damit solche Massnahmen gewährt werden können, muss glaubhaft gemacht werden, dass ein der Patentinhaberin oder dem Patentinhaber zustehender Anspruch (in diesem Kontext ein Patent) verletzt ist oder eine Verletzung droht (Art. 261 Abs. 1 ZPO). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (BPatGer) reicht hierfür aber ein (teilgeprüftes) schweizerisches Patent nicht aus. Denn bei superprovisorischen Massnahmen wird die Gegenseite nicht angehört (und kann sich dementsprechend nicht zur Rechtsbeständigkeit äussern). Da Neuheit und erfinderische Tätigkeit bei der Eintragung nicht geprüft werden, darf das Gericht deshalb nicht ohne Weiteres von einem rechtsbeständigen Patent ausgehen<sup>18</sup>. Deshalb muss die Antragstellerin oder der Antragsteller weitere Belege (z.B. in Form von amtlichen Rechercheberichten oder ausländischen Entscheiden zu Patenten mit dem gleichen Erfindungsgegenstand<sup>19</sup>) einreichen, welche die Rechtsbeständigkeit des angeblich verletzten Patents glaubhaft machen.

Diese Unsicherheiten vermögen mitunter dazu beizutragen, dass viele Anmelderrinnen und Anmelder den Weg über ein vollständig geprüftes EP demjenigen über die nationale Patentanmeldung vorziehen. Seit dem Beitritt der Schweiz zum EPÜ hat das Schweizer Patent an Bedeutung verloren. So wurden in den letzten Jahren in der Schweiz nur noch rund 750 Patente pro Jahr erteilt. Per 31. Dezember 2019 waren in der Schweiz total 131'719 Patente in Kraft. Nationale schweizerische Patente machen davon lediglich ca. 5 Prozent (7'066 Patente) aus, beim überwiegenden Teil der gültigen Patente handelt es sich also um EP mit Schutzwirkung für die Schweiz (124'635 Patente)<sup>20</sup>. Im Gegenzug haben die Patentanmeldungen aus der Schweiz beim EPA zugenommen. Im Jahr 2019 gingen dort 8249 Anmeldungen<sup>21</sup> aus der Schweiz ein.

Für KMU, die keinen Bedarf für einen geografisch breit gefächerten Patentschutz haben, ist der Weg über ein EP allerdings meist umständlich und kostenintensiv. Die vorgeschlagene Revision hat deshalb unter anderem zum Ziel, die Attraktivität des schweizerischen Patents für Einzelerfinderinnen und Einzelerfinder sowie Unternehmen zu erhöhen. Dieses Ziel wird mit zwei sich ergänzenden Massnahmen erreicht, wobei sich gleichzeitig die Abhängigkeit der Schweiz und ihrer Innovatorinnen und Innovatoren vom EPA verringert.

Zum einen führt die vorliegende Revision die Vollprüfung für schweizerische Patente ein (Art. 59 Abs. 4 PatG wird gestrichen). Das neu vollgeprüfte

17 SR 272

18 BPatGer Urteil S2015\_001 vom 9. Februar 2015, E. 6.1

19 So der Fall in BPatGer Urteil S2016\_007 vom 10. August 2016

20 Quelle: Statistik des IGE, online einsehbar unter <https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/publikationen/statistiken/patente.html>

21 Angaben gemäss Patent Index 2019 des EPA. Dieser Index ist abrufbar unter: [https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/statistics/patent-applications\\_de.html#tab2](https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/statistics/patent-applications_de.html#tab2)

Schweizer Patent erfüllt die von der OECD aufgestellten Kriterien<sup>22</sup> an Schutztitel, die Eingang in eine Patentbox finden können, und damit eine der Forderungen der Motion Hefti. Gleichzeitig erhalten Patentinhaberinnen und Patentinhaber damit ein inhaltlich vollgeprüftes Patent, welches sowohl ihnen als auch Dritten besser erlaubt, die Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts abzuschätzen. Für Anmelderrinnen und Anmelder steigt damit zwar der Aufwand bei der Anmeldung. Im Gegenzug erhöht sich aber der Wert des erteilten Schutzrechts. Auch die Durchsetzung des Patents gegenüber Dritten wird erleichtert, da in einem allfälligen Zivilprozess aufgrund der durchgeführten Vollprüfung bereits ein starkes Indiz für die Rechtsbeständigkeit des Patents vorliegt.

Zum anderen soll das Patentprüfungsverfahren rasch und flexibel sein. Die vom Motionär gewünschte Straffung des Verfahrensablaufes wird über verschiedene Massnahmen erreicht. Eine Anpassung des PatG ist hierfür jedoch nur punktuell nötig. Die meisten relevanten Aspekte des Verfahrens (darunter etwa Fristen, Gebühren und deren Zahlungsmodalitäten) sind bereits heute auf Verordnungsstufe in der PatV geregelt. Auch die Möglichkeit, eine beschleunigte Sachprüfung zu beantragen, ist bereits in der PatV geregelt (Art. 63 PatV). Sie wird den Anmelderrinnen und Anmeldern im Rahmen der Vollprüfung weiter zur Verfügung stehen, wobei der Bundesrat im Ausführungsrecht vorsehen wird, dass Anmeldende neu auch eine beschleunigte Recherche verlangen können. Damit soll sichergestellt werden, dass sich Anmelderrinnen und Anmelder bei Bedarf möglichst rasch ein Bild von der Rechtsbeständigkeit des angemeldeten Patents machen und gegebenenfalls mit Anpassungen reagieren können.

In Erfüllung der Motion Hefti führt die Vorlage die Vollprüfung für alle Gebiete der Technik ein.

Schliesslich wird das schweizerische Patentsystem dadurch aufgewertet, dass Englisch, das in Wissenschaft und Forschung eine wichtige Rolle spielt, möglichst weitgehend im Anmelde-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren verwendet werden kann, ohne übergeordnetes Recht zu verletzen.

- *Angleichung des Schweizer Systems an dasjenige anderer Staaten:* Ein nicht vollständig geprüftes Patent, wie das heutige Schweizer Patent, ist weltweit gesehen unüblich. Im internationalen Vergleich registrieren viele Länder vollgeprüfte Patente (u.a. Australien, Japan, Südkorea, Singapur und die Vereinigten Staaten von Amerika). Auch die meisten europäischen Staaten, welche zudem auch EPÜ-Mitgliedstaaten sind, haben ein vollgeprüftes Patent.<sup>23</sup> So auch unsere Nachbarn Deutschland, Italien, Österreich und Frankreich (das vor kurzem ebenfalls die Vollprüfung eingeführt hat).
- *Erhöhung der Transparenz und Rechtssicherheit:* Heute ist die Sachprüfung beim Schweizer Patent mangels Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit unvollständig. Nicht oder schlecht informierte Anmelderrinnen und Anmelder befinden sich infolgedessen im Glauben, sie würden mit dem Schweizer Patent ein inhaltlich geprüftes Patent erhalten. Dies führt dazu, dass

<sup>22</sup> OECD (2016), Wirksame Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz, Aktionspunkt 5 – Abschlussbericht 2015, OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, S. 29. Der Bericht ist abrufbar unter: [https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/wirksamere-bekampfung-schadlicher-steuerpraktiken-unter-berucksichtigung-von-transparenz-und-substanz-aktionspunkt-5-abschlussbericht-2015\\_9789264258037-de](https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/wirksamere-bekampfung-schadlicher-steuerpraktiken-unter-berucksichtigung-von-transparenz-und-substanz-aktionspunkt-5-abschlussbericht-2015_9789264258037-de)

<sup>23</sup> Teilweise ergänzt mit einem Gebrauchsmuster, beispielsweise in Deutschland und Frankreich.

sowohl mit dem Patent konfrontierte Dritte als auch Patentinhaberinnen und Patentinhaber nicht über eine verlässliche Aussage zur Rechtsbeständigkeit eines Schweizer Patents verfügen. Die Vollprüfung führt zu mehr Transparenz und Rechtssicherheit für Patentinhaberinnen und Patentinhaber sowie für Dritte.

Die von Patenten betroffenen Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteure werden nicht mehr durch sogenannte «Junk Patents» behindert. «Junk Patents» sind Patente, welche die materiellen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllen. Diese Änderung ist vor allem für Einzelerfinderinnen und Einzelerfinder oder KMU vorteilhaft. Denn sie haben oft nicht die professionelle patentanwaltliche Infrastruktur eines grossen Unternehmens zur Verfügung; mit der Folge, dass sie kaum beurteilen können, ob ein gegen sie angerufenes Patent ein «Junk Patent» ist oder nicht. Eine IGE-interne Studie hat ergeben, dass mindestens 50 Prozent der geltenden Schweizer Patente keine neuen Ideen enthalten und über 80 Prozent zumindest präzisiert (eingeschränkt) werden müssten. Nur wenige dieser Patente würden also einer richterlichen Überprüfung standhalten. Trotz dieser inhaltlichen Mängel haben Schweizer Patente auf dem Markt zunächst dieselben Rechtswirkungen wie ein vollgeprüftes EP, das heisst, sie können (unberechtigterweise) zur Behinderung von Konkurrenten eingesetzt werden.

Eine Angleichung der Patentprüfung an das EPÜ-System und an die Systeme unserer Nachbarländer erhöht zudem die Rechtssicherheit im europäischen Raum.

- *Einführung eines neuen Schutzrechts als Alternative zum vollgeprüften Patent:* Ein vollgeprüftes Patent ist nicht in jeder Situation attraktiv. Deshalb führt die Revision parallel ein ungeprüftes Gebrauchsmuster ein. Das im Ausland oft als «kleines Patent» bezeichnete Gebrauchsmuster soll Fälle abdecken, in denen Interessierte aus Zeitgründen oder Kostenüberlegungen ihre Erfindungen nicht mit einem vollgeprüften Patent schützen können oder wollen.

Zu den Kosten des heute existierenden, nicht vollgeprüften Schweizer Patents soll ein ungeprüftes Gebrauchsmuster mit reduzierter Schutzdauer zur Verfügung stehen. Der Vorteil dieser Ergänzung zum neu vollgeprüften Patent besteht darin, dass daran Interessierten ein mit dem heutigen Schutztitel vergleichbares Erfindungsschutzsystem verbleibt. KMU sowie Erfinderinnen und Erfinder, für welche die Patentvollprüfung zu schwerfällig, langwierig und kostspielig ist, erhalten wie bisher schnell und kostengünstig Schutz.

Ein internationaler Vergleich zeigt, dass verschiedene Länder ein duales Schutzsystem bestehend aus Patent und Gebrauchsmuster nutzen (so z.B. Deutschland, Frankreich oder Südkorea). Die vorgeschlagene Regelung übernimmt jedoch nicht einfach unbesehen ausländische Modelle. Die Revision hat das Ziel, den hiesigen Erfinderinnen und Erfindern sowie Unternehmen eine schnelle und kostengünstige Alternative zum vollgeprüften Patent zu bieten, die den schweizerischen Gegebenheiten und den Bedürfnissen der Schweizer Anmelderrinnen und Anmelder Rechnung trägt. Zudem soll die Kompatibilität mit ausländischen Systemen sichergestellt werden, das heisst, der Schutz soll über die relevanten Staatsverträge auf diejenigen Länder ausgedehnt werden können, die das Gebrauchsmuster ebenfalls kennen.

Die Voraussetzungen zum Schutz einer Erfindung durch ein Gebrauchsmuster sind grundsätzlich dieselben wie beim Patent: Die Erfindung muss neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein (Art. 87 Abs. 1 VE-PatG bzw. für Patente Art. 1 Abs. 1 PatG). Der Unterschied liegt darin, dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit beim Gebrauchsmuster vom IGE grundsätzlich nicht geprüft werden sollen (entsprechend dem bestehenden schweizerischen Patent unter geltendem Recht). Ausserdem wird der Anwendungsbereich des Gebrauchsmusters im Vergleich zum Patent beschränkt. Nicht durch ein Gebrauchsmuster geschützt werden können:

- chemische Stoffe und Stoffgemische sowie deren Verwendung;
- biotechnologische Erfindungen;
- Verfahren, die Anwendung eines Verfahrens oder die Verwendung des Erzeugnisses.

Bei solchen Erfindungen stellen sich regelmässig komplexe technische Fragen. Das Gebrauchsmuster und sein schnelles Verfahren eignen sich hierfür nicht. Das IGE als Prüfbehörde wird folglich bei Gebrauchsmustern eine formelle und eine auf die oben aufgelisteten Ausschlussgründe beschränkte materielle Prüfung durchführen (Art. 91 VE-PatG). Die derart beschränkte Prüfung ist an das Designrecht angelehnt und soll ein möglichst schnelles und einfaches Eintragungsverfahren sicherstellen.

Gleichzeitig muss es dem IGE möglich sein, offensichtlich missbräuchliche Anmeldungen abzulehnen (Art. 91 Abs. 2 VE-PatG). Diese Neuerung gegenüber dem bestehenden Eintragungsverfahren für Patente gewährleistet eine Mindestqualität der zukünftigen Gebrauchsmuster. Sie lehnt sich an Artikel 24 Absatz 3 des Designgesetzes (DesG)<sup>24</sup> an, womit sich das IGE bei der Anwendung an jener Praxis orientieren wird. Damit die Eintragung so schnell wie möglich erfolgen kann, ist keine Einspruchsmöglichkeit für Dritte vorgesehen. Wer der Meinung ist, das eingetragene Gebrauchsmuster erfülle nicht die gesetzlichen Vorgaben, kann stattdessen ab dem Zeitpunkt der Eintragung ein verwaltungsrechtliches Lösungsverfahren einleiten (Art. 93–96 VE-PatG). Auch dieses Verfahren wird einfach, kostengünstig und schnell sein.

Die Schutzdauer für Gebrauchsmuster wird auf zehn Jahre festgelegt. Sie beträgt damit die Hälfte der Schutzdauer von Patenten. Auch in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, China, Südkorea und Japan gilt eine Schutzdauer von zehn Jahren.

Ein Vorgehen gegen Dritte, welche die geschützte Erfindung widerrechtlich benützen, ist bei Patenten grundsätzlich erst ab Erteilung möglich. Je nach Umständen kann die Patentprüfung bis zur Erteilung jedoch mehrere Jahre dauern, was die Verteidigungsmöglichkeiten der Anmelderrinnen und Anmelder stark einschränkt. Die neu geschaffene Möglichkeit, rasch ein Gebrauchsmuster zu erlangen, hat für sie einen entscheidenden Vorteil bei der Durchsetzung ihrer Rechte: Sie haben neu die Möglichkeit, auf Basis ihrer hängigen Patentanmeldung für die gleiche Erfindung innert weniger Wochen einen anderen Schutztitel – nämlich ein Gebrauchsmuster – zu erhalten. Anschliessend können sie sich gestützt auf dieses Gebrauchsmuster an die Gerichte wenden (Art. 66 ff. PatG) oder bei der Eidgenössischen Zollverwaltung Hilfeleistung gegen die



Einfuhr von Waren beantragen, die ihr Schutzrecht verletzen (Art. 86a ff. PatG).

Das hier vorgeschlagene Gebrauchsmuster unterscheidet sich gegenüber dem aktuellen Patent auch bezüglich der Behandlung von Offenbarungen der Erfindung vor Einreichung der Anmeldung. Wie erwähnt, ist Neuheit eine Voraussetzung für die Erteilung von Patenten und Gebrauchsmustern. Wird die Erfindung vor der Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht (z.B. in Form von Vorträgen oder Fachartikeln), zerstört dies die Neuheit, und die Anmeldung ist zurückzuweisen. Für Patente gibt es nur sehr begrenzte Ausnahmen von diesem Grundsatz (die sog. unschädlichen Offenbarungen, Art. 7b PatG). Für das Gebrauchsmuster werden diese Ausnahmen erweitert: Die Offenbarung der Erfindung innerhalb der letzten sechs Monate vor der Anmeldung oder dem Prioritätsdatum durch die Anmelderin bzw. den Anmelder oder deren Rechtsvorgänger ist nicht neuheitsschädlich und steht der Eintragung nicht entgegen (Art. 88 Abs. 1 VE-PatG). Davon profitieren auch Anmelderinnen und Anmelder, die ein Patent angemeldet, ihre Erfindung jedoch auf irgendeine Art und Weise innerhalb der Sechsmonatsfrist vor der Patentanmeldung offengelegt haben. Ein Patentschutz wäre folglich, wie oben erwähnt, in dieser Situation nicht mehr möglich. Neu können sie die Anmeldung jedoch in eine solche auf ein Gebrauchsmuster «umwandeln», was ihnen immerhin einen zehnjährigen Schutz bietet.

Bei den Arbeitnehmererfindungen braucht es keine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen. Artikel 332 des Obligationenrechts (OR)<sup>25</sup> regelt das Eigentum an Erfindungen, die von Arbeitnehmenden im Rahmen ihres Arbeitsvertrages gemacht werden. Artikel 332 OR und die entsprechende Bestimmung für das Personal der eidgenössischen technischen Hochschulen (Art. 36 ETH-Gesetz<sup>26</sup>) bedürfen keiner Änderung. Für alle Erfindungen – gleich ob sie durch ein Patent oder ein Gebrauchsmuster geschützt sind – werden die gleichen Regeln gelten.

- *Mehr Wahlmöglichkeiten für die innovative Schweizer Industrie:* Das neu duale Schutzsystem Patent / Gebrauchsmuster erweitert die strategischen Wahlmöglichkeiten von Einzelerfinderinnen und Einzelerfindern oder Unternehmen mit Bezug auf den Schutz ihrer Innovationen. Sie können sich – je nach Bedarf – für ein nicht auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüftes Gebrauchsmuster oder für ein neu vollgeprüftes Patent entscheiden.
- *Aufwertung des Einspruchsverfahrens:* Das Einspruchsverfahren gibt es seit dem Jahr 2008. Es wurde gleichzeitig mit den Regeln für die Patentierung von biotechnologischen Erfindungen eingeführt und gewährleistet die kostengünstige Überprüfung der IGE-Erteilungspraxis. Sein Hauptzweck ist der Schutz der Öffentlichkeit vor Patenten, die zu Unrecht erteilt worden sind. Der Einspruch ist eine Art Popularklage – jedermann kann ihn einlegen. Damit erspart er Dritten aufwändige (zivile) Nichtigkeitsverfahren, indem sie vom IGE eine nochmalige Beurteilung des Prüfungsentscheids verlangen können.

Bisher liess sich mit einem Einspruch nur überprüfen, ob das IGE die Patentausschlussgründe, vor allem im Zusammenhang mit Biotechnologie-

<sup>25</sup> SR 220

<sup>26</sup> SR 414.110

Erfindungen, richtig anwende. Mit der Einführung der Vollprüfung prüft das IGE zusätzliche Patentierungsvoraussetzungen (Neuheit, erfinderische Tätigkeit). Um den erwähnten Hauptzweck des Einspruchsverfahrens weiterhin vollumfänglich zu gewährleisten, sind die Einspruchsgründe entsprechend zu erweitern und auch die neu zu prüfenden Patentierungsvoraussetzungen im Einspruchsverfahren zuzulassen.

- *Beschwerdeverfahren*: Der vorgeschlagene Entwurf sieht vor, dass Verfügungen des IGE auf dem Gebiet des Patentrechts – wie bereits heute – der Beschwerde beim BVGer unterliegen. Die Zuständigkeit des allgemeinen Verwaltungsgerichts des Bundes (Art. 1 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG<sup>27</sup>) gewährleistet Konstanz in der Rechtsprechung und Routine in der Geschäftserledigung. Solches ist für ein effizientes und kostengünstiges Beschwerdeverfahren zentral – und könnte mit einer (neuen) spezialgerichtlichen Zuständigkeit im Sinne von Artikel 191a Absatz 3 der Bundesverfassung (BV<sup>28</sup>) kaum sichergestellt werden.

Die Einführung der Vollprüfung stellt jedoch neue und besondere Anforderungen an die technischen Fachkenntnisse des BVGer. Diesen Anforderungen trägt der vorgeschlagene Entwurf mit einigen punktuellen Neuerungen Rechnung. Um die Organisationsfreiheit des BVGer zu gewährleisten, wurden jedoch keine starren Vorgaben betreffend die Sicherstellung des technischen Fachwissens beim Gericht ins Gesetz aufgenommen. In diesem Bereich sollen das BVGer und – soweit die Wahlempfehlungen für Richter am BVGer betreffend – die Gerichtskommission einen Ermessensspielraum haben. Das gewährleistet eine angemessene und flexible Umsetzung. So soll beispielsweise das BVGer im Einzelfall bestimmen können, ob die tatsächlichen Verhältnisse es erfordern, dass dem Spruchkörper eine Richterin oder ein Richter angehört, die oder der nebst juristischen auch über technische Kenntnisse verfügt. Die Neuregelungen stehen damit im Einklang mit der Totalrevision der Bundesrechtspflege<sup>29</sup>, die am 1. Januar 2007 in Kraft getreten ist.

- *Änderung verschiedener Punkte redaktioneller Natur*: Es erfolgen noch einige Änderungen redaktioneller Natur im PatG. Dabei handelt es sich um Begriffsmodernisierungen oder -präzisierungen. Schliesslich wird die Gliederung des PatG verbessert und die Einteilung in Titel, Kapitel und Abschnitte den heutigen gesetzestechischen Richtlinien angepasst.

Mit den vorgeschlagenen Massnahmen wird das Schweizer Patentrecht modernisiert und das Angebot für Einzelerfinderinnen und Einzelerfinder sowie Unternehmen erweitert. Neben dem vollgeprüften EP steht ihnen neu ein vollgeprüftes Schweizer Patent und ein ungeprüftes Gebrauchsmuster – das mit dem bisherigen Schweizer Patent vergleichbar ist – zur Verfügung. Diese vergrösserte Auswahl eröffnet der Schweizer Wirtschaft neue Handlungsmöglichkeiten und zusätzliche Schutzstrategieoptionen. Der Vorschlag wertet das Schweizer Patent auf und passt das Schweizer Patentsystem an diejenigen der meisten europäischen Staaten und vieler wichtiger Handelspartner weltweit an. Vor allem aber erhöht der Vorschlag die Rechtssicherheit, weil künftig registrierte Patente auf sämtliche Erteilungsvoraussetzungen hin überprüft wurden.

<sup>27</sup> SR 173.32

<sup>28</sup> SR 101

<sup>29</sup> Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4202, hier 4247

### 1.3

### Verhältnis zur Legislaturplanung und zu Strategien des Bundesrates

Die Vorlage ist weder in der Botschaft vom 29. Januar 2020<sup>30</sup> zur Legislaturplanung 2019–2023 noch im Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 XX.XX.2020<sup>31</sup> über die Legislaturplanung 2019–2023 angekündigt. Auch in den Jahreszielen 2020 des Bundesrates ist die Vorlage nicht erwähnt. Dies hängt damit zusammen, dass sich die Vorlage auf die Motion Hefti stützt. Diese ist vom Nationalrat als Zweitrat erst am 12. Dezember 2019 angenommen worden. Demgegenüber hat der Bundesrat seine Ziele für die Legislaturplanung bereits am 22. Mai 2019 verabschiedet. Die Arbeiten zur Vorlage wurden nach Abschluss dieser Planung aufgenommen. Dennoch entspricht die Vorlage dem Ziel 3<sup>32</sup> der Leitlinie 1. Die zukunftsorientierte Ausrichtung des Patentrechts auf die Bedürfnisse der Gesamtwirtschaft ist wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz, die unter anderem auf Innovationen basiert. Mit der Vorlage wird das Patentrecht so modernisiert, dass es Schweizer Innovatorinnen und Innovatoren ein den internationalen Standards entsprechendes Patentprüfungsverfahren zur Verfügung stellt und so für innovationsfördernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen sorgt.

### 1.4

### Erledigung parlamentarischer Vorstösse

Die Motion Hefti beauftragt den Bundesrat, einen Gesetzesentwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser Entwurf soll insbesondere eine für Benutzerinnen und Benutzer attraktive Patentprüfung, welche internationalen Standards entspricht, sowie ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vorsehen. Zudem soll ein inhaltlich ungeprüftes Gebrauchsmuster eingeführt werden. Der Vorstoss wurde am 21. März 2019 im Ständerat eingereicht. Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme vom 29. Mai 2019 die Annahme der Motion. Er begründete die Annahme damit, dass sich das Schweizer Patentsystem in der Praxis grundsätzlich bewährt habe. Mit der Umsetzung der in der Motion vorgeschlagenen Massnahmen könne sich die Schweiz jedoch den Systemen der anderen Staaten angleichen. Bei einem vollgeprüften Patent würden die Hürden und Kosten für die Patentierung zwar höher, gleichzeitig erhöhte sich aber auch dessen Wert. Für diejenigen Benutzerinnen und Benutzer, die diese Vorteile nicht nutzen wollen, stehe als Alternative zum heutigen, teilgeprüften Patent künftig das Gebrauchsmuster zur Verfügung. Der Ständerat nahm die Motion am 4. Juni 2019 an. Der Nationalrat stimmte ihr am 12. Dezember 2019 zu.

Der vorliegende Vorschlag setzt die Motion Hefti um. Der Bundesrat beantragt, die Motion 19.3228 «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» abzuschreiben. Der vorliegende Vorentwurf erfüllt die damit verfolgten Ziele.

<sup>30</sup> BB1 2020 1777

<sup>31</sup> BB1 2020 XXXX

<sup>32</sup> «Die Schweiz sorgt für bestmögliche stabile sowie innovationsfördernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen im digitalen Zeitalter und fördert das inländische Arbeitskräftepotenzial».

## 2

## Rechtsvergleich, insbesondere mit dem europäischen Recht

Im internationalen Vergleich ist das vollgeprüfte Patent (mit Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit) weit verbreitet und Standard in vielen Ländern. So erfolgt eine Vollprüfung beim EP sowie bei nationalen Patenten in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Österreich, Japan, Südkorea, Singapur, Spanien und den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch das geplante EU-Patent mit einheitlicher Wirkung soll so geprüft werden – durch das EPA auf der Grundlage der EPÜ-Bestimmungen.<sup>33</sup>

Demgegenüber gibt es kein internationales Übereinkommen, das sich spezifisch dem Gebrauchsmuster widmet. In einigen Übereinkommen wie der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)<sup>34</sup> wird dieser Schutztitel zwar erwähnt, aber der Korpus völkerrechtlicher Normen enthält keinerlei materielle Bestimmung zum Gebrauchsmuster. In Europa besteht ebenfalls kein einheitliches Konzept zum Schutz von Gebrauchsmustern: Schutzkriterien, Geltungsbereich und Schutzdauer unterscheiden sich je nach Land. Deshalb ist es der Europäischen Union (EU) bisher auch nicht gelungen, ein einheitliches EU-Gebrauchsmuster zu schaffen, obwohl seit Mitte der 1990er-Jahre Gespräche zu diesem Thema geführt werden. In Europa kennen 24 Länder das Gebrauchsmuster auf nationaler Ebene: Albanien, Belarus, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Moldau, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, die Ukraine und Ungarn.<sup>35</sup> Beim EPA in München, das nur Patentanmeldungen behandelt, kann kein Gebrauchsmuster eingereicht und erteilt werden.

In der restlichen Welt werden Gebrauchsmuster in 73 Ländern geschützt<sup>36</sup>, darunter in folgenden Staaten: Argentinien, Australien, Brasilien, China, Ghana, Indonesien, Japan, Kasachstan, Südkorea, Malaysia, Mexiko, Philippinen, Russland, Thailand, Türkei und Vietnam. Grosse Märkte wie die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Indien kennen hingegen kein Gebrauchsmuster. Wie bereits erwähnt, besteht auf internationaler Ebene kein spezifisches Abkommen zum Schutz von Gebrauchsmustern. Aber der Schutz von national hinterlegten Gebrauchsmustern kann über den PCT auf andere Länder erweitert werden, die diesen Schutztitel ebenfalls kennen.

## 3

### Grundzüge der Vorlage

### 3.1

### Die beantragte Neuregelung

#### *Vollprüfung schweizerischer Patente*

Die vorliegende Revision hat zum Ziel, den Anmelderinnen und Anmeldern ein zeitgemässes Schweizer Patentsystem zur Verfügung zu stellen. Hauptbestandteil ist

<sup>33</sup> Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1.

<sup>34</sup> SR 0.232.04

<sup>35</sup> Demgegenüber schützen Belgien, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Schweden nur Patente und keine Gebrauchsmuster.

<sup>36</sup> [https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility\\_models.html](https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html)

dabei die Einführung der Vollprüfung, das heisst einer Patentprüfung, welche die Überprüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit miteinschliesst.

Zentrale materielle Voraussetzungen für die Patentierbarkeit einer Erfindung sind die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit. Diese beiden eng miteinander verknüpften Prüfkriterien stellen sicher, dass nur innovative Leistungen mit einem Ausschliesslichkeitsrecht (einem Patent) belohnt werden. Eine Erfindung ist dann neu, wenn sie sich vom bekannten Wissen unterscheidet, das heisst, nicht zum sogenannten Stand der Technik gehört (Art. 7 Abs. 1 PatG). Patente sollen aber auch einen Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt auf dem jeweiligen Technikgebiet leisten. Deshalb rechtfertigt nicht jede noch so kleine Abweichung vom Stand der Technik die Erteilung eines Patents. Um echte Innovation zu gewährleisten, verlangt das PatG als Ergänzung zur Neuheit deshalb das «Nichtnaheliegen» der Erfindung: Was sich in naheliegender Weise aus dem bekannten Wissenstand ergibt, ist keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Diese auch «erfinderische Tätigkeit» genannte Patentierungsvoraussetzung (so Art. 52 Abs. (1) EPÜ; früher oft «Erfindungshöhe» genannt) sorgt dafür, dass nur Erfindungen Patentschutz erhalten, die ausreichend zum technischen Fortschritt beitragen.

Der Systemwechsel zur Vollprüfung erfordert an verschiedenen Stellen Anpassungen des PatG. Zum einen müssen die Prüfkriterien angepasst werden. Unter geltendem Recht sind Neuheit und erfinderische Tätigkeit zwar bereits Voraussetzungen für die Erteilung (Art. 7 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 2 PatG). Das IGE darf sie aber aufgrund von Artikel 59 Absatz 4 PatG im Rahmen der Patentanmeldung explizit nicht prüfen. Die Anpassung der Prüfkriterien hat zudem Auswirkungen auf die Frage, ob und wie der Stand der Technik durch das IGE ermittelt wird – denn ohne Klarheit über den Stand der Technik können die zwei neuen Prüfkriterien nicht beurteilt werden. Folglich sind auch in diesem Bereich die Bestimmungen an den Systemwechsel anzupassen. Über die eigentliche Prüfung hinaus müssen schliesslich auch die Schnittstellen zum PCT angepasst werden, zum Beispiel beim Übergang von PCT-Anmeldungen in die nationale Phase (die ja neu eine schweizerische Vollprüfung ist). Hingegen sind die Einzelheiten der von der Motion Hefti geforderten schnellen und flexiblen Patentprüfung weitgehend auf Stufe des Ausführungsrechts (PatV) umzusetzen. Hierfür wird das PatG mit den entsprechenden Verweisen versehen.

Im Einzelnen bedeutet dies:

- Artikel 59 Absatz 4 PatG untersagt dem IGE zu prüfen, ob eine als Patent angemeldete Erfindung neu ist und sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt; mit anderen Worten, ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Der vorliegende Entwurf streicht diese Bestimmung vollständig. Damit kann und muss das IGE als Prüf- und Erteilungsbehörde neu Patentanmeldungen auch inhaltlich vollständig prüfen.
- Eine Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit ist nur möglich, wenn der Stand der Technik bekannt ist (vgl. Art. 1 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 1 PatG). Um dies zu gewährleisten, führt Artikel 57a VE-PatG eine obligatorische Recherche ein (Bericht zum Stand der Technik). Das geltende Recht kennt keine obligatorische Recherche. Anmelderrinnen und Anmelder sowie unter gewissen Umständen auch Dritte können jedoch vom IGE gegen Gebühr die Erstellung einer (fakultativen) Recherche verlangen. Die diesbezüg-

lichen Artikel 59 Absatz 5 Buchstabe a und Absatz 6 PatG werden mit der vorgeschlagenen Revision überflüssig und entsprechend gestrichen.

- Recherchen für Schweizer Patente sollen neu ausschliesslich durch das IGE durchgeführt werden. Aufgrund der bisherigen Recherchetätigkeit ist das IGE dazu in der Lage. Es behält dadurch die Verfahrenshoheit, was sich positiv auf die Effizienz des Prüfungsverfahrens auswirken wird. Damit entfällt Artikel 59 Absatz 5 Buchstabe b PatG, der Recherchen internationaler Art beim EPA zulässt. Es ist jedoch vorgesehen, dem IGE die Möglichkeit einzuräumen, nach eigenem Ermessen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Recherchen bei ausländischen Patentämtern durchführen zu lassen (vgl. Art. 2 Abs. 3 und 3<sup>bis</sup> VE-IGEG).
- Artikel 135a und 139 VE-PatG präzisieren die Schnittstelle des PatG zum PCT, namentlich den Eintritt von PCT-Anmeldungen in die nationale Phase (Veröffentlichung der Patentanmeldung sowie ergänzender Bericht zum Stand der Technik).
- Artikel 2 Abs. 3 und 3<sup>bis</sup> VE-IGEG regeln die internationale Zusammenarbeit mit ausländischen Patentämtern und Organisationen. Die vorliegende Revision räumt dem IGE als nationaler Prüfbehörde damit den nötigen Handlungsspielraum ein, um in Umsetzung seines gesetzlichen Auftrages (Art. 2 Abs. 1 Bst. d–f des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum, IGEG<sup>37</sup>) bei Bedarf mit nationalen oder regionalen Patentämtern, aber auch mit multinationalen Organisationen wie der WIPO, Vereinbarungen administrativ-technischer Art zu treffen. Als Beitrag zur Verfahrenseffizienz könnten dadurch zum Beispiel bereits bestehende (ausländische) Arbeitsergebnisse genutzt werden.
- Verschiedene Details zur Umsetzung der Revision, wie etwa Fragen zum Prüfungszeitpunkt, zur Prüfungsgebühr oder zur Möglichkeit, eine beschleunigte Sachprüfung oder eine beschleunigte Recherche für vollgeprüfte Patente zu beantragen, sind dagegen nicht im revidierten PatG, sondern wie bisher auf Verordnungsstufe zu regeln. Im Rahmen der vorliegenden Gesetzesrevision werden durch den Gesetzgeber die hierfür nötigen Rechtsgrundlagen geschaffen.

### ***Einspruchsverfahren***

An die Patenterteilung schliesst ein Einspruchsverfahren an (Art. 59c PatG). Diesen Rechtsbehelf kann jedermann innerhalb von neun Monaten nach Patenterteilung erheben und damit vom IGE nochmals überprüfen lassen, ob es die Erfindung korrekt auf mögliche Schutzausschlussgründe hin geprüft hat (Art. 59c Abs. 1 und 2 PatG).<sup>38</sup> Die Einführung der Vollprüfung führt dazu, dass das IGE zusätzliche Patentierungsvoraussetzungen prüfen muss: Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Es ist daher angezeigt, die Überprüfungsmöglichkeiten im Rahmen des Einspruchs entsprechend zu erweitern: Dritte können im Einspruchsverfahren auch überprüfen lassen, ob das neu registrierte Patent tatsächlich neu und erfinderisch ist.

<sup>37</sup> SR 172.010.31

<sup>38</sup> Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005, BBl 2006 I, hier 89

Das Einspruchsverfahren ist aktuell nur in seinen Grundzügen im PatG geregelt (Art. 59c PatG – mit wenigen Ausführungsbestimmungen in der PatV). Wegen der zusätzlichen Einspruchsgründe, die zugleich die zentralen Patentierungsvoraussetzungen sind, ist zu erwarten, dass vermehrt Einsprüche erhoben werden. Eine detailliertere Ausgestaltung des Verfahrens im PatG soll nun mehr Anwendungssicherheit schaffen. Als Orientierungshilfe dafür dient die im EPÜ enthaltene und bewährte Regelung.

Neu haben Einsprechende die Wahl, gegen das gesamte Patent oder nur gegen einzelne Patentansprüche Einspruch zu erheben (Art. 59c Abs. 2 VE-PatG). Damit legen sie den Verfahrensgegenstand, also den «Rahmen des Verfahrens» für das IGE fest. Nicht angefochtene Ansprüche sind nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens. Lügen auch gegen solche Ansprüche Einspruchsgründe vor, bleibt dies unberücksichtigt.

Darüber hinaus erhält das IGE die Möglichkeit, bei Änderungen von Patenten im Einspruchsverfahren die Einhaltung sämtlicher Vorschriften von PatG und PatV zu überprüfen (Art. 59c Abs. 4 Satz 2 VE-PatG). Wie die umfassende Spruchpraxis des EPA zeigt, sind solche Änderungen häufig, und auch so (nach der Registrierung) geänderte Patente sollen möglichst allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Davon ausgenommen ist jedoch das aus den Artikeln 52 und 55 PatG abgeleitete Einheitlichkeitserfordernis. Neu wird nämlich das IGE im Einklang mit dem EPÜ und der Spruchpraxis des EPA das Einheitlichkeitserfordernis in den der Patenterteilung nachgelagerten Verfahren nicht mehr prüfen. Dies betrifft auch den Teilverzicht (Aufhebung von Art. 25 PatG), die teilweise Nichtigkeit (Aufhebung von Art. 27 Abs. 3 PatG) sowie die Teilabtretung (Art. 30 VE-PatG).

Eine wichtige neue Regel enthält Artikel 59c Absatz 5 VE-PatG. Sie gestattet dem IGE, das Einspruchsverfahren von Amtes wegen fortzusetzen und die Rechtmässigkeit eines erteilten Patents auch dann zu prüfen, wenn der Einspruch zurückgezogen wird. Damit wird der Schutz der Öffentlichkeit vor zu Unrecht erteilten Patenten selbst dann gewährleistet, wenn sich die Einsprechenden und die Patentinhaberinnen oder Patentinhaber auf einen Rückzug des Einspruchs einigen. Mit Blick auf Artikel 2 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches (ZGB)<sup>39</sup>, nach welchem nur der offenbare Rechtsmissbrauch nicht zu schützen ist, wird das IGE nur zurückhaltend von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

### ***Beschwerdeinstanz***

Das BVGer ist bereits heute Beschwerdeinstanz für Verfügungen des IGE auf dem Gebiet des Patentrechts (Art. 31 i. V. m. Art. 33 Bst. e VGG). An dieser Zuständigkeit hält die vorgeschlagene Neuregelung auch bei Einführung der inhaltlich vollständigen Prüfung von Schweizer Patenten fest.

Da das IGE bisher im Patenterteilungsverfahren die «Kernkriterien» einer Patentanmeldung (Neuheit und erfinderische Tätigkeit) von Gesetzes wegen nicht überprüfte, beschränkten sich die (wenigen) Beschwerden gegen Patentzurückweisungen vorwiegend auf formale Aspekte. Bis anhin kam es kaum zu Beschwerden gegen Sachprüfungsentscheide des IGE wegen materieller Fragen. Prüft das IGE aber künftig auch Neuheit und erfinderische Tätigkeit, ist zu erwarten, dass die Beschwerden

gegen negative Prüfungsentscheide zunehmen. Darüber hinaus kann auch gegen Entscheide im Einspruchsverfahren Beschwerde ans BVGer erhoben werden, und auch in diesem Bereich dürften die Beschwerden aufgrund der um Neuheit und erfinderische Tätigkeit erweiterten Einspruchsgründe zunehmen. Schliesslich wird auch die Einführung des neuen Schutzrechts des Gebrauchsmusters Auswirkungen auf die Anzahl der verwaltungsgerichtlichen Verfahren haben.

Mit den neuen Prüfungsthemen ändern sich auch die fachlichen Anforderungen an das BVGer. Im Gegensatz zu anderen Rechtsgebieten im Zuständigkeitsbereich des BVGer<sup>40</sup> deckt das Patentrecht sämtliche Gebiete der Technik und Naturwissenschaften ab. Für die Überprüfung von patentrechtlichen Prüfungs- und Einspruchsentscheiden ist daher nicht nur juristisches, sondern auch breites technisches Fachwissen erforderlich. Es ist ein zentrales Anliegen der dem Vorschlag zugrundeliegenden Motion, sowohl das patentrechtliche als auch das technische Fachwissen in der Beschwerdeinstanz sicherzustellen.

Anlässlich der Totalrevision der Bundesrechtspflege per 1. Januar 2007 hat der Gesetzgeber – im Sinne der Professionalisierung und der Unabhängigkeit der Justiz – bewusst darauf verzichtet, das BVGer mit Fachrichterinnen und Fachrichtern auszustatten. Nach dem Willen des Gesetzgebers können, soweit im Einzelfall besondere Fachkunde erforderlich ist, Amtsberichte eingeholt oder Experten beigezogen werden.<sup>41</sup> Dieser gesetzgeberische Wille wird durch Anforderungen im Bereich von neu vollgeprüften Patenten strapaziert, weshalb der vorliegende Vorschlag punktuelle Ergänzungen vorsieht. Nicht zuletzt die Rechtsweggarantien, insbesondere der Anspruch auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht (Art. 30 Abs. 1 BV<sup>42</sup>), sowie das Beschleunigungsgebot (Art. 29 Abs. 1 BV) erfordern, dass das Gericht nebst patentrechtlichen auch über genügend eigene technische Kenntnisse verfügt. Nur dann ist es in der Lage, komplexe technische Sachverhalte und allfällige dazu eingeholte Gutachten zu würdigen. Auch wird damit sichergestellt, dass das Gericht diese Fälle – je nach Komplexität – auch ohne Beizug von Sachverständigen (Art. 12 Bst. e Verwaltungsverfahrensgesetz; VwVG<sup>43</sup>) mit vernünftigem Aufwand abschliessen kann.

Der Vorschlag sieht deshalb eine Konkretisierung der fachlichen Anforderungen für die Wahl von Richterinnen oder Richtern vor – im Sinne einer Selbstbindung des Gesetzgebers (Art. 40a Abs. 3<sup>bis</sup> VE-Parlamentsgesetz; ParlG<sup>44</sup>). Bei Bedarf sollen Richterinnen oder Richter an das BVGer gewählt werden können, die nebst juristischen auch technische Kenntnisse haben.<sup>45</sup> Soweit es die tatsächlichen Verhältnisse erfordern, soll dem Spruchkörper des BVGer eine (hauptamtliche) Richterin oder ein (hauptamtlicher) Richter angehören, die oder der nebst juristischen auch technische Kenntnisse hat (Art. 24 Zweiter Satz VE-VGG).

<sup>40</sup> Z.B. bei Beschwerden im Heilmittelbereich bzw. der Arzneimittelzulassung; vgl. Christoph Auer/ Anja Martina Binder, in: VwVG-Kommentar, 2. Auflage, Auer/Müller/Schindler, Art. 12 VwVG Rz. 60.

<sup>41</sup> Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4202, hier 4381

<sup>42</sup> SR 101

<sup>43</sup> SR 172.021

<sup>44</sup> SR 171.10

<sup>45</sup> Vgl. hierzu auch die Vernehmlassungsantwort des Bundesgerichts zur Revision des Kartellgesetzes (KG): «Zur Sicherstellung ökonomischen Wissens innerhalb des Gerichts bevorzugt das BGer, entsprechend qualifizierte Richter ins BVGer zu wählen» (Seite 13/33 des Berichts des SECO über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens vom 30. Juni 2010 zur Teilrevision des KG).



## ***Gebrauchsmuster***

Als Ergänzung zur Vollprüfung wird gleichzeitig ein ungeprüftes Gebrauchsmuster mit reduzierter Schutzdauer eingeführt, das mit dem bisherigen, nicht vollgeprüften Schweizer Patent vergleichbar ist.

Als Schutzrecht für Erfindungen stellt die Schweiz aktuell ausschliesslich das Patent zur Verfügung. Anders als viele andere Länder<sup>46</sup> kennt die Schweiz bisher kein Gebrauchsmuster. Die Einführung eines solchen Schutzrechts wurde seit den 1960er-Jahren immer wieder kontrovers diskutiert, zu einer Einführung kam es bis heute aber nicht. Dennoch kann der Schutz ausländischer Gebrauchsmuster über den PCT auf die Schweiz ausgedehnt werden. Diese internationalen Anmeldungen werden jedoch gleich geprüft wie internationale Patentanmeldungen. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, erteilt das IGE für die auf einem Gebrauchsmuster basierende internationale Anmeldung ein schweizerisches Patent, kein Gebrauchsmuster.

Der neue Schutztitel Gebrauchsmuster ist für Einzelerfinderinnen und Einzelerfinder, KMU oder grössere Unternehmen gedacht, für welche das Erteilungsverfahren eines vollgeprüften Schweizer Patents zu lange dauert und zu teuer ist. Das Gebrauchsmuster wird ebenfalls im PatG verankert<sup>47</sup> (im zweiten Titel, in den Artikeln 87–102 VE-PatG). Das ist insofern kein Novum, als mit dem ergänzenden Schutz-zertifikat bereits ein anderes selbständiges Schutzrecht ins PatG aufgenommen wurde (Art. 140a–140z PatG). Die Lösung hat den Vorteil, dass sich die Regeln zum Schutz von Erfindungen alle im selben Erlass finden, auch wenn dafür verschiedene Schutztitel zur Verfügung stehen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass für das Prüfungsverfahren ein «Leitverfahren» geregelt werden kann, an welchem sich die anderen beiden Verfahren orientieren. So braucht das Prüfungsverfahren des Gebrauchsmusters nicht bis ins Detail neu geregelt zu werden – soweit auf das Patentprüfungsverfahren zurückgegriffen wird, reicht ein Querverweis (Art. 102 VE-PatG) aus.

Das Gebrauchsmuster wird oft als «kleines Patent» bezeichnet. Schutzgegenstand des Gebrauchsmusters ist wie beim Patent eine Erfindung, das heisst, eine Lehre zum technischen Handeln. Sowohl beim Patent als auch beim Gebrauchsmuster ergibt sich der Schutzgegenstand aus den Ansprüchen, in denen die Erfindung in Worten definiert wird. Beide Rechte gewähren der Inhaberin oder dem Inhaber ein Ausschliesslichkeitsrecht: Sie alleine bestimmen, wer die geschützte Erfindung gewerblich benutzen darf. Auch die materiellen Voraussetzungen für die Erteilung sind in der Regel die gleichen. In den meisten Ländern, die beide Schutzrechte kennen, muss die zugrundeliegende Erfindung auch für Gebrauchsmuster neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein. In einigen Ländern sind die Anforderungen an die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit bei den Gebrauchsmustern indes geringer als bei Patenten.

Zwischen den beiden Schutzrechten bestehen aber auch bedeutende Unterschiede. So ist der Anwendungsbereich des Gebrauchsmusters üblicherweise kleiner als beim Patent. Vielerorts ist der Gebrauchsmusterschutz nur für Erzeugnisse, nicht aber für

<sup>46</sup> Z.B. Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Österreich, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Australien, Brasilien, China, Ghana, Südkorea, Mexiko, Russland, Thailand oder Türkei.

<sup>47</sup> Im Unterschied beispielsweise zu Deutschland, das mit dem GebrMG ein eigenständiges Gebrauchsmustergesetz kennt.

Verfahren möglich. Daneben steht das Gebrauchsmuster in der Regel für bestimmte Technikbereiche nicht zur Verfügung (zum Beispiel für Chemie, Pharmazie oder Biotechnologie).

Weiter ist die Schutzdauer von Gebrauchsmustern üblicherweise kürzer als bei Patenten. Sie unterscheidet sich je nach Land, liegt jedoch in der Regel zwischen sechs und zwölf Jahren. In Deutschland liegt die Schutzdauer bei zehn Jahren. Um die Attraktivität des Gebrauchsmusters zu verbessern, hat Frankreich kürzlich die Schutzdauer von sechs auf zehn Jahre erhöht.

Ein wesentlicher Vorteil des Gebrauchsmusters liegt im einfachen und schnellen Prüf- und Erteilungsverfahren. Das Gebrauchsmuster wird deshalb manchmal auch als «schnelle Schutzrecht» bezeichnet. Gebrauchsmuster werden im Idealfall bereits wenige Wochen nach der Anmeldung im Register eingetragen, während die Prüfung und Erteilung von Patenten in der Regel mehrere Jahre dauert. Der Grund dafür ist ein üblicherweise eingeschränktes Prüfverfahren: In den meisten Ländern mit Gebrauchsmusterschutz wird das Schutzrecht vom Patentamt ohne inhaltliche Prüfung der Anmeldung erteilt, das heisst, ohne Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit. Hingegen müssen die eingereichten Dokumente selbstverständlich den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und die Anmeldegebühr muss rechtzeitig bezahlt werden. Selbst wenn es zur Behebung bestimmter Mängel zu einem Schriftenwechsel zwischen Anmeldenden oder Anmeldern und dem Patentamt kommt, ist die Verfahrensdauer zur Eintragung eines Gebrauchsmusters verglichen mit einem Patent immer noch bedeutend kürzer.

Dank dieses vereinfachten und beschleunigten Verfahrens sind auch die Kosten für die Registrierung eines Gebrauchsmusters tiefer als bei Patenten. In der Regel sind Gebrauchsmuster auch in Bezug auf das Aufrechterhalten kostengünstiger, das heisst, ihre Jahresgebühren sind tiefer und somit auch die Gesamtkosten über die gesamte Lebensdauer des Schutzrechts gerechnet. Damit ist das Gebrauchsmuster gerade für kleinere Erfindungen oftmals eine gute Alternative, wenn ein vollständig geprüftes Patent aus Zeitgründen oder Kostenüberlegungen nicht in Frage kommt.

Die vorliegende Revision führt ein Gebrauchsmuster ein, das an Erfindungen grundsätzlich die gleichen Anforderungen stellt wie an das bestehende Patent, es aber für Erfindungen der Biotechnologie, der Pharmazie und für chemische Substanzen sowie für Verfahren ausschliesst. Die Revision sieht eine Schutzdauer von zehn Jahren vor (im Gegensatz zu zwanzig Jahren beim Patent). Das neue Gebrauchsmuster hat im Übrigen viele der Vorteile des aktuellen (nicht vollgeprüften) Schweizer Patents. So bietet es den Inhaberinnen und Inhabern die gleichen Abwehrrechte und qualifiziert ebenfalls für die Patentbox (über welche Erträge aus Immaterialgüterrechten gesondert ausgewiesen und niedriger besteuert werden als andere Erträge; Art. 24a Abs. 2 Bst. a<sup>bis</sup> VE-Steuerharmonisierungsgesetz; StHG<sup>48</sup>).

Damit erfüllt der vorgeschlagene Entwurf des Gebrauchsmusters die Anforderungen der zugrundeliegenden Motion: Er ermöglicht eine schnelle Eintragung des Schutzrechts zu Kosten, die nicht höher liegen als jene für Patente heute. Eine schnelle Eintragung ist möglich, weil die Anmeldung inhaltlich nicht vollständig geprüft wird und kein Einspruchsverfahren vorgesehen ist. Das vorgeschlagene Gebrauchsmuster orientiert sich zwar an vergleichbaren ausländischen Lösungen, wurde aber so ausgestaltet, dass es den Besonderheiten der Schweiz Rechnung trägt und die Bedürfnisse der hiesigen Anmeldenden und Anmelder berücksichtigt. Das neue

48 SR 642.14

Schutzrecht bietet den Patentanmelderinnen und Patentanmeldern zudem die Möglichkeit, ihre Erfindung durch das schnell eingetragene Gebrauchsmuster schon vor dem Erhalt des Patents gerichtlich zu verteidigen. Dem Interesse von Konkurrentinnen und Konkurrenten sowie Dritten, möglicherweise zu Unrecht erteilte Gebrauchsmuster beseitigen zu lassen, trägt ein einfaches und schnelles Lösungsverfahren Rechnung (Art. 93–96 VE-PatG). Das IGE fungiert in diesem Verfahren als erste Instanz. Gegen seine Entscheide kann Beschwerde beim BVGer erhoben werden. Zudem ermöglicht das neue Schutzrecht den Inhaberinnen und Inhabern die Ausdehnung dieses Schutztitels auf Länder, die das Gebrauchsmuster ebenfalls kennen.

### ***Übrige Revisionspunkte***

#### *Einheitlichkeitserfordernis in Verfahren nach Patenterteilung*

Im Bereich der Einheitlichkeit der Erfindung erfolgt eine Anpassung an das EPÜ und die Spruchpraxis des EPA. Grundsätzlich darf jeder unabhängige Patentanspruch nur eine einzige Erfindung definieren; besondere Ausführungsarten können durch abhängige Patentansprüche umschrieben werden (Art. 52 und 55 PatG). Unter geltendem Recht gilt das Einheitlichkeitserfordernis sowohl für die Patentanmeldung (Art. 52 und 55 PatG) als auch für spätere Änderungen am Patent, etwa im Rahmen eines Teilverzichts (Art. 25 PatG), einer teilweisen Nichtigkeit (Art. 27 Abs. 3 PatG) oder einer Teilabtretung (Art. 30 Abs. 2 PatG). Während das Einheitlichkeitserfordernis im Rahmen der Patenterteilung häufig zur Anwendung kommt, sind Anwendungsfälle in den nachgelagerten Verfahren äusserst selten. Der ursprünglich mit dieser Ordnungsvorschrift verfolgte Zweck, nämlich genügende Gebühreneinnahmen für das IGE als Prüfbehörde sicherzustellen, wird damit nicht erreicht. Für die Anmelderinnen und Anmelder entstehen durch die Errichtung neuer Patente indes zusätzliche Kosten.

Die Revision hebt deshalb das Einheitlichkeitserfordernis im Rahmen von Teilverzichten, teilweiser Nichtigkeit sowie Teilabtretungen auf. Wird ein Patent als Folge zum Beispiel eines Teilverzichts nachträglich uneinheitlich, müssen die Inhaberinnen und Inhaber damit für die uneinheitlichen Ansprüche keine neuen Patente mehr errichten. Dadurch sparen sie unter Umständen erhebliche Kosten, was das Patentsystem für sie – wie von der Motion Hefti gefordert – attraktiver macht. Gleichzeitig wird damit die Schweizer Regelung an das EPÜ und die Spruchpraxis des EPA angepasst.

Für Teilabtretungen (Art. 30 Abs. 2 PatG) bedarf es aber weiterhin der Errichtung neuer Patente. Hierfür wird eine dem bisher in Artikel 25 PatG enthaltenen Mechanismus angegliche Regel vorgesehen (Art. 30 Abs. 2 und 3 VE-PatG). Dadurch wird sichergestellt, dass die ursprüngliche Patentinhaberin oder der ursprüngliche Patentinhaber, wenn sie aufgrund einer Abtretungsklage einen Teil des Patents abtreten müssen, für die ihnen verbleibenden Ansprüche neue Patente errichten können (ihnen also keine Patentansprüche verloren gehen).

#### *Einführung eines neuen Nichtigkeitsgrundes, Änderungen zum Teilverzicht*

Die Einschränkung eines Patents ist nicht nur im Rahmen des Einspruchs möglich, sondern auch bei einer Nichtigkeitsklage oder durch Teilverzichtserklärung. Die Rechtssicherheit erfordert, dass solche Einschränkungen in allen Verfahren einheitlich beurteilt werden. In diesem Zusammenhang wird einerseits die Nichtigkeitskla-

ge um den Grund der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs eines Patents erweitert (Art. 26 Abs. 1 Bst. c<sup>bis</sup> VE-PatG). Eine Änderung des Patents soll nicht über den ursprünglich in der Patentanmeldung offenbarten Inhalt hinausgehen. Eine entsprechende gesetzliche Grundlage für eine gerichtliche Überprüfung fehlt bislang im PatG. Andererseits wird Artikel 24 PatG zum Teilverzicht revidiert. Die Voraussetzungen für einen Teilverzicht werden dabei unter anderem an diejenigen des EPÜ angeglichen.

#### *Verwendung von Englisch im Anmeldeverfahren*

Weltweit ist Englisch die Referenzsprache von Forschung und Technik – und damit auch bezüglich Patentdokumentation. Patentanmelderinnen und Patentanmelder haben somit ein grosses Interesse daran, im internationalen Kontext erstellte und in Umlauf gebrachte Dokumente ins Patenterteilungsverfahren einzubringen. Werden solche Dokumente übersetzt, fallen nicht nur Kosten an. Durch die Übersetzung schleichen sich Fehler und Ungenauigkeiten ein, welche die Transparenz und damit die Rechtssicherheit gefährden. Die vorliegende Revision trägt dem Interesse nach möglichst weitgehender Verwendung der englischen Sprache im Anmeldeverfahren Rechnung.

#### *Verstärkte internationale Zusammenarbeit auf administrativ-technischer Ebene*

Patentämter arbeiten in Patenterteilungsverfahren verstärkt international zusammen. Eine internationale Zusammenarbeit bietet den Vorteil, dass Recherche- und Prüfergebnisse geteilt und so auch im nationalen Verfahren genutzt werden können. Das IGE soll deshalb die Möglichkeit erhalten, mit regionalen und nationalen Patentämtern internationale Vereinbarungen abzuschliessen. Bei diesen Vereinbarungen kann es zum Beispiel um den Austausch und die gegenseitige Nutzung von Arbeitsergebnissen und von Berichten über den Stand der Technik gehen.

#### *Änderung verschiedener Punkte redaktioneller Natur*

In die vorliegende Revision werden auch weitere formelle Änderungen des PatG aufgenommen, welche die Motion Hefti nicht verlangt. Es handelt sich überwiegend um Begriffsänderungen oder Präzisierungen redaktioneller Art in der deutschen, französischen sowie italienischen Gesetzesfassung. Zum Beispiel wird im deutschen Text «Patentbewerber» durch den moderneren Begriff «Anmelder» ersetzt. In der französischen Gesetzesfassung wird zum Beispiel die Futurform von Verben in das Präsens geändert gemäss den Vorgaben im «Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédération (GLLOC)<sup>49</sup>. Der Begriff «zurückweisen» bzw. «Zurückweisung» wird präzisiert durch «nichteintreten» als Folge bei formellen Mängeln und «abweisen» bei materiellen Mängeln einer Anmeldung. Die anlässlich der letzten Revision der PatV vorgenommene begriffliche Anpassung soll nun auch im PatG erfolgen. Schliesslich sollen bestimmte Vorschriften zum Erteilungsverfahren oder zur Veröffentlichung aus dem PatG in die PatV überführt werden – in Entsprechung zum Markenschutzgesetz (MSchG)<sup>50</sup> und zum DesG.

#### *Änderung der Gliederung des PatG*

Die Gliederung des PatG wird geändert, um eine klarere Übersicht und Struktur zu erreichen. Das Gesetz hat nun für jedes Schutzrecht einen eigenen Titel. Vorschrif-

<sup>49</sup> Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédération (GLLOC), <https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/documentation/langues/aides-redaction-et-traduction/guide-linguistique-des-lois-et-ordonnances-de-la-confederation-.html#-1658183743>

<sup>50</sup> SR 232.11

ten, die zum jeweiligen Schutzrecht gehören, werden in Kapiteln und Abschnitten geregelt.

### **3.2 Abstimmung von Aufgaben und Finanzen**

Der Vorentwurf sieht keine Änderung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen vor. Die vorgeschlagenen Änderungen sind überwiegend von der beim Bund für das Immaterialgüterrecht zuständigen Behörde, dem IGE, zu vollziehen: Es prüft sowohl Patente auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit als auch neue Gebrauchsmuster und verwaltet Letztere im neu zu schaffenden Register für Gebrauchsmuster. Der damit einhergehende Mehraufwand geht vollständig zulasten des personell und finanziell unabhängigen IGE. Für den Bund und die Kantone ergibt sich deshalb kein Mehraufwand.

Mit der Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit sowie der Einführung des Gebrauchsmusters werden auch die Beschwerdegründe erweitert. Beschwerden gegen Verfügungen des IGE dürften zunehmen, was beim dafür zuständigen BVGer zu einem Mehraufwand führt. Dieser kann teilweise durch die Gebühren des Beschwerdeverfahrens gedeckt werden. Der nicht durch diese Gebühren gedeckte Aufwand geht vollständig zulasten des Bundeshaushalts.

### **3.3 Umsetzungsfragen**

Die vorgeschlagenen Änderungen sind überwiegend von der beim Bund für das Immaterialgüterrecht zuständigen Behörde, dem IGE, zu vollziehen. Die Bestimmungen zum Gebrauchsmuster bedürfen Ausführungsbestimmungen in der PatV. Die übrigen Änderungen erfordern nur geringfügige Anpassungen der Verordnung und haben keine nennenswerten Auswirkungen auf den heutigen Vollzug des PatG durch das IGE. Neben dem IGE wird auch das BVGer als Beschwerdeinstanz für Verfügungen des IGE von den Änderungen betroffen sein.

## **4 Erläuterungen**

### **4.1 Allgemeine Erläuterungen**

Die Vorlage enthält verschiedene terminologische Anpassungen und Änderungen redaktioneller Natur. Es handelt sich um Begriffsänderungen oder Präzisierungen, die überwiegend in der deutschen Sprache angepasst werden sollen. Auf diese terminologischen Änderungen wird nachfolgend bei den einzelnen Bestimmungen näher eingegangen.

### **4.2 Struktur und Gliederung des PatG**

Die Struktur und Gliederung des PatG wird angepasst. Der vormals erste Titel «Allgemeine Bestimmungen» wird neu zum Titel «Patente» und stellt damit auf der Ebene der Struktur und Gliederung des Gesetzes klar, dass die enthaltenen Bestim-

mungen zunächst für Patente gelten. Über die Verweisnormen des neuen Artikels 102 und des Artikels 140m sind die patentrechtlichen Regelungen auch auf Gebrauchsmuster respektive ergänzende Schutzzertifikate anwendbar. Des Weiteren wird die Gliederung auf der Ebene unterhalb der Titel gemäss den aktuellen gesetzestechnischen Richtlinien auf «Kapitel» angepasst statt «Abschnitt». Dies betrifft insbesondere die heutigen Titel 5–7.

### 4.3 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln

#### *Titel*

Der aktuelle Gesetzestitel verweist lediglich auf Patente (Bundesgesetz über die Erfindungspatente, Patentgesetz). Zur Präzisierung wird er nun um die weiteren im PatG geregelten Schutzrechte ergänzt: das (schon darin enthaltene) ergänzende Schutzzertifikat und das im Rahmen dieser Vorlage aufzunehmende Gebrauchsmuster. Damit wird der Titel demjenigen des Markenschutzgesetzes angepasst, der auch sämtliche darin geregelten Schutzrechte erwähnt (Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben). Gleichzeitig wird der veraltete Begriff «Erfindungspatent» durch «Patent» ersetzt. Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

#### *Art. 1 Abs. 1*

Veraltete Begriffe im PatG werden ersetzt. In Artikel 1 Absatz 1 «Erfindungspatent» durch «Patent». Diese redaktionelle Änderung betrifft auch folgende Bestimmungen des PatG: Artikel 49 Absatz 1 und Artikel 119. Die terminologischen Anpassungen in den betreffenden Artikeln werden später mittels Generalanweisung vollzogen und sind im vom Bundesrat verabschiedeten Entwurf nicht mehr als formelle Änderungen sichtbar.

#### *Art. 4*

Der veraltete Begriff «Patentbewerber» wird durch «Anmelder» ersetzt. Diese redaktionelle Änderung betrifft zudem folgende Bestimmungen des PatG: Artikel 5 Absätze 1–3; Artikel 6 Absatz 1; Artikel 7b Buchstabe a und b; Artikel 16; Artikel 29 Absatz 1; Artikel 34 Absatz 1; Artikel 46a Absatz 1; Artikel 47 Absatz 1; Artikel 49a Absatz 1 Buchstabe a und b und Absatz 2; Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe b; Artikel 58 Absatz 1; Artikel 59 Absätze 1 und 2; Artikel 59a Absatz 1 und Artikel 123.

In der französischen Fassung des revidierten Textes wird die Schreibweise von «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle» geändert (neu: Grossschreibung). Diese redaktionelle Änderung betrifft zudem auch die Fussnoten zu den folgenden Bestimmungen des PatG: Artikel 41; Artikel 42–44; Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe a; Artikel 55a; Artikel 59a Absatz 2 und Artikel 119.

#### *Art. 5 Abs. 1–3*

*Absatz 2:* Der veraltete Begriff «Patentgesuch» wird in den Bestimmungen, welche nicht das Erteilungsverfahren betreffen, durch «Patentanmeldung» ersetzt. Diese redaktionelle Änderung betrifft auch folgende Regelungen des PatG: Artikel 7b

Buchstabe b; Artikel 12 Absatz 1; Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a; Artikel 17 Absatz 1; Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c; Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe c; Artikel 29 Absatz 1; Artikel 30 Absatz 1; Artikel 33 Absatz 2<sup>bis</sup>; Artikel 34 Absatz 2; Artikel 46a Absatz 2 und Absatz 4 Buchstabe d; Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe b; Artikel 65 Absätze 1 und 2; Artikel 73 Absatz 3; Artikel 74 Ziffer 6; Artikel 110; Artikel 121 Absatz 1; Artikel 122 Absatz 1; Artikel 124 Absätze 1 und 2; Artikel 135.

Die terminologischen Anpassungen in den betreffenden Artikeln werden später mittels Generalanweisung vollzogen und sind im vom Bundesrat verabschiedeten Entwurf nicht mehr als formelle Änderungen sichtbar.

*Art. 6 Abs. 1 sowie Abs. 2 (betrifft nur den französischen Text)*

Die Änderung im Absatz 1 sind redaktioneller Art (siehe Erklärungen zu Art. 4).

*Absatz 2:* Im französischen Text wird die Zukunftsform des Verbes ersetzt durch die Präsensform. Dieses redaktionelle Vorgehen erfolgt zudem auch in den folgenden Bestimmungen des PatG: Artikel 19 Absatz 1; Artikel 25; Artikel 26 Absatz 2; Artikel 27 Absätze 1 und 2; Artikel 29 Absatz 3; Artikel 35 Absatz 2; Artikel 48 Absatz 3, Artikel 51 Absatz 1; Artikel 52 Absatz 2 Einleitungssatz; Artikel 56 Absatz 2; Artikel 67 Absatz 1, Artikel 68; Artikel 69 Absatz 2; Artikel 71; Artikel 82 Absatz 2 und Artikel 86 Absatz 2.

Die terminologischen Anpassungen in den betreffenden Artikeln werden später mittels Generalanweisung vollzogen und sind im vom Bundesrat verabschiedeten Entwurf nicht mehr als formelle Änderungen sichtbar.

*Art. 7 Abs. 3 Einleitungssatz*

Mit Aufnahme des Begriffs «Gebrauchsmusteranmeldung» in diesem Absatz wird jeder Zweifel beseitigt, dass eingereichte, aber noch nicht veröffentlichte Gebrauchsmusteranmeldungen ebenfalls zum Stand der Technik gehören – gleich wie eingereichte, aber noch nicht veröffentlichte Patentanmeldungen. Dieser Umstand kann sich im Rahmen der Schutz- oder Verteidigungsstrategie bestimmter Akteurinnen oder Akteure als entscheidend erweisen. Deshalb ist eine Klarstellung in Artikel 7 Absatz 3 angebracht, obwohl sich diese Tatsache an sich aus dem allgemeinen Verweis von Artikel 102 VE-PatG auf den ersten Titel des Gesetzes ergibt.

*Art. 17 Abs. 1 erster Satz (betrifft nur den französischen Text), zweiter Satz, Abs. 1bis und. 1ter (betrifft nur den französischen Text)*

Es werden redaktionelle Änderungen vorgenommen. Zum deutschen Text siehe Erklärungen zu Artikel 5 Absätze 1–3. In der französischen Fassung wird «Convention d'union de Paris» in «Convention de Paris» geändert. Im italienischen Text wird der Satzteil «per la protezione della proprietà industriale» gestrichen.

*Art. 20a Abs. 2*

Das Schweizer Patentrecht kennt den Grundsatz des Doppelschutzverbots: Die gleiche Erfindung kann nicht durch zwei schweizerische Patente mit gleichem Anmelde- oder Prioritätsdatum geschützt werden (Art. 20a PatG). Es ist selten, dass

die gleiche Erfindung am gleichen Tag Gegenstand von zwei nationalen Patentanmeldungen ist. Dass eine Erfindung kumulativ Gegenstand internationaler, europäischer und nationaler Patentanmeldungen ist (Art. 125, 126 und 140 PatG), kommt hingegen häufiger vor. Das PatG enthält für diesen Fall Regeln, damit für die gleiche Erfindung nur aus einem der Patente Schutz abgeleitet werden kann. Mit der Einführung des Gebrauchsmusters stellt sich die Frage nach dem Grundsatz des Doppelschutzverbots betreffend Gebrauchsmusteranmeldungen: Werden für die gleiche Erfindung zwei Gebrauchsmuster mit demselben Anmelde- oder Prioritätsdatum angemeldet, greift das Doppelschutzverbot aufgrund des Verweises in Artikel 102 VE-PatG ebenfalls. Doch was soll gelten, wenn für die gleiche Erfindung parallel ein Patent und ein Gebrauchsmuster angemeldet wird?

Ein zentraler Vorteil des Gebrauchsmusters besteht darin, dass der Patentanmelder damit seine Erfindung noch vor Abschluss des Patentprüfungsverfahrens verteidigen kann. Denn ein Gebrauchsmuster wird voraussichtlich inerten weniger Wochen erteilt, während eine Patentanmeldung regelmässig mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Folglich müssen das bloss angemeldete Patent und das registrierte Gebrauchsmuster nebeneinander existieren können. Unter dem Gesichtspunkt des Doppelschutzverbots ergeben sich in dieser ersten Phase per se keine Probleme, weil das Patent noch nicht erteilt wurde und folglich nur ein eingetragener Schutztitel existiert.

Nach der Eintragung des Patents gestaltet sich die Situation allerdings komplexer. Eine wörtliche Auslegung des PatG liesse darauf schliessen, dass Doppelschutz für die gleiche Erfindung nur durch Patente, nicht jedoch durch andere Schutzrechte ausgeschlossen ist. Dieser engen Auslegung steht entgegen, dass Patent und Gebrauchsmuster beide dasselbe Objekt schützen: Erfindungen<sup>51</sup>. Nur tun sie das unter anderen Voraussetzungen und mit anderen Wirkungen. Dies spräche dafür, dass das Doppelschutzverbot auch im Verhältnis zwischen Patenten und Gebrauchsmustern gelten sollte.

Verlöre aber das Gebrauchsmuster mit der Erteilung des Patents automatisch seine Wirkungen, führte das zu Komplikationen in verwaltungsrechtlichen und gerichtlichen Verfahren, die während des Patentprüfungsverfahrens auf der Grundlage des Gebrauchsmusters eingeleitet wurden. Um dieses Problem zu vermeiden, scheint es zweckmässiger, ausdrücklich vorzusehen, dass ein Doppelschutz durch die beiden Schutztitel möglich ist (Art. 20a Abs. 2 VE-PatG). Diese Durchbrechung des Doppelschutzverbots über die Grenzen der jeweiligen Schutzrechtskategorie hinaus scheint aus zwei Gründen vertretbar: Zum einen beträgt die maximale Schutzdauer für ein Gebrauchsmuster nur halb so lange wie diejenige für das identische Parallelpatent. Der Doppelschutz ist also zeitlich beschränkt, insbesondere, weil aufgrund des längeren Prüfprozederes des Patentes kaum je beide Schutzrechte gleichzeitig zu laufen beginnen werden. Beide Schutzrechte dürften also in der Praxis maximal einige wenige Jahre nebeneinander bestehen. Zum andern ist wenig wahrscheinlich, dass die Inhaberin bzw. der Inhaber eines Patents und Gebrauchsmusters für die gleiche Erfindung nach Erhalt des Patents die Jahresgebühren für das nicht mehr

<sup>51</sup> Damit unterscheidet sich die vorliegende Situation auch von derjenigen, in der sich im gleichen physischen Gegenstand verschiedene Schutzobjekte vereinigen, d.h. verschiedene Aspekte des Gegenstandes potentiell durch unterschiedliche Schutzrechte geschützt sein können. Zu denken ist hier z.B. an den «Panton»-Stuhl, dessen dreidimensionale Form vom Bundesgericht als unterscheidungskräftiges Zeichen qualifiziert und entsprechend zum Markenschutz zugelassen wurde (BGE 134 III 547, E. 2.3.5), während daneben die ästhetische Formgebung des Stuhles Gegenstand des Designschutzes sein und der Stuhl als geistiges Werk der Kunst auch urheberrechtlichen Schutz geniessen kann.



benötigte Gebrauchsmuster weiterbezahlt (insbesondere über die während des Prüfungsverfahrens eingeleiteten gerichtlichen Verfahren hinaus). Die parallele Existenz zweier Schutztitel für die gleiche Erfindung dürfte damit regelmässig nur von kurzer Dauer sein.

*Art. 24 Abs. 1 Bst. a und b (betrifft nur den französischen Text) sowie Bst. c*

In Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a und b des französischen Textes erfolgen Änderungen der Interpunktion. Gleiches gilt auch für die folgenden Bestimmungen des PatG: Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 59 Absatz 3 Buchstabe b.

*Buchstabe c:* Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c PatG legt fest, dass eine Ausführungsart der Erfindung, die durch den eingeschränkten Patentanspruch definiert werden soll, sowohl in der ursprünglichen Anmeldung als auch in der veröffentlichten Patentschrift enthalten sein muss. Die Regel stammt aus einer Zeit, als Patentanmeldungen nicht veröffentlicht wurden. Sie sollte Rechtssicherheit garantieren: Ausführungsarten, welche später in der Patentschrift enthalten sind, sollten nicht von denen abweichen, welche ursprünglich in der nicht veröffentlichten Anmeldung offenbart waren. Dritte sollten nach einem Teilverzicht nicht von einer Ausführungsart überrascht werden, die nur in der ursprünglichen (für sie nicht einsehbaren) Patentanmeldung enthalten war. Seit 2008 werden alle Patentanmeldungen veröffentlicht. Meist enthält die veröffentlichte Patentschrift dieselbe Beschreibung und die gleichen Zeichnungen wie die ursprünglich eingereichte Anmeldung.

Die Regeln des EPÜ zur Beschränkung (Art. 105a und Art. 123 EPÜ) reichen weniger weit als Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c PatG. Es fehlt die Bedingung, dass die Ausführungsart nicht nur in der ursprünglichen Anmeldung, sondern auch in der veröffentlichten Patentschrift vorgesehen sein muss. Diese schweizerische Besonderheit wird nunmehr gestrichen, auch mit Blick auf eine Harmonisierung mit dem EPÜ. Es sollen keine unterschiedlichen Voraussetzungen für Beschränkungen eines Schweizer Patents durch Teilverzicht gegenüber Beschränkungen eines EP mehr bestehen. Über 90 Prozent der in der Schweiz gültigen Patente sind EP und werden damit nach den EPÜ-Regeln erteilt, ohne dass die Rechtssicherheit dadurch gefährdet wäre. Im Gegenteil: Die Einheitlichkeit des Schweizer PatG mit dem EPÜ garantiert den Patentinhaberinnen und Patentinhabern grössere Rechtssicherheit. Damit ist kein stichhaltiger Grund ersichtlich, weshalb der Teilverzicht nach Schweizer Recht und die Beschränkung nach EPÜ unterschiedlichen Voraussetzungen unterliegen soll.

Weiter werden in Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c VE-PatG die Kriterien für eine zulässige Änderung im Prüfungs-, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren angepasst. Die Formulierung ist bereits in Artikel 81 PatV enthalten, der Änderungen des Patents im Einspruchsverfahren regelte und neu in Artikel 59d VE-PatG überführt wird. Ebenso entspricht sie dem neuen Nichtigkeitsgrund von Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe d VE-PatG. Für einen Teilverzicht darf somit künftig weder der Gegenstand des geänderten Patents über den Inhalt der Patentanmeldung in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgehen, noch darf der sachliche Geltungsbereich des Patents erweitert werden.

## Art. 25 Aufgehoben

Jeder unabhängige Patentanspruch darf nur eine einzige Erfindung definieren, besondere Ausführungsarten können durch abhängige Patentansprüche umschrieben werden (Art. 52 und 55 PatG). Patente dürfen als Ganzes nur eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beinhalten, die untereinander eine allgemeine erfindnerische Idee verwirklichen (Art. 52 Abs. 2 PatG). Dieses Einheitlichkeitserfordernis ist ein wichtiger Grundsatz des Patentrechts, der in den Grundzügen bereits im Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 29. Juni 1888 enthalten war und heute auch in zahlreichen ausländischen Rechtsordnungen sowie im EPÜ gilt.<sup>52</sup> Im Rahmen verschiedener Patentrechtsrevisionen wurde der Grundsatz auch auf die der Patenterteilung nachgelagerten Verfahren ausgeweitet: Heute müssen Patentansprüche auch nach einem Teilverzicht (Art. 25 PatG) oder im Falle teilweiser Nichtigkeit (Art. 27 Abs. 3 PatG) einheitlich sein, ansonsten sie zu streichen sind und die Patentinhaberin bzw. der Patentinhaber für sie allenfalls neue, separate Patente errichten kann. Auch bei einer teilweisen Abtretung (Art. 30 Abs. 2 PatG) können nachträglich neue Patente errichtet werden.

Beim Einheitlichkeitserfordernis handelt es sich primär um eine Ordnungsvorschrift<sup>53</sup>: Indem pro Patentanmeldung nur eine Erfindung bzw. erfinderische Idee enthalten sein darf, soll sichergestellt werden, dass das IGE als Prüfbehörde genügend Gebühren zur Prüfung der betreffenden Anmeldungen erhält. Daneben sind einheitliche Patente allgemein einfacher zu klassifizieren und zu recherchieren. Dies erhöht die Rechtssicherheit für alle Beteiligten, die mit zumutbarem Aufwand den Inhalt des Patents und dessen Verbotrechts feststellen möchten.

Während das Einheitlichkeitserfordernis im Rahmen der Patentanmeldung selber unbestritten ist, hat es in den nachgelagerten Verfahren an Bedeutung verloren. In den letzten Jahren gab es nur eine Handvoll Fälle, in denen wegen Teilverzichts, teilweiser Nichtigkeit oder Teilabtretung nachträglich neue Patente errichtet wurden. Die praktische Bedeutung von Artikel 25 PatG, der bei Uneinheitlichkeit die Errichtung neuer Patente erlaubt, ist damit gering. Für EP, die aktuell ca. 95 Prozent aller in der Schweiz wirksamen Patente ausmachen, ist nachträgliche Uneinheitlichkeit zudem grundsätzlich möglich, was die Wirkung von Artikel 25 PatG zusätzlich beschränkt.

Ihren primären Zweck, nämlich genügend Einnahmen für die Prüfbehörde sicherzustellen, erfüllt die Bestimmung ebenfalls nicht mehr. Denn die Bearbeitung dieser Einzelfälle und die nachträgliche Errichtung von Patenten verursacht regelmässig höhere Aufwände, als mit den dadurch generierten Mehreinnahmen gedeckt werden können. Auch für die Anmelderinnen und Anmelder bedeutet die Bestimmung in erster Linie Mehrkosten. Die vorgeschlagene Revision hebt deshalb Artikel 25 PatG und damit das Einheitlichkeitserfordernis für Teilverzichte auf. Werden Patentansprüche künftig infolge von Teilverzichten nachträglich uneinheitlich (z.B. weil im Rahmen eines Teilverzichts der Hauptanspruch wegfällt, so dass im Patent nur mehr miteinander nicht vereinbare alternative Ausführungsformen bestehen bleiben), können sie im betroffenen Patent bestehen bleiben. Dadurch entfällt auch die Notwendigkeit, neue Patente zu errichten. So sparen die Patentanmelderinnen und Patentanmelder unter Umständen erhebliche Mehrkosten, was das Patentsystem für

<sup>52</sup> So z.B. in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich.

<sup>53</sup> Vgl. Blum/Pedrazzini, PatG Komm., Bd. III, 2. Aufl., Art. 52 N 2, 215 m.w.H.; SHK PatG, Art. 52 N 3 ff.; für Deutschland Busse/Keukenschrijver, § 34 N 116 m.w.H.; EPA G1/91, E. 4.

sie – wie von der Vorlage verlangt – attraktiver macht. Das IGE als Prüfbehörde seinerseits muss zudem nicht für eine kleine Anzahl von Fällen besondere Abläufe für die nachträgliche Patenterrichtung vorsehen, was Patenterteilung und -verwaltung vereinfacht.

Auch für Dritte entstehen durch die Aufhebung keine nennenswerten Nachteile: Die fraglichen Patente waren ursprünglich einheitlich, weil sie bei der Anmeldung und Registrierung Artikel 52 und 55 PatG erfüllen mussten. Selbst wenn sie nachträglich uneinheitlich werden, dürften die verbleibenden Patentansprüche in aller Regel immer noch thematisch eng beeinander liegen. Damit bleibt eine ausreichend präzise Klassifizierung weiterhin möglich. Mit den üblichen Recherchertools werden bereits heute potentiell nachträglich uneinheitlich gewordene EP problemlos gefunden. Deshalb ist es auch aus Sicht der Rechtssicherheit vertretbar, wenn künftig allenfalls wenige Schweizer Patente aufgrund eines Teilverzichts nachträglich uneinheitlich werden. Die Vorteile der Aufhebung von Artikel 25 PatG überwiegen allfällige Nachteile bei Weitem.

#### *Art. 26 Abs. 1 Bst. c und c<sup>bis</sup> sowie Abs. 2 (betrifft nur den französischen Text)*

Der sachliche Geltungsbereich eines Patents wird gemäss Artikel 51 PatG durch die Patentansprüche unter Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen definiert. Die Erweiterung dieses sachlichen Geltungsbereichs ist im Prüfungs-(Art. 64 PatV) und Einspruchsverfahren (Art. 81 PatV; Art. 59c Abs. 2 Bst. c VE-PatG) ausgeschlossen. Gleiches gilt neu auch für jede nachträgliche Erweiterung bei einem Teilverzicht gemäss Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c VE-PatG.

*Buchstabe c<sup>bis</sup>:* Artikel 26 PatG ermöglichte es bisher nicht, diese Frage auch von einem Zivilgericht mit einer Nichtigkeitsklage überprüfen zu lassen. Mit der Einführung der Vollprüfung und dem revidierten Einspruchsverfahren ist davon auszugehen, dass es vermehrt zu Änderungen und Teilverzichten kommen wird. Damit gewinnt die Frage nach einer unzulässigen Erweiterung des sachlichen Schutzbereichs an Bedeutung. Deshalb wird diese Frage neu mit einer Nichtigkeitsklage überprüft werden können. Der Katalog der Nichtigkeitsgründe von Artikel 26 Absatz 1 PatG wird vervollständigt mit der unzulässigen Erweiterung des Schutzbereichs des Patents (Art. 26 Abs. 1 Bst. c<sup>bis</sup> VE-PatG).

Die Änderungen in Absatz 2 im französischen Text sind redaktioneller Art (siehe Erklärungen zu Art. 6 Abs. 2).

#### *Art. 27 Abs. 3 Aufgehoben*

Wie bei einem Teilverzicht können auch bei einer teilweisen Nichtigkeit des Patents die übrigbleibenden Patentansprüche nachträglich uneinheitlich werden. Artikel 27 Absatz 3 PatG erklärt in diesen Fällen Artikel 25 für entsprechend anwendbar. Demnach sind die uneinheitlich gewordenen Ansprüche zu streichen, die Patentinhaberin oder der Patentinhaber kann für sie jedoch neue Patente mit dem Anmelde datum des ursprünglichen Patents beantragen (Art. 25 Abs. 2 PatG).

Die vorgeschlagene Revision hebt Artikel 25 PatG und damit das Einheitserfordernis im Rahmen von Teilverzichten auf. Die hierzu gemachten Ausführungen gelten sinngemäss für die Aufhebung von Artikel 27 Absatz 3 PatG. Damit können Patentansprüche, die infolge einer teilweisen Nichtigkeit nachträglich uneinheitlich geworden sind, im ursprünglichen Patent belassen werden. Die Notwendigkeit der

Errichtung neuer Patente entfällt damit, was den Patentanmeldern unter Umständen erhebliche Kosten erspart und damit das Patentsystem, wie von der Motion Hefti gefordert, attraktiver macht.

#### *Art. 30 Abs. 2 und 3*

Ist die Patentanmeldung von jemandem eingereicht worden, der kein Recht auf das Patent hat, so kann die oder der Berechtigte auf Abtretung der Anmeldung klagen (Art. 29 PatG). Kann das bessere Recht nicht hinsichtlich aller Patentansprüche nachgewiesen werden, erfolgt die Abtretung unter Streichung derjenigen Ansprüche, für die der Beweis nicht erbracht wurde (Art. 30 Abs. 1 PatG). Bei der Teilabtretung verbleiben damit Patentansprüche bei der ursprünglichen Inhaberin oder dem ursprünglichen Inhaber. Da die Patentanmeldung nicht geteilt werden kann, muss für die verbleibenden Ansprüche ein neues Patent errichtet werden können, da diese Ansprüche ansonsten wegfallen. Das geltende Recht verweist für den Errichtungsmechanismus dieser Patente auf Artikel 25, der die Errichtung neuer Patente für aufgrund eines Teilverzichts nachträglich uneinheitlich gewordene Patentansprüche vorsieht. Der Zweck der Bestimmungen ist jedoch unterschiedlich: Während Artikel 25 und Artikel 27 Absatz 3 (Neuerrichtung im Falle teilweiser Nichtigkeit) die Einhaltung der Einheitlichkeit sicherstellen sollen, soll Artikel 30 Absatz 2 garantieren, dass der oder dem Beklagten im Falle einer nur teilweisen Abtretung keine Patentansprüche verloren gehen.

Die vorliegende Revision hebt Artikel 25 und Artikel 27 Absatz 3 PatG und damit den Mechanismus für die nachträgliche Errichtung von neuen Patenten mit dem ursprünglichen Anmeldedatum auf. Für Teilabtretungen muss damit eine eigenständige Lösung geschaffen werden. Die Absätze 2 und 3 von Artikel 30 VE-PatG übernehmen den bisherigen Errichtungsmechanismus von Artikel 25, jedoch losgelöst vom Einheitlichkeitserfordernis. Damit kann die oder der Beklagte neu die Errichtung eines oder mehrerer neuer Patente beantragen, die das Anmeldedatum des ursprünglichen Patents erhalten (Abs. 2). Wie bereits heute wird das IGE hierzu nach Eintragung der Teilabtretung eine Frist ansetzen (Abs. 3). Dadurch wird zeitnah Rechtssicherheit über das Schicksal der verbleibenden Ansprüche geschaffen.

#### *Art. 35 Abs. 1 und Abs. 2 (betrifft nur den französischen Text)*

Die Änderungen in den Absätzen 1 und 2 im französischen Text sind redaktioneller Art. In Absatz 1 wird «du» durch «de» ersetzt. Zu Absatz 2 siehe Erklärungen zu Artikel 6 Absatz 2.

#### *Art. 47 Abs. 1*

Der veraltete Begriff «Vollziehungsverordnung» wird durch «Verordnung» ersetzt. Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

#### *Art. 49 Abs. 1 und 2 Einleitungssatz*

Der veraltete Begriff «Patentgesuch» wird in den Bestimmungen zum Erteilungsverfahren durch «Anmeldung» ersetzt. Diese redaktionelle Änderung betrifft zudem folgende Regelungen des PatG: Artikel 49a Absatz 1; Artikel 50 Absatz 1; Artikel 50a Absatz 3; Artikel 56 Absatz 3; Artikel 57 Titel, Absatz 1 Einleitungssatz und Buchstaben b und c; Artikel 58 Absatz 2; Artikel 58a Titel, Absätze 1 und 2; Artikel

59 Absätze 1 und 2; Artikel 59a Absatz 3 Einleitungssatz und Buchstabe a; Artikel 61 Titel und Absatz 1 Buchstabe a.

*Art. 56 Abs. 1 Bst. a (betrifft nur den französischen Text) und Bst. b, Abs. 2 (betrifft nur den französischen Text) und Abs. 3*

Der deutsche und der französische Text werden redaktionell geändert (siehe Erklärungen zu Art. 4 und Art. 6). Zudem wird der Begriff «Antrag» neu durch «requête» übersetzt (bisher: «demande»), Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe a.

*Art. 57*

Der veraltete Begriff «Teilgesuch» wird durch «Teilanmeldung» ersetzt. Zudem wird der Satzteil «in der ursprünglich eingereichten Fassung» durch die Terminologie «in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung» ersetzt. Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.

In der französischen Gesetzesfassung werden die Begriffe «scission» durch «division» sowie «scindée» durch «divisionnaire» ersetzt.

*Art. 57a*

*Absatz 1 und 2:* Gemäss Artikel 59 Absatz 4 PatG prüft das IGE eingegangene Patentanmeldungen weder auf Neuheit, noch auf erfinderische Tätigkeit. Damit besteht auch kein Bedarf, zu jeder Patentanmeldung von Amtes wegen eine Recherche zum Stand der Technik durchzuführen und gestützt darauf einen Bericht zu erstellen. Zwar können Patentanmelderinnen und Patentanmelder oder unter gewissen Umständen auch Dritte beim IGE freiwillig eine Recherche zum aktuellen Stand der Technik in Auftrag geben (Art. 59 Abs. 5 und 6 PatG). Diese Möglichkeit wird jedoch längst nicht von allen in Anspruch genommen.

Mit dem Systemwechsel zur Vollprüfung wird neu für jede Patentanmeldung zwingend eine Recherche nötig. Damit wird der aktuelle Stand der Technik im relevanten Technikbereich ermittelt und anschliessend im entsprechenden Bericht festgehalten. Nur anhand eines solchen Berichts ist es dem IGE als Prüfbehörde möglich, Neuheit und erfinderische Tätigkeit der zum Patent angemeldeten Erfindung zu beurteilen. Der neue Artikel 57a Absatz 1 VE-PatG schafft die gesetzliche Grundlage für eine solche Recherche respektive einen solchen Bericht.

Die neu obligatorische Recherche erfordert eine Anpassung der bestehenden Regelung zu den Recherchegebühren. Hierfür sind jedoch keine Änderungen auf Gesetzesstufe erforderlich – der bestehende Verweis in Artikel 41 PatG reicht aus («Das Erlangen und Aufrechterhalten eines Patents sowie das Behandeln von besonderen Anträgen setzen die Bezahlung der in der Verordnung dafür vorgesehenen Gebühren voraus.»). Die nötigen Änderungen hinsichtlich Gebühren und Zahlungsbedingungen sind in der PatV sowie in der Verordnung des IGE über Gebühren (GebV-IGE)<sup>54</sup> zu regeln.

*Absatz 3 und 4:* Wenn bereits ausreichende Unterlagen zum Stand der Technik vorhanden sind, kann das IGE aus Effizienzgründen auf die Durchführung einer Recherche verzichten (Art. 57a Abs. 3 VE-PatG) und die vorhandenen Arbeitser-

<sup>54</sup> SR 232.148

gebnisse übernehmen. Ein Beispiel hierfür sind bereits bestehende Rechercheberichte des IGE oder des EPA zu einer Prioritätsanmeldung mit gleichen oder ähnlichen Patentansprüchen. Das IGE entscheidet im Einzelfall über die Übernahme bestehender Rechercheunterlagen. Es kann auch in den erwähnten Fällen die Unterlagen prüfen und wo nötig ergänzende Abklärungen vornehmen oder eine neue Recherche durchführen. Die Einzelheiten werden auf Verordnungsstufe in der PatV geregelt (Art. 57a Abs. 4 VE-PatG).

Die vorgeschlagene Revision erlaubt es dem IGE auch, wo angebracht, mit ausländischen nationalen oder regionalen Patentämtern sowie multinationalen Organisationen wie der WIPO Vereinbarungen administrativ-technischer Natur zu treffen, aufgrund derer zum Beispiel die Rechercheergebnisse für ein gewisses technisches Gebiet ausgetauscht werden könnten (vgl. Art. 2 Abs. 3 und 3<sup>bis</sup> VE-IGEG).

#### Art. 58

Das PatG gibt Anmelderrinnen und Anmeldern in Artikel 58 die Möglichkeit, die technischen Unterlagen zu ändern. Die neu obligatorisch durchzuführende Recherche bedingt, dass eine freiwillige Änderung der technischen Unterlagen erst nach Erhalt des Rechercheberichts möglich ist. Dadurch wird sichergestellt, dass derjenige Stand der Technik ermittelt wird, der zum Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt bestanden hat, und gleichzeitig das Verfahren gestrafft. Diese Intention entspricht Regel 137 Absatz (1) der Ausführungsordnung zum EPÜ (AO-EPÜ)<sup>55</sup>. Hierfür ist allerdings keine Regelung im PatG erforderlich, vielmehr reicht es aus, den bestehenden Artikel 51 der PatV anzupassen. Artikel 58 PatG wird daher inhaltlich nicht verändert – abgesehen von sprachlichen Anpassungen und der Anpassung der Marginaliennummerierung.

*Absatz 2:* Der Satzteil «ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen» wird durch die Terminologie «Anmeldung in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung» ersetzt. Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

#### Art. 58a

*Absatz 1:* Die Veröffentlichung der Patentanmeldung ist ein wesentlicher Bestandteil des Patentsystems. Dritte sollen möglichst rasch nach der Patentanmeldung wissen, welche Patente ihnen in Zukunft entgegengehalten werden könnten. Gleichzeitig besteht ein Interesse daran, dass die Anmeldung zeitnah mit dem Bericht zum Stand der Technik veröffentlicht wird.<sup>56</sup> Dies erlaubt den Beteiligten, Rechtsbeständigkeit und Schutzzumfang des Patentes besser einzuschätzen.

Die Einführung der Vollprüfung hat zur Folge, dass neu obligatorisch ein Bericht zum Stand der Technik angefertigt wird. Damit auch dieser Recherchebericht möglichst rasch publiziert wird, muss die aktuelle Regelung zur Veröffentlichung von Anmeldungen angepasst werden. Artikel 58a Absatz 1 Buchstabe c VE-PatG bestimmt, dass der Bericht zusammen mit der Patentschrift veröffentlicht wird, sofern er vor Abschluss der Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegt. Die vorgeschlagene Revision passt die Regelung im PatG an die bereits bestehende und praxisbewährte Regelung im EPÜ an (Art. 93 EPÜ).

<sup>55</sup> SR 0.232.142.21

<sup>56</sup> Soweit ein solcher unter geltendem Recht überhaupt erstellt wurde.

Im Übrigen wird Artikel 58a Absatz 1 in sprachlicher Hinsicht den allgemeinen Änderungen angeglichen. Ebenfalls angepasst wird die Marginaliennummerierung aufgrund des neu eingeführten Artikels 57a.

*Absatz 2:* Dieser Absatz regelt den Inhalt der Veröffentlichung einer Patentanmeldung. Der Satzteil zur Zusammenfassung – «sofern diese vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegt» – wird gestrichen. Damit wird die heutige IGE-Praxis nachvollzogen und eine Ungereimtheit zwischen dem PatG und der PatV aufgelöst: Die Zusammenfassung einer Patentanmeldung wird immer veröffentlicht. Sie ist innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Patentanmeldungsunterlagen einzureichen, sonst wird auf die Anmeldung nicht eingetreten (Art. 48c Abs. 3 PatV). Das heisst, die Zusammenfassung muss bereits lange vor dem Veröffentlichungszeitpunkt der Anmeldung nach 18 Monaten (bzw. vor dem «Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung») vorliegen.

Der neu obligatorisch zu erstellende Bericht zum Stand der Technik wird immer mitveröffentlicht. Liegt er aber erst nach Veröffentlichung der Anmeldung vor, wird er so rasch wie möglich (nach-)veröffentlicht. Gelöscht wurde dagegen der Hinweis auf die Recherche internationaler Art, die im Rahmen der vorliegenden Revision entfällt.

*Absatz 3:* Anmelderinnen und Anmelder von Schweizer Patenten reichen beim IGE oft in englischer Sprache abgefasste Unterlagen ein. Überhaupt erfolgt der Informationsaustausch zwischen Anmelderinnen und Anmeldern sowie Prüferinnen und Prüfern häufig in englischer Sprache. Aus diesen Gründen wird die englische Sprache gegenüber den übrigen Fremdsprachen in den Regeln der PatV privilegiert. So können die für die Anmeldung eines Patents erforderlichen Angaben auf Englisch eingereicht werden (Art. 46 Abs. 2 PatV). Die in englischer Sprache eingereichten technischen Unterlagen müssen erst 16 Monate nach ihrer Einreichung in eine Amtssprache übersetzt werden (Art. 50 Abs. 4 PatV). Wenn sie in einer anderen Fremdsprache abgefasst sind, beträgt diese Frist drei Monate (Art. 50 Abs. 2 PatV).

Die dominierende Stellung der englischen Sprache im Patentbereich wurde vom Gesetzgeber bereits bei der Verabschiedung des Patentgerichtsgesetzes (PatGG)<sup>57</sup> anerkannt. Bei Streitfällen vor dem BPatGer können die Parteien im Verfahren die englische Sprache benützen, falls sie und das Gericht zustimmen (Art. 36 Abs. 3 PatGG).

Schliesslich sind die Anmelderinnen und Anmelder oder Inhaberinnen und Inhaber von EP in englischer Sprache seit dem Inkrafttreten des Londoner Sprachenübereinkommens<sup>58</sup> nicht mehr verpflichtet, eine Übersetzung des EP in eine schweizerische Amtssprache einzureichen. Die mit Wirkung für die Schweiz erteilten Patente können beim EPA ein vollständig in englischer Sprache geführtes Prüfungsverfahren durchlaufen, und lediglich die Patentansprüche sowie der Titel sind in die anderen offiziellen Sprachen des EPÜ, das heisst Französisch und Deutsch, zu übersetzen.

Mit der Möglichkeit, die in englischer Sprache angemeldeten Schweizer Patente auch in dieser Sprache zu veröffentlichen, können Anmelderinnen und Anmelder die Kosten im Zusammenhang mit der Übersetzung der technischen Unterlagen einspa-

<sup>57</sup> SR 173.41

<sup>58</sup> SR 0.232.142.202

ren. Auch die Patentansprüche müssen nicht übersetzt werden. Nur der Titel und die Zusammenfassung sind in eine schweizerische Amtssprache zu übersetzen (Art. 60 Abs. 4 VE-PatG). In diesem Punkt unterscheidet sich also das Schweizer Patent von den durch das EPA erteilten EP, bei denen die Patentansprüche in die drei offiziellen Sprachen des EPÜ übersetzt werden müssen. Dies erhöht die Attraktivität des Schweizer Patents für ausländische Anmelderrinnen und Anmelder.

Englisch wird dadurch aber nicht zu einer Verfahrenssprache. Verfahrensleitende Entscheide und Verfügungen, gegen die Beschwerde beim BVGer erhoben werden kann, erfolgen weiterhin in einer Amtssprache. Die Beschwerdeverfahren vor dem BVGer erfolgen ebenfalls in einer Amtssprache (Art. 33a VwVG), wobei es dem Gericht freisteht, eine Übersetzung der beim IGE eingereichten Urkunden zu verlangen (Art. 33a Abs. 4 VwVG).

Im Zusammenhang mit den Gesuchen für ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel (ESZ), die Verlängerung dieser Schutzzertifikate sowie pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel und ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel kann vor dem IGE ebenfalls die englische Sprache als Anmelde- und Korrespondenzsprache verwendet werden. Eine Änderung der Artikel 140l, 140s, 140y und 140z ist jedoch nicht erforderlich, weil diese Bestimmungen in ihrer derzeitigen Fassung eine ausreichende rechtliche Grundlage sind, gestützt auf welche der Bundesrat die Verordnung entsprechend anpassen kann.

Im Gegensatz zur Veröffentlichung von Patenten und Gebrauchsmustern bezieht sich die Veröffentlichung der ESZ nur auf formale Elemente. Wenn die für das Gesuch um Erteilung eines Zertifikats erforderlichen Unterlagen im Gegensatz zu der vom Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic ausgestellten Arzneimittelzulassung und der von jenem Institut genehmigten Arzneimittelinformation nicht in einer schweizerischen Amtssprache abgefasst sind, werden sie vom IGE bereits heute in Englisch akzeptiert. Somit entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Übersetzung von Unterlagen für die Einreichung von Gesuchen um Erteilung eines Zertifikats.

#### *Art. 59*

*Absätze 1 und 2:* Artikel 59 PatG bestimmt den Gegenstand der Patentprüfung und regelt damit den zentralen Punkt der neu einzuführenden Vollprüfung. Die Absätze 1 und 2 bleiben inhaltlich unverändert, sie werden nur sprachlich angepasst. Sie regeln wie bis anhin die Zurückweisung mangelhafter Patentanmeldungen sowie die Möglichkeit von Anmelderrinnen und Anmeldern, diese Mängel fristgerecht zu beheben.

*Absatz 4:* Dieser Absatz wird gestrichen. Er verbietet dem IGE als Prüf- und Erteilungsbehörde, im Rahmen des Erteilungsverfahrens Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen. Damit sind diese beiden Anforderungen unter geltendem Recht zwar Voraussetzung für ein rechtsgültiges Patent (Art. 7 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 2 PatG), werden aber nicht anlässlich der Patentanmeldung, sondern erst bei einer allfälligen späteren Nichtigkeitsklage im Zivilprozess geprüft. Durch die Streichung prüft das IGE sie neu bereits im Rahmen der Patentanmeldung. Damit wird der Systemwechsel zur Vollprüfung vollzogen.

*Absatz 5:* Der Absatz wird gestrichen. Unter geltendem Recht ist die Erstellung eines Berichts zum Stand der Technik nicht erforderlich. Aktuell können Anmelderrinnen und Anmelder sowie unter gewissen Umständen auch Dritte gegen Gebühr eine fakultative Recherche verlangen. Dafür bestehen zwei Möglichkeiten:



Zunächst können Anmelderinnen und Anmelder vom IGE rasch und kostengünstig eine Recherche bzw. den darauf aufbauenden Bericht über den Stand der Technik verlangen. So können sie einschätzen, ob die Erfindung sämtliche Voraussetzungen zur Patentierung erfüllt und damit im Streitfall rechtsbeständig ist (Art. 59 Abs. 5 Bst. a PatG). Mit dem Wechsel zur Vollprüfung muss neu zu jeder Patentanmeldung zwingend ein Bericht über den Stand der Technik erstellt werden (um den Stand der Technik festzuhalten und so eine Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit überhaupst zu ermöglichen; Art. 57a VE-PatG). Damit entfällt der Bedarf für die fakultative Beantragung einer Recherche. Artikel 59 Absatz 5 Buchstabe a wird deshalb ersatzlos gestrichen.

Daneben können Anmelderinnen und Anmelder eine «Recherche internationaler Art» verlangen (Art. 59 Abs. 5 Bst. b PatG). Diese dient demselben Zweck wie die Recherche des IGE, wird aber vom EPA durchgeführt. Dieses Vorgehen macht zum Beispiel dann Sinn, wenn die gleiche Erfindung nach der Anmeldung in der Schweiz zusätzlich beim EPA angemeldet wird: Das EPA anerkennt diesfalls im EP-Verfahren den (im Schweizer Verfahren von ihm erstellten) Bericht zur Recherche internationaler Art und erstattet die europäische Recherchegebühr teilweise zurück.

Ziel der Revision ist ein zeitgemässes Schweizer Patent, dessen Prüfung schnell und flexibel erfolgt. Aufgrund des erweiterten Prüfungsthemas und der beim IGE bereits heute vorhandenen Expertise soll grundsätzlich das IGE Recherchen für Schweizer Patentanmeldungen durchführen. Damit wird zum einen die nötige Erfahrung und der hohe Standard der eigenen Recherchen sichergestellt. Zum anderen behält das IGE dadurch die Verfahrenshoheit (es wird nicht vom EPA abhängig), was sich positiv auf Geschwindigkeit und Effizienz des Prüfungsverfahrens auswirkt. Diese Vorteile steigern die Attraktivität des schweizerischen Patents und überwiegen den aktuellen allfälligen Kostenvorteil für Anmelderinnen und Anmelder aus der Recherche internationaler Art. Artikel 59 Absatz 5 Buchstabe b PatG wird deshalb ebenfalls ersatzlos gestrichen. Den Anmelderinnen und Anmeldern soll zudem im Ausführungsrecht die Möglichkeit eröffnet werden, eine beschleunigte Recherche zu verlangen.

Zur Erfüllung seines gesetzlichen Auftrages (Art. 2 Abs. 1 Bst. b–f IGEG), aus Ressourcengründen oder fachlichen Überlegungen (z.B. Spezialisierungen einiger Patentämter auf gewisse Gebiete der Technik) kann es für das IGE in Zukunft dennoch attraktiv werden, mit ausländischen Patentämtern zusammenzuarbeiten. Hierfür gibt die vorliegende Revision dem IGE mit Artikel 2 Absätze 3 und 3<sup>bis</sup> VE-IGEG den nötigen Handlungsspielraum: Es kann mit nationalen oder regionalen Patentämtern, aber auch mit multinationalen Organisationen wie der WIPO administrativ-technische Vereinbarungen betreffend Recherchen treffen. Damit wird sichergestellt, dass das neue Patentprüfungsverfahren internationale Entwicklungen berücksichtigen und möglichst effizient bleiben kann.

*Absatz 6:* Der Absatz wird gestrichen. Er legt fest, unter welchen Umständen Dritte die Erstellung eines Berichts zum Stand der Technik verlangen können, sofern dieser noch nicht vorliegt. Mit dem Wechsel zur Vollprüfung wird dieser Absatz überflüssig, da neu von Amtes wegen immer ein Bericht erstellt werden muss.

*Art. 59a Abs. 1, Abs. 3 sowie Abs. 4*

*Absatz 3:* Der Begriff «zurückweisen» wird präzisiert durch «nichteintreten» als Rechtsfolge bei formellen Mängeln (Art. 59 Abs. 2 i. V. m. z.B. Art. 50, 51 Abs. 1, 49a oder 52 sowie den Formvorschriften der PatV). Bei materiellen Mängeln ist die Rechtsfolge dagegen «abweisen» (Abs. 4). Je nach vorliegendem Mangel wird auf eine Anmeldung damit entweder nicht eingetreten (Abs. 3) oder sie wird abgewiesen (Abs. 4). Diese Präzisierung ist eine redaktionelle Änderung.

*Absatz 4:* Der Begriff «zurückweisen» wird präzisiert durch «abweisen» als Rechtsfolge bei materiellen Mängeln (nach Art. 59 Abs. 1 i. V. m. Art. 1, 1a, 1b oder 2).

Des Weiteren erfolgen redaktionelle Änderungen im französischen Text in Artikel 59a Absatz 3 Buchstabe b (siehe dazu die Erklärungen zu Art. 24).

*Art. 59c*

*Absatz 1:* Auf einen Einspruch hin überprüft das IGE, ob es ein Patent zurecht erteilt hat. Das gegenüber einem Zivilprozess straffe Mehrparteienverfahren dient dem Schutz der Öffentlichkeit vor zu Unrecht erteilten Schutztiteln.<sup>59</sup> Die Frist zur Einreichung eines Einspruchs verbleibt in Übereinstimmung mit Artikel 99 EPÜ bei 9 Monaten. Sie erscheint angemessen, weil die Abklärung der Erfolgsaussichten – nun auch bezüglich der neuen Prüfungsthemen – einige Zeit in Anspruch nimmt. Hingegen wird der zweite Satz des Absatzes gestrichen. Die darin enthaltenen Verfahrensvorschriften zu Form und Inhalt des Einspruchs gehören von ihrer Natur her ins Ausführungsrecht und werden dorthin überführt. Dort ist die in der Motion Hefti implizit enthaltene Forderung nach einem gestrafften Verfahren umzusetzen.

*Absatz 2:* Bisher war der Einspruch auf die Überprüfung der Patentausschlussgründe beschränkt (Verstoss gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten – vor allem mit Blick auf biotechnologische Erfindungen; Art. 1a, 1b und 2 PatG). Um den Zweck des Einspruchsverfahrens nach Einführung der Vollprüfung weiterhin zu gewährleisten, sind die Einspruchsgründe um die neuen Prüfungsthemen Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu erweitern. Absatz 2 Buchstabe a wird demzufolge um einen Verweis auf Artikel 1 PatG erweitert.

Eine weitere für die Patenterteilung zentrale Voraussetzung bleibt im Rahmen des Einspruchs bisher unberücksichtigt: Die ausreichende Offenbarung der Erfindung. Die Erfindung ist in der Patentanmeldung so darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 50 PatG). Nur eine ausreichende Offenbarung gewährleistet, dass die Erfindung nach Ablauf der Patentschutzdauer von der Allgemeinheit frei verwendet werden kann. Sie ist somit eine zentrale «Vorleistung» von Anmelderin oder Anmelder, um im Gegenzug ein zeitlich befristetes Ausschliesslichkeitsrecht zu erhalten. Absatz 2 Buchstabe b behebt diesen Mangel: Der Einspruch kann nun auch darauf gestützt werden, dass die Erfindung nicht so deutlich und vollständig beschrieben ist, dass der Fachmann sie verwirklichen und in die Praxis umsetzen kann (Ausführbarkeit der Erfindung).

Schliesslich sollen die Einspruchsgründe möglichst den Nichtigkeitsgründen entsprechen, damit der Einspruch seinem Zweck als rasche und kostengünstige Alternative zum Zivilprozess gerecht wird. Deswegen soll im Einspruchsverfahren auch überprüft werden können, ob eine Anmeldung in unzulässiger Weise erweitert

<sup>59</sup> Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005, **BB1 2006** 1, hier 89

worden ist. Aus diesem Grund wird Absatz 2 um einen Buchstaben c erweitert, der gleich ausformuliert ist wie Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe c VE-PatG.

*Absatz 3:* Im Einspruchsverfahren gilt der Dispositionsgrundsatz. Die oder der Einsprechende kann gegen das gesamte Patent Einspruch erheben oder nur gegen einzelne Patentansprüche. Damit legt sie oder er den Rahmen des Verfahrens vor dem IGE fest. Richtet sich der Einspruch nur gegen einen bestimmten Teil des Patents, hat das IGE seine Prüfung auf den angefochtenen Teil zu beschränken, wobei ein Einspruch gegen einen unabhängigen Patentanspruch die davon abhängigen Ansprüche mitumfasst. Liegen für nicht angefochtene Ansprüche ebenfalls Einspruchsgründe vor, hat dies jedoch unberücksichtigt zu bleiben. Hingegen stellt Absatz 3 neu klar, dass im Rahmen des (von den Einsprechenden festgelegten) Streitgegenstands das IGE auch nicht im Einspruch geltend gemachte Einspruchsgründe berücksichtigen kann. Diese Regelung entspricht Artikel 101 Absatz 2 EPÜ und Regel 81 Absatz (1) AO-EPÜ und soll gewährleisten, dass nur gesetzeskonforme Patente das Einspruchsverfahren überstehen. Sie soll insbesondere ermöglichen, während des Einspruchsverfahrens vorgenommene Änderungen auf sämtliche Einspruchsgründe hin zu überprüfen (z.B. auch auf die ursprünglich nicht geltend gemachte unzulässige Erweiterung).

*Absatz 4:* Das IGE widerruft das Patent bei einem zulässigen und begründeten Einspruch (Satz 1). Zudem kann es das Patent unverändert oder in geänderten Umfang aufrechterhalten. Im Rahmen des Einspruchsverfahrens geänderte Patente sollen möglichst allen gesetzlichen Voraussetzungen entsprechen. Für diesen Fall ermächtigt Satz 2 das IGE, bei Änderungen von Patenten im Einspruchsverfahren die Einhaltung relevanter Vorschriften von PatG und PatV zu überprüfen. Damit kann es über die Prüfung der Einspruchsgründe hinaus (s. oben Absatz 3) die Einhaltung sämtlicher gesetzlichen Vorschriften sicherstellen. Beispielsweise kann der Inhaber auf den Einspruch reagieren, indem er sein Patent ändert und so zu retten versucht. Solche Änderungen sind nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zulässig. Die Vorschrift ist an Artikel 101 Absatz (3) EPÜ angelehnt.

Nicht prüfen wird das IGE im Rahmen von Absatz 4 die Einheitlichkeit des in Folge des Einspruchs geänderten Patents. Im geltenden Recht muss diese sowohl bei der Patenterteilung (Art. 52 und 55 PatG) als auch in den nachgelagerten Verfahren des Teilverzichts (Art. 25 PatG) und der teilweisen Nichtigkeit (Art. 27 Abs. 3 PatG) berücksichtigt werden, stellt jedoch keinen Einspruchsgrund dar. Beim Einheitlichkeitserfordernis handelt es sich um eine Ordnungsvorschrift, die ihren Zweck heute nur noch bedingt erfüllt (s. oben die Ausführungen zur Aufhebung von Art. 25 PatG). Die vorgeschlagene Revision hebt deshalb das Einheitlichkeitserfordernis für die nachgelagerten Verfahren auf. Damit müssen Patente bzw. deren Ansprüche nur bis zur Patenterteilung einheitlich sein. Das Einspruchsverfahren findet im Anschluss an diese statt, die Einheitlichkeit nach Artikel 52 und 55 PatG ist deshalb zu diesem Zeitpunkt keine gesetzliche Voraussetzung mehr, die das IGE im Rahmen von Artikel 59c Absatz 4 VE-PatG prüfen muss. Dies entspricht auch der Spruchpraxis des EPA.<sup>60</sup> Würde dagegen die Einheitlichkeit vom IGE im Rahmen des Einspruchs (erneut) geprüft, so würde zum einen die Beschränkung der Einheitlichkeit auf das Erteilungsverfahren unterlaufen. Zudem anderen müsste der Patentinhaber oder dem Patentinhaber wiederum die Möglichkeit gegeben werden, im Rah-

<sup>60</sup> EPA BK Entscheid G 1/91 vom 9. Dezember 1991

men des Einspruchs nachträglich neue Patente für die uneinheitlich gewordenen Ansprüche errichten zu können (s. oben die Ausführungen zu Art. 30 VE-PatG).

*Absatz 5:* Artikel 59c Absatz 3 PatG verhindert eine Weiterführung des Einspruchsverfahrens nach Rückzug des Einspruchs. Das Einspruchsverfahren dient aber dem Schutz der Öffentlichkeit vor zu Unrecht erteilten Patenten: Nach eingeleitetem Einspruch sollen keine Patente aufrechterhalten bleiben, die offensichtlich nicht rechtsbeständig sind. Diesem Zweck dient Absatz 5. Um die Rechtmässigkeit eines mit Einspruch angefochtenen Patents wirklich überprüfen zu können, hat das IGE die Möglichkeit, das Einspruchsverfahren von Amtes wegen fortzusetzen, auch wenn der Einspruch zurückgezogen wird. Die Durchbrechung der Dispositionsmaxime soll Missbrauch verhindern. Es sind Fälle denkbar, in denen Patentinhaberinnen oder Patentinhaber ihr Patent im Einspruchsverfahren «auskaufen», indem sie die Einsprechenden für den Einspruchsrückzug entschädigen, obwohl berechnigte Einspruchsründe vorliegen. Absatz 5 ermöglicht, zu Unrecht erteilte Schutzrechte auch in solchen Konstellationen zu widerrufen. Er ist eine Konkretisierung des Rechtsmissbrauchsverbots von Artikel 2 Absatz 2 ZGB. Das IGE wird ihn daher nur in offensichtlichen Missbrauchsfällen anwenden. Auch das System des EPÜ enthält eine solche Möglichkeit (Regel 84 Abs. (2) AO-EPÜ).

#### *Art. 59d*

Mit Artikel 59d wird Artikel 81 PatV ins Gesetz überführt. Damit finden sich der Einheitlichkeit halber nun alle Regelungen zur Zulässigkeit von Änderungen auf Gesetzesstufe – im Eintragungs- und Einspruchsverfahren einerseits und im (nachträglichen) Teilverzichtsverfahren andererseits. Absatz 2 Buchstabe a wird dabei gegenüber Artikel 81 PatV umformuliert – und gewährleistet so eine einheitliche Terminologie im Rahmen der Vorlage.

#### *Art. 59e*

*Absatz 1:* Im Einspruchsverfahren ergeht grundsätzlich keine Entscheidung zur Kostenverteilung. Jede Partei trägt die ihr entstandenen Kosten selbst. Diese Lösung soll verhindern, dass Dritte aus Angst vor hohen Kosten (z.B. vor einer Parteikostenentschädigung an die Gegenpartei, wie sie in anderen Verfahren üblich ist) auf einen Einspruch verzichten. Damit wird der Zugang zum Recht erleichtert und der Zweck des Einspruchsverfahrens gefördert. Mit der vorgeschlagenen Regelung werden sich die Kosten für Einsprecherinnen und Einsprecher im Regelfall auf die Kosten des Verfahrens sowie allfällige eigene Kosten für den hinzugezogenen Rechtsbeistand beschränken.

*Absatz 2:* Diese Kostenverteilungsregel kann jedoch in Einzelfällen zu stossenden Ergebnissen führen. Das IGE erhält deshalb die Möglichkeit, aus Gründen der Billigkeit eine abweichende Kostenverteilung zu treffen. Auch andere Verfahren kennen vergleichbare Regelungen (vgl. z.B. Art. 107 Abs. 1 Bst. f ZPO). Es geht dabei um Fälle, in denen Verfahrensbeteiligte durch leichtfertiges oder böswilliges Verhalten Kosten verursachen – beispielsweise, wenn sie wichtige Tatsachen oder Beweismittel bewusst verspätet einbringen, um das Verfahren zu verzögern. Auch dieser Absatz ist eine Konkretisierung von Artikel 2 Absatz 2 ZGB und daher nur zurückhaltend anzuwenden.

*Art. 59f*

*Absatz 1:* Artikel 59c Absatz 4 PatG wird an diese Stelle überführt, womit dem Bundesrat die Kompetenz verbleibt, das Einspruchsverfahren detailliert im Ausführungsrecht zu regeln.

*Absatz 2:* Der Bundesrat kann in der Ausführungsverordnung festlegen, dass im Einspruchsverfahren auf Gesuch und mit Zustimmung des IGE sowie beider Parteien die englische Sprache als Korrespondenz- und Verhandlungssprache benützt werden kann. Die Verfügung des IGE sowie die Beschwerde dagegen sind jedoch in einer Amtssprache abzufassen. Diese Bestimmung ist den für die Verfahren vor dem BPatGer geltenden Regeln nachempfunden (Artikel 36 Absatz 3 PatGG; ferner kann auch auf die Ausführungen zu Art. 58a Abs. 3 VE-PatG oben verwiesen werden).

*Art. 60 Abs. 2–4*

*Absatz 2:* Die in Artikel 60 Absatz 1<sup>bis</sup> PatG enthaltene Aufzählung der Angaben, welche bei Patenterteilung in das Register einzutragen sind, wird durch eine Delegationsnorm an den Bundesrat ersetzt. Gleichzeitig wird dieser Absatz neu Absatz 2. Die Änderung erfolgt im Sinne einer Harmonisierung mit den entsprechenden Regelungen zu den anderen gewerblichen Schutzrechten, das heisst, mit Artikel 38 MSchG und Artikel 24–25 DesG. Die bei Patenterteilung in das Patentregister einzutragenden Angaben sollen neu alle auf Stufe PatV geregelt werden. Artikel 94 PatV enthält heute bereits eine solche Bestimmung, die im Rahmen der Anpassung des Ausführungsrechts zu überarbeiten ist.

*Absatz 3:* Der bisherige Absatz 2 wird neu zu Absatz 3, ohne dass sich inhaltlich etwas ändert.

*Absatz 4:* Falls das Patent in englischer Sprache veröffentlicht wird, sind nur der Titel und die Zusammenfassung in eine schweizerische Amtssprache zu übersetzen (siehe oben Art. 58a Abs. 3 VE-PatG).

*Art. 61 Randtitel sowie Abs. 1 Bst. a und b*

*Absatz 1 Buchstabe b:* Die bei der Eintragung von Patenten im Register zu veröffentlichenden Angaben werden in der PatV geregelt (siehe bereits Art. 60 Abs. 2 VE-PatG oben). Die Änderung erfolgt im Sinne einer Harmonisierung mit den entsprechenden Regelungen zu den anderen gewerblichen Schutzrechten, das heisst, mit Artikel 38 MSchG und Artikel 24–25 DesG.

*Art. 63 Abs. 2*

Der ursprünglich enthaltene Verweis auf Artikel 60 Absatz 1<sup>bis</sup> ist aufgrund dessen Streichung unrichtig geworden und wird durch den Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 ersetzt. Die über die Aufzählung in Absatz 2 hinaus weiteren in die Patentschrift aufzunehmenden Angaben werden in der PatV geregelt. Dazu gehören insbesondere der Name und der Wohnsitz der Patentinhaberin oder des Patentinhabers, der Name der Erfinderin oder des Erfinders, der Titel der Erfindung und die Nummer des Patents.

### *Art. 64 Aufgehoben*

Die Ausstellung einer Urkunde zum erteilten Patent wird aus dem PatG gestrichen und in Angleichung an die Verfahren für die Eintragung der anderen gewerblichen Schutzrechte (Marken und Designs) geregelt. Nach Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV)<sup>61</sup> sowie Artikel 18 Absatz 2 Designverordnung (DesV)<sup>62</sup> wird eine Bestätigung der Eintragung des Schutzrechts erstellt. Diese vom IGE in der Wahrnehmung seiner hoheitlichen Aufgaben ausgestellte Schrift ist ein Beweismittel im Sinne von Artikel 12 VwVG. Eine den Regelungen der MSchV und DesV entsprechende Vorschrift wird für Patente in der PatV aufgenommen.

### *Art. 65 Abs. 2*

Der Begriff «zurückweisen» wird präzisiert durch «nichteintreten» als Rechtsfolge bei formellen und «abweisen» bei materiellen Mängeln (Abs. 2). Diese Präzisierung ist eine redaktionelle Änderung.

### *Art. 74 Ziff. 3 und 4 (betrifft nur den französischen Text) sowie Ziff. 6*

Die Änderungen in der deutschen und französischen Fassung sind redaktioneller Art. Zum deutschen Text siehe Erklärungen zu Artikel 5. Die französische Fassung betrifft einen Terminologiewechsel von «demandeur» auf «demandeur au civil», um zwischen Anmelder und Kläger zu unterscheiden.

## **2. Titel: Gebrauchsmuster (Art. 87–102)**

Als Ergänzung zur Vollprüfung soll gleichzeitig ein ungeprüftes Gebrauchsmuster mit reduzierter Schutzdauer eingeführt werden, das mit dem bisherigen, nicht vollgeprüften Schweizer Patent vergleichbar ist. Gemäss der Neugliederung des PatG trägt der 2. Titel neu die Überschrift «Gebrauchsmuster».

## **1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen (Art. 87–89)**

### *Art. 87                      A. Definition*

*Absatz 1 und 2:* Wie Patente werden auch Gebrauchsmuster nur für Erfindungen erteilt. Dafür werden die Definition der Erfindung und die Anforderungen an deren Schutzzähigkeit aus dem patentrechtlichen Teil unverändert übernommen (Art. 1 Abs. 1 PatG; vgl. aber zur Unschädlichkeit von Offenbarungen Art. 88 VE-PatG unten). Die Erfindung muss eine technische Lösung eines Problems, neu und gewerblich anwendbar sein sowie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

*Absatz 3:* Ebenso sind alle von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Bereiche auch vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen. So sind zum Beispiel natürlich vorkommende Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens als solche weder als Patent noch als Gebrauchsmuster schützzbar (Abs. 3 Bst. a). Die Einheitlichkeit der Voraussetzungen von Patent und Gebrauchsmuster ist gewollt. Wichen die Kriterien voneinander ab, würde eine grosse Grauzone entstehen und das IGE sowie die Gerichte wären gezwungen, zahlreiche komplexe Abgrenzungsfragen zu klären. Zudem

<sup>61</sup> SR 232.111

<sup>62</sup> SR 232.121

würden den Schweizer Anmelderinnen und Anmeldern Probleme entstehen, wenn sie ihr Schweizer Gebrauchsmuster auf andere Länder ausweiten wollen, die strengere Voraussetzungen für den Gebrauchsmusterschutz kennen. Mit der gewählten Lösung ist eine grösstmögliche internationale Kompatibilität sichergestellt. Zu diesen gemeinsamen Schutzausschlussgründen kommen beim Gebrauchsmuster weitere spezifische hinzu: Das rasche Prüfungsverfahren eignet sich nicht für Erfindungen in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie und Chemie. Einerseits stellen sich hier regelmässig komplexe technische, aber auch rechtliche Fragen. Andererseits steht das Einspruchsverfahren gegen Gebrauchsmustererteilungen nicht zur Verfügung, damit das Erteilungsverfahren einfach bleibt (für Gebrauchsmuster ist ein Lösungsverfahren vorgesehen, Art. 93–96 VE-PatG). Gleiches gilt auch für Erfindungen, die Verfahren betreffen. Auch sie tangieren regelmässig komplexe Sach- und Rechtsfragen. Dies führt dazu, dass Patente, die solche Erfindungen zum Gegenstand haben, regelmässig Gegenstand langwieriger Nichtigkeitsverfahren sind. Die Vorlage bezweckt durch die Einführung der Vollprüfung unter anderem, diese Fragen bereits im Rahmen der Patentprüfung zu klären. Würde das ungeprüfte Gebrauchsmuster nun wiederum für solche Erfindungen zugelassen, liefe dies dem Ziel der vorliegenden Revision zuwider. Auch das von der Motion Hefti angeführte Regelungsbeispiel Deutschland und andere Staaten schliessen Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz aus. Aus diesen Gründen ist die Registrierung von Gebrauchsmustern in allen erwähnten Bereichen ausgeschlossen (Abs. 3 Bst. b–d). Den Anmelderinnen und Anmeldern steht für solche Erfindungen neu das vollgeprüfte Patent zur Verfügung, und die Öffentlichkeit kann erteilte Patente in diesen sensiblen Gebieten mit Einspruch überprüfen lassen.

#### *Art. 88*

#### *B. Unschädliche Offenbarungen*

*Absatz 1:* Die Offenbarung einer Erfindung vor der Anmeldung zerstört grundsätzlich deren Neuheit und damit eine Voraussetzung für die Erteilung eines Patents oder Gebrauchsmusters. Sogenannte unschädliche Offenbarungen sind Ausnahmen von diesem strengen Grundsatz. Die Anmelderin bzw. der Anmelder erhält unter bestimmten Bedingungen ein Schutzrecht, obwohl die Erfindung am Anmeldetag nicht mehr neu war. Das schweizerische Patentrecht enthält für Patente in Artikel 7b PatG ebenfalls eine – wenn auch sehr restriktive – Regelung zu unschädlichen Offenbarungen einer Erfindung. Der Vorschlag lehnt sich an jene Bestimmung an. Er ist aber für das Gebrauchsmuster flexibler ausgestaltet – wie in Deutschland und in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen von zum Beispiel Hochschulen, die unter hohem Veröffentlichungsdruck für Forschungsergebnisse stehen. Er erlaubt eine unschädliche Offenbarung durch den Anmelder oder seinen Rechtsvorgänger innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum unabhängig von Zusammenhang, Umfang und Zweck der Offenbarung (Abs. 1 Bst. b). Die Ausnahme kommt ebenfalls zur Anwendung, wenn Angestellte bzw. Forschende in Unkenntnis der strengen patentrechtlichen Regelungen oder sogar in böswilliger Absicht die Erfindung vor Einreichung der Gebrauchsmusteranmeldung öffentlich gemacht haben (Abs. 1 Bst. a). Die damit einhergehende Rechtsunsicherheit wird durch die kurze Dauer des Zeitfensters in vertretbarer Weise eingeschränkt.

*Absatz 2:* Zum Zeitpunkt der Gebrauchsmusteranmeldung wird keinerlei Erklärung oder Dokumentation betreffend vorher erfolgte Offenbarungen verlangt. Die Anmelderin bzw. der Anmelder kann jedoch solche Angaben zu allfälligen unschädli-

chen Offenbarungen zum Aktenheft geben. Im Streitfall liegt die Beweislast hinsichtlich der Erfüllung des Neuheitskriteriums zum Zeitpunkt der Anmeldung bei der Inhaberin bzw. beim Inhaber des Gebrauchsmusters. Dies bedeutet, dass die Inhaberin bzw. der Inhaber belegen muss, dass die vor der Einreichung der Gebrauchsmusteranmeldung erfolgten Offenbarungen alle in diesem Artikel enthaltenen Bedingungen erfüllen.

*Art. 89 C. Höchstdauer*

Studien haben ergeben, dass die optimale Höchstdauer des Gebrauchsmusterschutzes bei sieben bis zwölf Jahren liegt.<sup>63</sup> Deutschland und Frankreich kannten ursprünglich eine Höchstdauer von sechs Jahren, haben diese jedoch auf zehn Jahre erhöht, um den Nutzen des Gebrauchsmusters für die Anmeldenden zu verbessern. Heute liegt die Höchstdauer des Schutzes von Gebrauchsmustern weltweit mehrheitlich bei zehn Jahren. Diese Schutzdauer wird auch in der vorliegenden Revision vorgeschlagen. Sie stellt sicher, dass sich die Sperrwirkung des inhaltlich nicht geprüften Gebrauchsmusters ausreichend von der doppelt so langen des inhaltlich vollgeprüften Patents unterscheidet.

**2. Kapitel: Änderungen der technischen Unterlagen und Prüfungsgegenstand (Art. 90–91)**

*Art. 90 A. Änderungen der technischen Unterlagen*

*Absatz 1:* Das Verfahren zur Eintragung von Gebrauchsmustern wird weniger lange dauern als die Patentprüfung. Darin besteht ein zentraler Vorteil für die Anmelderrinnen und Anmelder. Um diesen zu gewährleisten, sieht das Verfahren für Gebrauchsmuster im Unterschied zum für Patente geltenden Artikel 58 PatG nur eine einmalige Möglichkeit für eine Änderung der technischen Unterlagen der Anmeldung vor. Dadurch wird sichergestellt, dass das IGE im Laufe des kurzen Prüfungsverfahrens nicht jede Anmelderin oder jeden Anmelder benachrichtigen und ihnen eine Frist zur Stellungnahme einräumen muss, die unter Umständen länger ist als die Gesamtdauer des Eintragungsverfahrens.

*Absatz 2:* Entsprechend den für das Patent geltenden Regeln (Art. 58 Abs. 2 PatG) darf die Änderung auch beim Gebrauchsmuster nicht dazu führen, dass der geänderte Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht.

*Art. 91 B. Prüfungsgegenstand*

*Absatz 1:* Der Grund für das rasche Prüfverfahren bei Gebrauchsmustern ist die fehlende inhaltliche Prüfung. Materiell-rechtlich prüft das IGE nur die Ausschlussgründe. Dies entspricht der heutigen inhaltlichen Prüfung einer Patentanmeldung, bei der die Erteilungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ungeprüft bleiben (Art. 59 Abs. 4 PatG). Aufgrund der allgemeinen Verfahrensgarantien (rechtliches Gehör) wird die Anmelderin oder der Anmelder angehört, bevor die Abweisung erfolgt.

<sup>63</sup> So z.B. die Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States von 2015; <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/830fedd7-a1cf-46bd-a460-ba4a9eb01e63>



*Absatz 2:* Um aber offensichtlich missbräuchliche Gebrauchsmusteranmeldungen zurückweisen zu können, wird das IGE ermächtigt, Anmeldungen abzuweisen, die offensichtlich nicht die gesetzlichen Vorgaben erfüllen.<sup>64</sup> Diese Besonderheit ist an Artikel 24 Absatz 3 des DesG angelehnt und übernimmt damit ein bewährtes Instrument ins Gebrauchsmusterrecht. Um dem IGE die nötige Flexibilität bei der Handhabung zu gewähren, wurde auch beim Gebrauchsmuster bewusst auf eine Legaldefinition verzichtet, was als offensichtlich gilt. Die Voraussetzung ist aber jedenfalls in denjenigen Fällen erfüllt, in denen eine Erfindung zum Beispiel bereits breit bekannt ist (wie im Falle der Anmeldung, die das Rad als Gebrauchsmuster zu schützen versucht). Das IGE wird diese Möglichkeit mit Blick auf Artikel 2 Absatz 2 ZGB wie im Designrecht massvoll einsetzen. Weil die zugrundeliegende Motion Hefti das Gebrauchsmuster als Ersatz für das wegfallende teilgeprüfte Schweizer Patent fordert, darf Absatz 2 nicht dafür verwendet werden, durch die Hintertür die Vollprüfung auch für Gebrauchsmuster einzuführen. Absatz 2 kommt nur in solchen Fällen zur Anwendung, in denen die angemeldeten Erfindungen «offensichtlich», also ohne substantielle Überprüfung erkennbar, nicht schutzfähig sind. Die vorgeschlagene Revision soll nämlich das allgemeine Ziel einer erhöhten Qualität und Rechtssicherheit und damit die Aufwertung des Schweizer Patentsystems erreichen, wozu die Zurückweisungsmöglichkeit für missbräuchliche Anmeldungen einen wesentlichen Beitrag leistet.

*Absatz 3:* Wie bereits heute beim ungeprüften Patent (Art. 59 Abs. 6 PatG) kann die Anmelderin bzw. der Anmelder sowie jede Person, die Akteneinsicht verlangen kann, gegen Zahlung einer Gebühr beantragen, dass das IGE einen Bericht über den Stand der Technik erstellt. Damit können Anmeldende oder potentiell vom Gebrauchsmuster betroffene Dritte sich wenn nötig bereits im Erteilungsverfahren ein Bild von der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters machen.

### **3. Kapitel: Abzweigung (Art. 92)**

#### *Art. 92 Abzweigung*

*Absatz 1 und 5:* Gestützt auf Artikel 92 VE-PatG können Patentanmelderinnen und Patentanmelder für die gleiche Erfindung eine spätere Gebrauchsmusteranmeldung einreichen und dafür das Anmeldedatum der früheren Patentanmeldung beanspruchen. So erhalten sie im Idealfall innerhalb weniger Wochen ein vom IGE erteiltes Schutzrecht – parallel zur noch in Prüfung befindlichen Patentanmeldung. Mit dem so erhaltenen Gebrauchsmuster kann die Anmelderin oder der Anmelder bereits vor Erteilung des (noch nicht fertig geprüften) Patentes bei den Schweizer Zollbehörden (Art. 86a – 86k PatG) oder Gerichten (Art. 66–86 PatG) gegen Dritte vorgehen, welche die Erfindung widerrechtlich benützen. Dies bietet den Anmeldenden einen grossen Vorteil, denn gestützt auf eine blosses Patentanmeldung sind die Verteidigungsmöglichkeiten stark beschränkt: Unter geltendem Recht müssen sie die Erteilung des Patents (am Ende des mehrjährigen Eintragungsverfahrens) abwarten oder auf Basis des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)<sup>65</sup> gegen Dritte vorgehen, mit allen damit verbundenen Unsicherheiten.

<sup>64</sup> Dem Schweizer Patentsystem wurde von Kritikern verschiedentlich vorgeworfen, dass aufgrund des Fehlens einer Vollprüfung (und damit der Prüfung der Neuheit) sogar das Rad (neu) patentiert werden könnte.

<sup>65</sup> SR 241

*Absatz 2:* Die Möglichkeit, von einer Patentanmeldung ein Gebrauchsmuster abzuzweigen, besteht sowohl gestützt auf eine Schweizer Patentanmeldung als auch gestützt auf eine europäische oder internationale Patentanmeldung mit Wirkung in der Schweiz.

*Absatz 3:* Die Beanspruchung des Anmeldedatums einer früheren Patentanmeldung muss zwingend erfolgen, während die frühere Patentanmeldung noch hängig ist. Das anschließende Eintragungsverfahren und die Erteilung des Gebrauchsmusters können jedoch auch dann noch rechtsgültig erfolgen, wenn die frühere Patentanmeldung zwischenzeitlich nicht mehr hängig ist. Das mit diesem Artikel eingeführte System ähnelt der Teilung der Patentanmeldung nach Artikel 57 PatG. Eine Abzweigung ist nur so lange möglich, als ein Gebrauchsmuster überhaupt geschützt werden kann. Dies ist spätestens zehn Jahre nach dem Anmeldedatum des älteren Patents nicht mehr der Fall.

*Absatz 4:* Wie bei der Teilung der Patentanmeldung darf auch das von einer früheren Patentanmeldung abgeleitete Gebrauchsmuster nicht über den Gegenstand hinausgehen, der in der früheren Patentanmeldung beansprucht wird.

#### **4. Kapitel: Löschung und Änderung des Gebrauchsmusters, Parteientschädigung und Verfahren (Art. 93–96)**

##### *Art. 93                      A. Löschung*

*Absatz 1:* Anders als bei Patenten sieht die Vorlage für das Gebrauchsmuster (als Folge des schnellen Eintragungsverfahrens) keine Einspruchsmöglichkeit vor. Zur Überprüfung von Eintragungsentscheiden ist als Ersatz ein verwaltungsrechtliches Lösungsverfahren vorgesehen (Art. 93–96 VE-PatG). Als Alternative dazu bleibt die zivilrechtliche Nichtigkeitsklage nach Artikel 26 und Artikel 101 VE-PatG weiterhin bestehen – gestützt auf die allgemeine Verweisnorm von Artikel 102 VE-PatG.

Da das IGE als Eintragungsbehörde Neuheit und erfinderische Tätigkeit beim Gebrauchsmuster nicht prüft, können unter Umständen Gebrauchsmuster eingetragen werden, die diese Schutzvoraussetzungen nicht erfüllen. Hier greift das Lösungsverfahren als Selbstregulierungsmechanismus des Marktes ein: Da Dritte (insbesondere Konkurrentinnen und Konkurrenten) damit Gebrauchsmuster löschen lassen können, wird auch ohne Prüfung im Rahmen der Eintragung sichergestellt, dass nur rechtsbeständige Gebrauchsmuster bestehen bleiben. Dieses verwaltungsrechtliche Verfahren steht Dritten jederzeit offen und wird einfach, schnell sowie kostengünstig ausgestaltet. Es entspricht in seiner Funktion dem Lösungsverfahren im Markenrecht (Art. 35a MSchG), mit dem Dritte Marken wegen Nichtgebrauchs löschen lassen können, und übernimmt damit ein bewährtes Instrument. Das IGE fungiert im Lösungsverfahren als erstinstanzliche Behörde. Gegen seine Verfügungen kann beim BVGer Beschwerde erhoben werden.

*Absatz 2:* Die Lösungsgründe sind an die im Einspruchsverfahren für Patente anrufbaren Gründe angelehnt.

*Absatz 3–5:* Nach Eröffnung des Lösungsverfahrens besitzt das IGE eine umfassende Kognition in dem Sinne, dass es auch nicht geltend gemachte Lösungsgründe prüfen und berücksichtigen kann. Des Weiteren kann es das Verfahren selbst dann fortführen und zu Ende bringen, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller den Lösungsantrag zurückzieht. Mit dieser Kompetenz des IGE wird beträcht-

licher Druck auf die Inhaberin bzw. den Inhaber des durch ein Lösungsverfahren betroffenen Gebrauchsmusters ausgeübt. Dies ist im Hinblick auf die fehlende inhaltliche Prüfung der Gebrauchsmusteranmeldung gewollt. Auf diese Weise wird unter anderem missbräuchliches Verhalten verhindert: Das Fehlen einer inhaltlichen Prüfung im Rahmen des Eintragungsverfahrens soll von Anmelderinnen und Anmeldern nicht dazu genutzt werden, zahlreiche Gebrauchsmuster von zweifelhafter Rechtsbeständigkeit einzutragen, um dann mit grossen Schutztitelportfolios unbegründet von anderen Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteuren unter Androhung rechtlicher Massnahmen Schadenersatz zu fordern (sog. Patent-Troll-Problematik).

#### *Art. 94 B. Änderung des Gebrauchsmusters*

*Absatz 1:* Auch im Rahmen des Lösungsverfahrens erhalten Inhaberrinnen und Inhaber die Möglichkeit, ihr Gebrauchsmuster vor der Löschung zu retten, indem sie es so abändern, dass es die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Die Bestimmung entspricht Artikel 59d Absatz 1 VE-PatG, der die Änderung des Patents im Rahmen des Einspruchsverfahrens regelt.

*Absatz 2:* Anmelderrinnen und Anmelder sollen nicht über den Umweg der Änderung etwas beanspruchen können, was in der ursprünglichen Anmeldung nicht enthalten war. Die Grenze einer Änderung bildet deshalb, analog zu Artikel 59d Absatz 2 VE-PatG, die Gebrauchsmusteranmeldung. Das Gebrauchsmuster darf nicht derart geändert werden, dass sein Gegenstand über die Gebrauchsmusteranmeldung in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht oder der sachliche Geltungsbereich des Gebrauchsmusters erweitert wird.

#### *Art. 95 C. Kosten*

*Absatz 1:* Bei der Kostenverteilung gilt der Grundsatz, dass jede Partei die ihr erwachsenen Kosten selber trägt (vgl. für das Einspruchsverfahren Art. 59e Abs. 1 VE-PatG, womit im Grundsatz die dortige Begründung auch hier gilt). Mit der vorgeschlagenen Regelung werden sich die Kosten der Antragsstellenden im Regelfall auf die Kosten des Verfahrens selber, die Kosten für die Erstellung einer Recherche zum Stand der Technik sowie allfällige eigene Kosten für den hinzugezogenen Rechtsbeistand beschränken. Damit bleibt das Kostenrisiko für Dritte, die ein Gebrauchsmuster gelöscht haben möchten, überschaubar, was indirekt berechnete Lösungsverfahren (die Löschung nicht schutzfähiger Gebrauchsmuster) fördert.

*Absatz 2:* entspricht Art. 59e Abs. 2 VE-PatG. In Ergänzung zur dort abgegebenen Begründung sei hier als Beispiel erwähnt, wenn Gebrauchsmuster bzw. das Lösungsverfahren zweckentfremdet werden. Zu denken ist zum Beispiel an «Patent Trolls», die versucht sein könnten, zahlreiche Gebrauchsmuster von zweifelhafter Gültigkeit einzutragen, um damit von Dritten unter Androhung rechtlicher Massnahmen unbegründeten Schadenersatz zu fordern. Wenn Dritte sich dagegen mit dem neu zu schaffenden Lösungsverfahren wehren und ihnen dadurch unverschuldet Kosten entstehen, kann das IGE im Einzelfall eine abweichende Kostenverteilung vornehmen. Aber auch dort, wo zum Beispiel Gebrauchsmusterinhaberrinnen oder Gebrauchsmusterinhaber von Konkurrentinnen oder Konkurrenten mit grossem Gebrauchsmusterportfolio unbegründet und systematisch mit Lösungsverfahren überzogen werden, kann das IGE eine andere Kostenverteilung vornehmen.

*Absatz 1* überträgt dem Bundesrat die Kompetenz, das Lösungsverfahren detaillierter zu regeln.

*Absatz 2:* Auch beim Gebrauchsmuster trägt die vorliegende Revision der starken Verbreitung der englischen Sprache Rechnung. Wie beim Einspruchsverfahren (vgl. Art. 59f VE-PatG) kann der Bundesrat deshalb vorsehen, dass im Lösungsverfahren des Gebrauchsmusters Englisch als Korrespondenzsprache verwendet werden darf. Die Verfahrenssprache selber ändert sich dadurch nicht, das heisst, Entscheide des IGE müssen nach wie vor in einer Amtssprache ergehen. Beschwerdeverfahren vor dem BVGer erfolgen ebenfalls weiterhin in einer Amtssprache (Art. 33a VwVG). Es liegt wie bisher im Ermessen des BVGer, wo nötig Übersetzungen der neu allenfalls in englischer Sprache vorliegenden Dokumente in eine Amtssprache anzuordnen (Art. 33a Abs. 4 VwVG).

## **5. Kapitel. Gebrauchsmusterregister, Veröffentlichung und Gebrauchsmusterschrift (Art. 97–99)**

*Absatz 1:* Das Gebrauchsmuster ist ein neues Schutzrecht. Wie für Patente (und ESZ; vgl. Art. 140g VE-PatG) bedarf es deshalb der Errichtung eines eigenständigen Registers für in der Schweiz geschützte Gebrauchsmuster. Durch den vorliegenden Artikel wird das IGE dazu ermächtigt, ein solches zu führen.

*Absatz 2:* Wie bei den Patenten (Art. 60 Abs. 2 PatG) wird der Bundesrat auch bei den Gebrauchsmustern in der PatV festlegen, welche Angaben im Gebrauchsmusterregister eingetragen werden müssen.

*Absatz 1:* Das Verfahren zur Erteilung und Eintragung der Gebrauchsmuster sowie die Veröffentlichungen zu diesem Schutzrecht bedürfen keiner detaillierten Regelung auf Gesetzesstufe. Absatz 1 ermächtigt den Bundesrat, entsprechende Bestimmungen im Ausführungsrecht festzulegen.

*Absatz 2:* Die vorliegende Revision gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, die englische Sprache als Korrespondenz- sowie Publikationssprache vorzusehen. Dies gilt aus Gründen der Einheitlichkeit sowohl für Patente (vgl. Art. 58a Abs. 3 VE-PatG) als auch für Gebrauchsmuster (Art. 98 Abs. 1 VE-PatG). Erfolgt die Publikation eines Gebrauchsmusters in englischer Sprache, so sind in jedem Fall der Titel der Erfindung sowie die Zusammenfassung in eine Amtssprache zu übersetzen.

*Absatz 1:* Beim Gebrauchsmuster handelt es sich um ein Registerrecht. Wie für das Patent wird das IGE deshalb auch für jedes erteilte Gebrauchsmuster eine Gebrauchsmusterschrift veröffentlichen.

*Absatz 2:* Der Mindestinhalt der Gebrauchsmusterschrift besteht aus der Beschreibung, den Ansprüchen, der Zusammenfassung, gegebenenfalls den Zeichnungen sowie weiteren Angaben, die der Bundesrat im Ausführungsrecht regelt (Art. 97 Abs. 2 VE-PatG).

## **6. Kapitel: Gebühren (Art. 100)**

### *Art. 100                      Gebühren*

Der Bundesrat setzt die das Gebrauchsmuster betreffenden Gebühren in Anwendung von Artikel 13 Absatz 3 IGEG sowie unter Berücksichtigung der allgemein gültigen Bemessungsgrundsätze fest.

## **7. Kapitel: Nichtigkeit (Art. 101)**

### *Art. 101                      Nichtigkeitsgründe*

*Absatz 1:* Gebrauchsmuster unterliegen grundsätzlich den gleichen Nichtigkeitsgründen wie Patente. Absatz 1 erklärt deshalb die patentrechtlichen Nichtigkeitsgründe nach Artikel 26 für sinngemäss anwendbar.

*Absatz 2:* Darüber hinaus muss der Katalog der Nichtigkeitsgründe für das Gebrauchsmuster erweitert werden: Einige Arten von Erfindungen, die als Patent geschützt werden können, sind vom Schutz durch ein Gebrauchsmuster ausgeschlossen. Dies umfasst gemäss Artikel 87 Absatz 3 VE-PatG chemische Stoffe, Stoffgemische sowie deren Verwendung, biotechnologische Erfindungen sowie Verfahren, die Anwendung eines Verfahrens oder die Verwendung des Erzeugnisses als solches. Artikel 101 Absatz 2 VE-PatG stellt deshalb sicher, dass Gebrauchsmuster, die eine solche Erfindung zum Gegenstand haben, ebenfalls auf Klage hin vom Richter für nichtig erklärt werden können.

## **8. Kapitel: Anwendbares Recht (Art. 102)**

### *Art. 102                      Anwendbares Recht*

Gebrauchsmuster weisen zahlreiche Parallelen zu Patenten auf. Entsprechend gelten für beide Schutzrechte an vielen Stellen ähnliche oder sogar identische Regeln. Eine Wiederholung der patentrechtlichen Regeln für Gebrauchsmuster im zweiten Teil des PatG würde das Gesetz unnötig aufblähen, dessen Anwendung schwerfälliger machen und schliesslich auch das Risiko von Diskrepanzen und uneinheitlicher Rechtsprechung erhöhen. Der Vorschlag stellt deshalb für das Gebrauchsmuster nur dort explizite Regeln auf, wo dieses materiell vom Patent abweicht. Für die Gemeinsamkeiten sieht Artikel 102 VE-PatG einen Verweis auf den ersten Titel des Gesetzes vor. Dieser Verweis erlaubt die sinngemässe Anwendung der patentrechtlichen Bestimmungen auf das Gebrauchsmuster, soweit ein solches Vorgehen möglich bzw. sinnvoll ist.

In manchen Bereichen ist die direkte Anwendung der patentrechtlichen Regeln auf das Gebrauchsmuster angebracht. So können Gebrauchsmusterinhaberinnen und Gebrauchsmusterinhaber Dritten zum Beispiel dieselben Benutzungshandlungen verbieten wie Patentinhaberinnen und Patentinhaber (Art. 8 PatG i. V. m. Art. 102 VE-PatG). Ferner gilt auch für Gebrauchsmuster die regionale Erschöpfung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Damit können Inhaberinnen und Inhaber die Weiterveräußerung der durch ihr Gebrauchsmuster geschützten Waren dann nicht länger verbieten, wenn sie diese zuvor in der Schweiz oder innerhalb des

EWR selber in Verkehr gesetzt oder der Inverkehrsetzung zugestimmt haben (Art. 9a Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 102 VE-PatG). Als weiteres Beispiel kann gestützt auf ein Gebrauchsmuster derselbe Rechtsschutz beansprucht werden wie gestützt auf ein Patent (Art. 66–86 und 86a–86k PatG i.V.m. Art. 102 VE-PatG).

In anderen Bereichen muss die patentrechtliche Regelung für das Gebrauchsmuster ergänzt werden. Da die Ausschlussgründe für das Gebrauchsmuster umfassender sind als diejenigen für das Patent (Art. 87 Abs. 3 VE-PatG), müssen auch die Nichtigkeitsgründe entsprechend angepasst werden. Artikel 101 VE-PatG erklärt deshalb zunächst die patentrechtlichen Nichtigkeitsgründe nach Artikel 26 für sinngemäss anwendbar, erweitert diese aber gleichzeitig um die spezifisch für das Gebrauchsmuster gültigen Gründe.

Andernorts kommen die patentrechtlichen Regelungen dagegen nicht zur Anwendung, weil für Gebrauchsmuster abschliessende Regeln (*lex specialis*) vorgesehen sind: Dies ist zum Beispiel bei unschädlichen Offenbarungen der Fall. Hier wurde für das Gebrauchsmuster eine von den interessierten Kreisen vielfach geforderte flexiblere Lösung gewählt (Art. 88 VE-PatG). Sie regelt die Thematik für das Gebrauchsmuster abschliessend. Ein weiteres Beispiel ist das Lösungsverfahren (Art. 93–96 VE-PatG), welches an die Stelle des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens tritt (Art. 59c–59f VE-PatG).

Einige patentrechtliche Regeln sind schliesslich *per se* nicht auf das Gebrauchsmuster anwendbar, weil das Gebrauchsmuster die entsprechende Thematik nicht kennt: So fallen beispielsweise die Regeln zur Erschöpfung, die Verfahren oder Erfindungen der Biotechnologie betreffen (z.B. Art. 9a Abs. 2 und 3 PatG), für Gebrauchsmuster weg, da solche Erfindungen nicht durch das Gebrauchsmuster geschützt werden können (Art. 87 Abs. 3 VE-PatG).

#### *Art. 109 Titel und Abs. 2 und 3 (betrifft nur den französischen Text)*

Die französische Fassung wird redaktionell geändert (neu Grossschreibung des Begriffs «Convention»). Diese Änderung betrifft auch die Artikel 111 Absatz 1, Artikel 121 Absatz 1 Buchstabe b sowie Artikel 124 Titel und Absatz 1.

#### *Art. 123*

Artikel 123 regelt die Pflicht zur Übersetzung einer europäischen Patentanmeldung in eine schweizerische Amtssprache. Als wesentliche Erleichterung für nationale und insbesondere internationale Anmelderinnen und Anmelder werden gemäss vorgeschlagener Revision neu auch in englischer Sprache verfasste Anmeldungen akzeptiert. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass im Bereich des Patentrechts ein Grossteil der Unterlagen und Dokumente in englischer Sprache verfasst ist. Im Einklang mit Artikel 58a Absatz 3 VE-PatG, der für schweizerische Patente die Möglichkeit einer Publikation in englischer Sprache vorsieht, und Artikel 135a VE-PatG, der auch internationale Anmeldungen in englischer Sprache zulässt, kann nach Artikel 123 VE-PatG neu bei einer in englischer Sprache verfassten europäischen Patentanmeldung ebenfalls auf die Übersetzung verzichtet werden. Patentanmelderinnen und Patentanmelder sparen sich damit unter Umständen erhebliche Übersetzungskosten, was die Patentanmeldung wiederum wirtschaftlich interessanter macht. Daneben wird der Artikel terminologisch an die übrige Revision angepasst.

### *Art. 125 Abs. 3*

Artikel 125 regelt das Verbot des Doppelschutzes, das heisst, das Verhältnis zwischen EP mit Schutzwirkung in der Schweiz und schweizerischen Patenten, welche die gleiche Erfindung zum Gegenstand haben. Soweit die Bestimmung ausschliesslich Patente betrifft, bleibt sie im Rahmen der vorliegenden Revision unverändert. Mit der Einführung von Gebrauchsmustern, welche die gleiche Erfindung zum Gegenstand haben können wie Patente, stellt sich die Frage des Doppelschutzes neu auch im Verhältnis zwischen Patenten und Gebrauchsmustern. Dazu kann auf die Ausführungen zu Artikel 20a VE-PatG verwiesen werden.

Absatz 3 hält diesbezüglich neu fest, dass schweizerische Gebrauchsmuster und EP mit Schutzwirkung für die Schweiz für die gleiche Erfindung nebeneinander existieren können.

### *Art. 126 Abs. 3*

Artikel 126 regelt das Verbot des Doppelschutzes im Verhältnis zwischen aus schweizerischen oder internationalen Anmeldungen hervorgegangenen Patenten und solchen, die aus einer umgewandelten europäischen Patentanmeldung hervorgegangen sind. Hierzu kann allgemein auf die Ausführungen zu Artikel 125 Absatz 3 und insbesondere Artikel 20a VE-PatG verwiesen werden. Die Bestimmung bleibt für Patente unverändert, hält aber in Absatz 3 neu fest, dass das Verbot des Doppelschutzes nicht im Verhältnis zwischen Patent und Gebrauchsmuster gilt.

### *Art. 131 Titel und Abs. 1–3 (betrifft nur den französischen Text)*

Die französische Fassung wird redaktionell geändert (neu Grossschreibung des Begriffs «Traité»). Diese Änderung betrifft auch die Artikel 132; Artikel 133 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 134.

### *Art. 135a*

*Absatz 1:* Mit der Einführung der Vollprüfung für Schweizer Patente muss auch die Schnittstelle zum PCT angepasst werden. Die Artikel 134–140 regeln das Verfahren für internationale Anmeldungen (PCT-Anmeldungen), soweit das IGE Bestimmungssamt ist. Das geltende Recht konnte sich mit Artikel 135 darauf beschränken, der korrekt vorgenommenen internationalen Anmeldung die gleichen Wirkungen zukommen zu lassen wie einer vorschriftsgemäss eingereichten Schweizer Anmeldung. An dieser Ausgangslage ändert sich nichts, jedoch sind aufgrund des Wechsels zur Vollprüfung und der damit verbundenen Änderungen betreffend Recherche und Bericht zum Stand der Technik Anpassungen nötig. Der im Rahmen der vorliegenden Revision neu zu schaffende Artikel 135a führt diesen Weg konsequent weiter, indem eine internationale Veröffentlichung (nach Art. 21 PCT) die Schweizer Publikation ersetzt. Dadurch werden unnötige Doppelspurigkeiten vermieden, was einen wichtigen Beitrag zur Straffung des neuen Patentprüfungsverfahrens leistet.

Der Vorschlag lässt neu an verschiedenen Stellen Dokumente und Eingaben in englischer Sprache zu (siehe z.B. Art. 58a Abs. 3 VE-PatG, der für schweizerische Patente neu die Möglichkeit einer Publikation in englischer Sprache vorsieht). Dadurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass im Patentbereich viele der

relevanten Unterlagen ohnehin bereits in englischer Sprache vorliegen. Absatz 1 wird deshalb so ergänzt, dass neu neben PCT-Anmeldungen in einer schweizerischen Amtssprache auch solche in englischer Sprache an die Stelle der Veröffentlichung der schweizerischen Patentanmeldung treten. Über Artikel 138 Buchstabe d VE-PatG erübrigt sich damit bei einer in englischer Sprache verfassten PCT-Anmeldung die Übersetzung.

*Absatz 2:* Liegt keine Anmeldung in einer schweizerischen Amtssprache oder in englischer Sprache vor, so muss der Patentanmelder eine Übersetzung einreichen. Entsprechend der Änderung in Absatz 1 wird hierfür neu auch eine Übersetzung in die englische Sprache akzeptiert. Die Übersetzung wird vom IGE veröffentlicht.

*Absatz 3:* Ein internationaler Recherchebericht oder die ihn nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a PCT ersetzende Erklärung tritt an die Stelle des vom IGE neu bei jeder Patentanmeldung zu erstellenden Berichts zum Stand der Technik. Dadurch wird wiederum verhindert, dass das IGE bereits vorhandene Arbeitsergebnisse wiederholt und sich das Prüfungsverfahren unnötigerweise verlängert.

#### *Art. 136 Randtitel*

Mit der Einführung des Artikels 135a wird eine neue Nummerierung des Randtitels zum Artikel erforderlich.

#### *Art. 137*

Mit der Einführung des Artikels 135a wird eine neue Nummerierung des Randtitels zum Artikel erforderlich. Darüber hinaus ist der Verweis auf Artikel 112 unrichtig und wird korrigiert. Artikel 112 wurde aufgehoben durch Artikel 2 des Bundesbeschlusses vom 16. Dezember 2005 über die Genehmigung des Übereinkommens über die Anwendung des Artikels 65 des Europäischen Patentübereinkommens und über die Änderung des Patentgesetzes, mit Wirkung seit 1. Mai 2008<sup>66</sup>.

#### *Art. 138 Bst. d*

Artikel 138 regelt die Formerfordernisse, die PCT-Anmeldungen erfüllen müssen, und die Informationen, welche die Anmelderrinnen und Anmelder dem IGE allenfalls nachliefern müssen. Inhaltlich bleibt der Artikel weitgehend unverändert. Eine wesentliche Änderung ergibt sich jedoch bei den Übersetzungen: Gemäss Artikel 138 Buchstabe d PatG müssen PCT-Anmeldungen in eine schweizerische Amtssprache übersetzt werden. Gemäss Vorschlag werden neu auch in englischer Sprache verfasste Anmeldungen akzeptiert. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass im Bereich des Patentrechts ein Grossteil der Unterlagen und Dokumente in englischer Sprache verfasst ist. Im Einklang mit Artikel 58a Absatz 3 VE-PatG, der für schweizerische Patente die Möglichkeit einer Publikation in englischer Sprache vorsieht, und Artikel 135a VE-PatG, der auch internationale Anmeldungen in englischer Sprache zulässt, kann nach Artikel 138 Buchstabe d VE-PatG neu bei einer in englischer Sprache verfassten PCT-Anmeldung auf die Übersetzung verzichtet werden. Patentanmelderrinnen und Patentanmelder sparen sich damit unter Umständen erhebliche Übersetzungskosten, was die Patentanmeldung wiederum wirtschaftlich interessanter macht.

<sup>66</sup> AS 2008 1739; BBl 2005 3773



Die neue Regelung ändert indes nichts an der Verfahrenssprache. Verfügungen und Entscheide des IGE und anderer involvierter Behörden (z.B. des BVGer) ergehen wie bis anhin in einer Landessprache (Art. 33a VwVG). Wo nötig, haben die beteiligten Behörden weiterhin die Möglichkeit, Übersetzungen anzuordnen (Art. 33a Abs. 4 VwVG).

#### *Art. 139*

*Absatz 1:* Der Wechsel zur Vollprüfung führt dazu, dass neu für sämtliche Patentanmeldungen in der Schweiz eine Recherche zum Stand der Technik durchgeführt wird (Art. 57a VE-PatG). Um sicherzustellen, dass auch PCT-Anmeldungen gleichwertig sind wie nationale Anmeldungen, führt Absatz 1 für PCT-Anmeldungen im Grundsatz eine Pflicht für eine ergänzende Recherche ein: Damit kann das IGE als Prüfbehörde sicherstellen, dass die Standards der Recherchen bei allen Patentanmeldungen, gleich ob national oder über den PCT, qualitativ gleichwertig sind.

*Absatz 2:* Je nach Ursprung und Inhalt der internationalen Recherche ist die Erstellung eines ergänzenden Berichts zum Stand der Technik nicht nötig, um die Qualität der Patentprüfung sicherzustellen. Das IGE erhält in diesen Fällen mit Absatz 2 neu die Kompetenz, auf den ergänzenden Bericht zu verzichten. Weitere Anpassungen des PatG sind im Rahmen der vorliegenden Revision nicht nötig. Die Voraussetzungen für den Verzicht werden in den zu revidierenden Prüfungsrichtlinien des IGE und gegebenenfalls punktuell im Ausführungsrecht geregelt, wobei die Erfahrungen aus der bisherigen Praxis einfließen werden.

#### *Art. 140 Abs. 3*

Artikel 140 regelt das Verbot des Doppelschutzes, das heisst, das Verhältnis zwischen Patenten, die aus einer internationalen Anmeldung stammen, und schweizerischen Patenten, welche die gleiche Erfindung zum Gegenstand haben. Soweit die Bestimmung ausschliesslich Patente betrifft, bleibt sie im Rahmen der vorliegenden Revision unverändert. Mit der Einführung von Gebrauchsmustern, welche die gleiche Erfindung zum Gegenstand haben können wie Patente, stellt sich die Frage des Doppelschutzes neu auch im Verhältnis zwischen Patenten und Gebrauchsmustern. Dazu kann auf die Ausführungen zu Artikel 20a VE-PatG verwiesen werden.

Absatz 3 hält deshalb neu fest, dass schweizerische Gebrauchsmuster neben Patenten, die aus einer internationalen Anmeldung stammen und welche die gleiche Erfindung betreffen, bestehen können.

#### *Art. 140f Abs. 2*

Der Begriff «zurückweisen» wird präzisiert durch «nichteintreten» als Rechtsfolge bei formellen Mängeln. Diese Präzisierung ist eine redaktionelle Änderung.

#### *Art. 140g*

Das IGE führt für ESZ als selbständige Schutzrechte sui generis ein eigenes Register (Register der ESZ). Dies soll im PatG entsprechend festgehalten werden. Diese redaktionelle Änderung betrifft zudem auch folgende Bestimmungen des PatG: Artikel 140i Absatz 1; Artikel 140s Absatz 1; Art. 140p. Die terminologischen

Anpassungen in den betreffenden Artikeln werden später mittels Generalanweisung vollzogen und sind im vom Bundesrat verabschiedeten Entwurf nicht mehr als formelle Änderungen sichtbar.

#### *Art. 140h*

In Harmonisierung mit den anderen Schutzrechten (Patent, Art. 41 PatG; Gebrauchsmuster, Art. 92 VE-PatG) werden die Gebühren zum ESZ nun ebenfalls in der PatV geregelt. Der jetzige Artikel 140h PatG wird dabei inhaltsgleich in die Verordnung überführt. Die Regelung der Gebühren in der PatV ermöglicht es, in Zukunft flexibel zu reagieren; zum Beispiel, wenn aufgrund technischer Entwicklungen andere, einfachere Formen von Gebührenzahlungen und Zahlungsmodalitäten für Anmelderrinnen und Anmelder bzw. Inhaberinnen und Inhaber sowie das IGE sinnvoll werden.

#### *Art. 140m*

Mit der Neugliederung des PatG ist der ursprünglichen Verweis auf die Titel eins bis drei und fünf zu korrigieren auf den ersten und dritten Titel.

#### *Art. 140o Abs. 2*

Der Begriff «zurückweisen» wird präzisiert durch «nichteintreten» als Rechtsfolge bei formellen Mängeln. Diese Präzisierung ist eine redaktionelle Änderung.

#### *Art. 140v Abs. 2*

Der Begriff «zurückweisen» wird präzisiert durch «nichteintreten» als Rechtsfolge bei formellen Mängeln. Diese Präzisierung ist eine redaktionelle Änderung.

#### *Art. 150*

#### *F. Übergangsbestimmungen zur Änderung vom (...) des Patentgesetzes / I. Patentanmeldungen*

*Absatz 1:* Das neue Recht ist ab seinem Inkrafttreten grundsätzlich auf alle hängigen Patentanmeldungen anwendbar. Damit wird der möglichst rasche Wechsel auf das neue System der Vollprüfung sichergestellt. Im Verfahrensrecht gilt die Anwendung des neuen Rechts auf hängige Verfahren nicht als Rückwirkung (BGE 113 Ia 412, E. 6).

*Absatz 2:* Bei Patentanmeldungen, deren Behandlung bereits fortgeschritten ist, ist ein Wechsel auf die Vollprüfung für alle Beteiligten indes nicht sinnvoll. In diesen Fällen kann die Patentanmeldung weiter nach altem Recht beurteilt werden. Dafür müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Zum einen muss die vom IGE in Rechnung gestellte Prüfungsgebühr (Art. 17a Abs. 1 Bst. c PatV) vor Inkrafttreten der Revision bezahlt worden sein. Zum anderen darf die Anmeldung zu diesem Zeitpunkt nicht sistiert sein. Diese Einschränkung ist unter anderem nötig, weil Anmelderrinnen und Anmelder ihre Anmeldungen häufig sistieren (Art. 62 PatV) um zum Beispiel den Ausgang von Verfahren vor dem EPA abzuwarten. Da solche Verfahren sehr lange dauern können, müsste das IGE noch Jahre nach Inkrafttreten der vorliegenden Revision Anmeldungen nach altem Recht beurteilen. Ist eine Anmeldung bei Inkrafttreten der vorliegenden Revision sistiert, wird sie deshalb immer nach neuem Recht beurteilt.

Sind beide Voraussetzungen dagegen erfüllt, wird die hängige Anmeldung grundsätzlich nach altem Recht beurteilt: Es erfolgt damit keine Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Art. 59 Abs. 4 PatG). Artikel 57a, der neu von Amtes wegen einen Bericht zum Stand der Technik vorsieht, kommt in diesen Fällen nicht zur Anwendung. Stattdessen können die Anmelderrinnen und Anmelder wie bisher freiwillig die Erstellung eines Berichts verlangen (Art. 59 Abs. 5 PatG). Auch die Einspruchsgründe richten sich in diesen Fällen weiterhin nach altem Recht (Art. 152 VE-PatG).

*Absatz 3:* Auf Wunsch der Anmelderin oder des Anmelders können auch hängige Anmeldungen, die die Voraussetzungen von Absatz 2 erfüllen, nach neuem Recht beurteilt werden.

*Absatz 4:* Die vorliegende Revision sieht vor, dass aus einer hängigen Patentanmeldung eine Gebrauchsmusteranmeldung mit gleichem Anmeldedatum abgezweigt werden kann (Art. 92 VE-PatG). Damit können Anmelderrinnen und Anmelder bei Bedarf innerhalb weniger Wochen für ihre Erfindung ein Schutzrecht (das Gebrauchsmuster) erhalten, mit dem sie bereits während der Dauer der (Voll-)Prüfung der Patentanmeldung ihre Rechte gegenüber Dritten verteidigen können. Sinn und Zweck der Bestimmung verlangen eine Patentanmeldung, die der Vollprüfung unterliegt. Artikel 150 Absatz 4 VE-PatG sieht deshalb vor, dass hängige Patentanmeldungen, die noch unter altem Recht beurteilt werden, nicht zur Abzweigung einer Gebrauchsmusteranmeldung herangezogen werden können.

*Absatz 5:* Damit eine hängige Patentanmeldung nach altem Recht beurteilt wird, darf sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht sistiert sein. Anmelderrinnen und Anmelder müssen sich somit entscheiden, ob sie die Sistierung aufheben lassen, um ihre Anmeldung unter altem Recht und damit teilweise prüfen zu lassen, oder ob sie das Verfahren ausgesetzt lassen und dafür dereinst ein nach neuem Recht vollgeprüftes Patent erhalten. Anmelderrinnen und Anmelder könnten nun versucht sein, in Umgehung von Artikel 150 Absatz 2 VE-PatG die Sistierung aufzuheben und nach Inkrafttreten der vorgeschlagenen Revision sogleich wieder zu beantragen, um sowohl von der Prüfung nach altem Recht als auch von der Sistierung zu profitieren. Um dies zu verhindern, unterstellt Absatz 5 Anmeldungen, die nach Inkrafttreten der Revision sistiert werden (sei es zum ersten oder wiederholten Mal), immer neuem Recht. Dadurch wird Missbrauch verhindert und wiederum sichergestellt, dass möglichst rasch nur noch vollgeprüfte Patente erteilt werden.

## *Art. 151 II. Nichtigkeitsgründe*

Artikel 26 VE-PatG führt einen neuen Nichtigkeitsgrund ein. Die Übergangsbestimmung in Artikel 151 VE-PatG garantiert diesbezüglich das allgemeine Rückwirkungsverbot. Mit der Bestimmung wird sichergestellt, dass der neue Nichtigkeitsgrund nur gegen diejenigen Patente geltend gemacht werden kann, deren Teilverzicht, der zu einer Erweiterung des Schutzbereichs geführt hat, nach Inkrafttreten des neuen Rechts erfolgt ist. Die Bestimmung entspricht inhaltlich Artikel 142, der die Rückwirkung bezüglich der letzten Änderung vom 22. Juni 2007 verhindert.

## *Art. 152 III. Einspruchsgründe*

Das neue Recht ist ab seinem Inkrafttreten auf alle hängigen Patentanmeldungen anwendbar. Im Verfahrensrecht gilt die Anwendung des neuen Rechts auf hängige

Verfahren nicht als Rückwirkung (BGE 113 Ia 412, E. 6). Ebenfalls keine Rückwirkung ist, wenn das neue Recht auf Beziehungen angewendet wird, die noch unter der Herrschaft des alten Rechts entstanden sind, beim Inkrafttreten des neuen Rechts aber noch andauern. Wird hingegen das neue Recht auf ein Ereignis angewendet, das beim Inkrafttreten des neuen Rechts abgeschlossen ist, geschieht diese Anwendung rückwirkend (BGE 107 Ib 196, E. 3b). Eine solche Überprüfung von bereits vom IGE erteilten Patenten auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit wäre daher gemäss der Rechtsprechung rückwirkend.

Davon betroffen sind nicht nur Patente, die vor Inkrafttreten der vorliegenden Revision erteilt wurden, deren Einspruchsfrist aber erst danach abläuft. Betroffen sind auch hängige Patentanmeldungen, die in Anwendung von Artikel 150 Absatz 2 VE-PatG nach altem Recht zu Ende geprüft werden. Würde Dritten die Möglichkeit eingeräumt, beim IGE die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit von nach altem Recht geprüften Patenten über das Einspruchsverfahren anzufechten (Art. 59c Abs. 2 Bst. a – soweit die Neuheit betreffend – sowie Bst. b und c VE-PatG), käme dies einer rückwirkenden Anwendung des neuen Rechts gleich. Genau dies verhindert Artikel 152 VE-PatG.

### *Änderung des Parlamentsgesetzes*

#### *Art. 40a Abs. 3<sup>bis</sup>*

Das BVGer entscheidet komplexe Fälle an der Schnittstelle zwischen Technik bzw. Naturwissenschaft und Recht. Diese Beurteilung erfordert ein entsprechend grosses Fachwissen in allen Bereichen. Deshalb ist die Bestellung eines Spruchkörpers, der sowohl über juristische als auch über technische Kenntnisse verfügt, eine notwendige Voraussetzung für eine sachgerechte Rechtsfindung sowie für die beförderliche und kostengünstige Erledigung der Beschwerden. Dies gilt namentlich auch, weil das BVGer als erste Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat und seine Sachverhaltsfeststellungen bei einer Beschwerde ans Bundesgericht keiner freien Prüfung mehr unterliegen.

Um diese Erfordernisse zu erfüllen, müssen einerseits geeignete Richterinnen und Richter mit juristischen und (allgemeinen) technischen Kenntnissen gewählt werden. Das BVGer muss folglich die Möglichkeit haben, bei Bedarf Richterinnen und Richter mit den erforderlichen technischen Kenntnissen zugewählt zu erhalten, um den Spruchkörper gesetzeskonform zu besetzen (vgl. Art. 24 zweiter Satz VE-VGG). Damit der Bundesversammlung überhaupt Personen mit den gewünschten Kenntnissen zur Wahl vorgeschlagen werden können, ist es sinnvoll, im Sinne einer Selbstbindung eine entsprechende Regelung aufzustellen: Die Gerichtskommission achtet bei Wahlvorschlägen darauf, dass am BVGer ausreichend technische Kenntnisse vorhanden sind. Andererseits müssen sich die bereits gewählten Richterinnen und Richter patentrechtlich und technisch weiterbilden.

Damit die Gerichtskommission über die nötige Flexibilität verfügt, konkretisiert die vorgeschlagene Regelung die im Einzelfall erforderlichen Anforderungen betreffend die technischen Kenntnisse nicht weiter. Ob hierzu praktische Erfahrungen genügen oder ob ein bestimmter Ausbildungsabschluss vorgewiesen werden muss – und falls ja, auf welchem Ausbildungsniveau und auf welchen Gebieten – soll die Gerichtskommission nach dem jeweiligen Bedarf des BVGer bestimmen können. Auch soll das Feld potenzieller Kandidaturen nicht unnötig eingeschränkt werden.

## *Änderung des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum*

*Art. 2 Abs. 1 Bst. a, Abs. 3 und 3<sup>bis</sup>*

*Artikel 2 Abs. 1 Bst. a:* Als redaktionelle Klarstellung werden das Gebrauchsmuster und die ESZ in die Liste der Schutztitel aufgenommen, für die das IGE zuständig ist. In Angleichung an das PatG wird der Begriff «Erfindungspatent» in «Patent» geändert.

*Artikel 2 Abs. 3 und 3<sup>bis</sup>:* Die internationale Zusammenarbeit ist im Bereich des geistigen Eigentums und insbesondere im Patentrecht von grosser Bedeutung. Mit ihr können die beteiligten Länder und deren Patentämter Synergien nutzen sowie Abläufe harmonisieren und so Patentanmelderinnen und Patentanmeldern die Anmeldung in verschiedenen Ländern erheblich erleichtern. Damit steigt neben der Effizienz auch die Rechtssicherheit im internationalen Umfeld. Das IGE vollzieht dabei nach Massgabe der Spezialgesetzgebung völkerrechtliche Verträge auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, vertritt die Schweiz im Rahmen von internationalen Organisationen und Übereinkommen, wirkt bei der Vertretung der Schweiz im Rahmen anderer internationaler Organisationen und Übereinkommen mit und beteiligt sich an der technischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (Art. 2 Abs. 1 Bst. b, d, e und f IGEG). Die internationale Vernetzung des Immaterialgüterrechts führt auch zu einer engen Zusammenarbeit des IGE mit verschiedenen internationalen Organisationen wie beispielsweise mit dem EPA, der WIPO (vgl. Art. 2 Abs. 3 IGEG) oder verschiedenen ausländischen Marken- und Patentämtern.

Aufbau und Formen der internationalen Zusammenarbeit sind vielfältig. Im Vordergrund steht dabei eine Zusammenarbeit zwischen zwei Behörden oder Organisationen in spezifischen Bereichen, um sicherzustellen, dass das neue Patentsystem auch in Zukunft internationale Entwicklungen berücksichtigen kann und möglichst effizient bleibt. Beispielsweise werden Recherchen für gewisse technische Bereiche an spezialisierte ausländische, nationale oder regionale Patentämter ausgelagert oder die WIPO administriert einen «Patent Prosecution Highway». Dieser besteht aus einer Reihe von bilateralen Abkommen zwischen verschiedenen Patentämtern mit dem Ziel, die nationale Phase internationaler Anmeldungen zu beschleunigen, indem beispielsweise Arbeitsergebnisse (wie etwa Recherchen) ausländischer Ämter übernommen werden können. Weiter ist auch eine Zusammenarbeit mit Länderverbänden denkbar, wie beispielsweise dem «Nordic Patent Institute» (gegründet durch Island, Dänemark und Norwegen).

Auch bei der vorliegenden Revision ist die internationale Zusammenarbeit von grosser Bedeutung: Die neue Vollprüfung schweizerischer Patente hat zur Folge, dass für diese in jedem Fall ein Bericht zum Stand der Technik erstellt werden muss. Da eines der Ziele der Revision die Bereitstellung einer schnellen und flexiblen Patentprüfung ist, werden die Recherchen zwar neu ausschliesslich durch das IGE durchgeführt (Art. 57a VE-PatG). Das IGE hat in der Vergangenheit demonstriert, dass es über die nötige Expertise und die Ressourcen verfügt, um schnelle und qualitativ hochwertige Recherchen durchzuführen. Dessen ungeachtet kann es aber Situationen geben, in denen die Zusammenarbeit mit ausländischen Patentämtern oder Organisationen für die Patentanmelderinnen und Patentanmelder in der

Schweiz Vorteile bietet. Das Gesagte gilt grundsätzlich auch für freiwillige Recherchen beim Gebrauchsmuster (Art. 91 Abs. 3 VE-PatG).

Das IGE ist als öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit darauf angewiesen, die Zusammenarbeit auf technischer und administrativer Ebene selbstständig regeln zu können. Artikel 2 Absätze 3 und 3<sup>bis</sup> VE-IGEG erweitert im Rahmen der Kompetenzdelegation von Artikel 48a Absatz 1, zweiter Satz Regierungsgesetz und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG)<sup>67</sup> massvoll die Möglichkeit des IGE, in eigenem Ermessen Verträge von beschränkter Tragweite abzuschliessen – sowohl mit nationalen oder regionalen Patentämtern als auch mit multinationalen Organisationen wie der WIPO. Es geht dabei namentlich um administrativ-technische Vereinbarungen. Hierbei ist das IGE verpflichtet, sich mit den betroffenen anderen Bundesstellen zu koordinieren.

Mit der vorgeschlagenen Revision kann sich auch das IGE an internationalen Strukturen beteiligen und die Patentanmeldung in der Schweiz für internationale Anmelderinnen und Anmelder einfacher, schneller und damit attraktiver gestalten.

### *Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes*

#### *Art. 21 Abs. 1<sup>bis</sup> (betrifft nur den französischen und italienischen Text)*

In den französischen und italienischen Fassungen wird die Schreibweise von «Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle» bzw. «Istituto Federale della Proprietà Intellettuale» geändert (neu: Grossschreibung), in der italienischen zudem die Abkürzung dafür eingeführt.

#### *Art. 24 Abs. 2*

Die von Artikel 24 vorgesehene Wiederherstellung von unverschuldet verpassten Fristen ist im PatG spezialgesetzlich geregelt (Art. 46a PatG, Weiterbehandlung; Art. 47 PatG, Wiedereinsetzung in den früheren Stand). Die entsprechende Ausnahmebestimmung in Absatz 2 ist anzupassen, um klarzustellen, dass ihr auch das neue Gebrauchsmuster untersteht (Art. 24 Abs. 2 VE-VwVG).

### *Änderung des Verwaltungsgerichtsgesetzes*

#### *Art. 24 zweiter Satz*

Um im Spruchkörper das notwendige technische Fachwissen in patentrechtlichen Verfahren sicherzustellen, sieht die Neuregelung für Beschwerden nach dem Patentgesetz eine Ergänzung des bestehenden Artikels 24 VGG vor. Nicht jedes patentrechtliche Verfahren erfordert jedoch technische Sachkunde im Spruchkörper. Damit das BVGer weiterhin über genügend Spielraum bei der Geschäftsverteilung verfügt, müssen nur dann Richterinnen und Richter mit technischen Kenntnissen dem Spruchkörper angehören, wenn es die tatsächlichen Verhältnisse erfordern. Das gilt unabhängig davon, ob das Gericht in Dreier- oder Fünferbesetzung tagt. Im Geschäftsreglement für das BVGer<sup>68</sup> wird die ergänzte Gesetzesbestimmung (Art. 24 zweiter Satz VE-VGG) zu konkretisieren sein.

<sup>67</sup> SR 172.010

<sup>68</sup> SR 173.320.1

### *Art. 39 Abs. 2<sup>bis</sup>*

Nach Artikel 39 VGG ist die Präsidentin oder der Präsident der Abteilung Instruktorrichterin bzw. Instruktorrichter, wobei sie eine andere Richterin oder einen anderen Richter mit dieser Aufgabe betrauen können. Bei Beschwerden nach dem Patentgesetz können technische Kenntnisse in jedem Stadium des Verfahrens eine wichtige Rolle spielen. Ergänzend zu Artikel 24 zweiter Satz VE-VGG soll daher die Instruktorrichterin oder der Instruktorrichter jederzeit – und nicht nur bei den in Artikel 39 Absatz 2 VGG aufgeführten Fällen – eine Richterin oder einen Richter mit zusätzlichen technischen Kenntnissen beiziehen können.

### *Art. 39a Verfahrenssprache*

Der Bereich des Patentrechts hat einen ausgeprägten internationalen Bezug. Zudem ist er eng mit technischen und naturwissenschaftlichen Fachbereichen verbunden, in welchen die englische Sprache eine grosse Bedeutung geniesst. Solches wirkt sich nicht zuletzt auf die Patentanmeldungen aus: Rechercheberichte, technische Unterlagen und weitere Beilagen werden in der Regel auf Englisch verfasst. Dies umso mehr, als Englisch eine von drei Amtssprachen des EPA ist und die Parteien – soweit erforderlich – die gleichen Unterlagen bei den von ihnen ausgewählten Patentämtern einreichen. Damit für die Patentanmeldung in der Schweiz keine Hürden entstehen (Kosten für die Übersetzung der oft umfangreichen Patentunterlagen), bestehen im Anmeldeverfahren bereits heute zahlreiche Erleichterungen für die englische Sprache. Diese werden mit der vorgeschlagenen Neuregelung noch erweitert.

Bereits 2009 hat der Gesetzgeber die Bedeutung der englischen Sprache in patentrechtlichen Zivilverfahren anerkannt und in Verfahren vor dem BPatGer den Gebrauch des Englischen zugelassen.<sup>69</sup> Mit der vorgeschlagenen Neuregelung soll auch im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren nach dem Patentgesetz Englisch mit dem Einverständnis aller Parteien und des Gerichts benutzt werden können. Eine Harmonisierung mit den Regeln des BPatGer erscheint angezeigt, da das BVGer den Sachverhalt mit voller Kognition zu überprüfen hat. Zudem ermöglicht Artikel 39a VE-PatG, dass die Richterinnen und Richter des BVGer mit zusätzlichen technischen Kenntnissen einfacher beigezogen werden können: Auch diese werden ihre technischen Kenntnisse teilweise oder sogar vorwiegend in englischer Sprache erworben haben.

### *Änderung des Patentgerichtsgesetzes*

#### *Art. 1 Grundsatz*

Artikel 1 nimmt als redaktionelle Klarstellung das neu eingeführte Gebrauchsmuster sowie das ESZ auf. Das BPatGer ist auch für diese Schutztitel erstinstanzliches (Zivil-)Gericht des Bundes.

<sup>69</sup> Vgl. Art. 36 Abs. 3 PatGG, SR 173.41

## Art. 26

Artikel 26 nimmt die bereits in Artikel 1 vorgenommene redaktionelle Klarstellung ebenfalls auf: Auch das Gebrauchsmuster sowie das ESZ fallen in den Zuständigkeitsbereich des BPatGer.

## Art. 29

Artikel 29 regelt die Vertretung durch eine Patentanwältin oder einen Patentanwalt auch bei Gebrauchsmustern und ESZ.

## *Änderung des Steuerharmonisierungsgesetzes*

### Art. 24a Abs. 2 Bst. a<sup>bis</sup>

Mit der STAF (Steuerreform 17 und AHV-Finanzierung) ist die Patentbox für die Kantone verbindlich eingeführt worden. In der Patentbox wird der Reingewinn, der auf Patente und vergleichbare Rechte entfällt, auf Antrag hin mit einer Ermässigung von 90 Prozent besteuert. Das Gebrauchsmuster ist ein mit einem Patent vergleichbares Recht: Es gleicht dem aktuellen Patent, das inhaltlich nicht vollständig geprüft wird. Wie das aktuelle Patent entspricht es dem OECD-Standard für die Patentbox<sup>70</sup>. Artikel 24a StHG wird deshalb mit Absatz 2 Buchstabe a<sup>bis</sup> VE-StHG ergänzt. Im Rahmen der STAF wurde das Gebrauchsmuster nur deshalb nicht ins Gesetz aufgenommen, weil es damals noch kein Schweizer Gebrauchsmuster gab.

## *Änderung des Patentanwaltsgesetzes*

### Art. 1 Abs. 2

Absatz 2 nimmt als redaktionelle Klarstellung das neu eingeführte Gebrauchsmuster sowie das ESZ in den Tätigkeitsbereich der Patentanwältinnen und Patentanwälte auf.

## **5 Auswirkungen**

### **5.1 Allgemeines**

Der Vorschlag eröffnet mehr Möglichkeiten, eine Erfindung zu schützen. Das IGE registriert neu auch vollgeprüfte Patente und anstelle des bisherigen teilgeprüften Schweizer Patents wird neu ein Gebrauchsmuster eingeführt. Die Patentierungsvoraussetzungen bleiben hingegen dieselben. Erfindungen, die bisher rechtsbeständige Patente ergeben hätten, werden auch künftig registriert.

Die Auswirkungen der Vorlage sind in erster Linie davon abhängig, wie sich die Nachfrage nach in der Schweiz gültigen Schutztiteln ändert. Bisher hatten Nutzerinnen und Nutzer des Patentsystems die Möglichkeit, eine Erfindung als teilgeprüftes Schweizer Patent am IGE oder als vollgeprüftes EP beim EPA in München anzumelden. Letzteren Weg wählen neun von zehn Patentanmelderinnen und Patentan-

<sup>70</sup> OECD (2016), Wirksame Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz, Aktionspunkt 5 – Abschlussbericht 2015, OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung.



melden.<sup>71</sup> Es ist davon auszugehen, dass die Einführung von vollgeprüftem Schweizer Patent und Gebrauchsmuster das Anmeldeverhalten und damit dieses Verhältnis beeinflussen wird.

Die für die Ermittlung der Auswirkungen verwendeten Informationen basieren auf zwei vom IGE in Auftrag gegebenen Studien. Die eine untersucht die verschiedenen Optionen, die für eine Optimierung des Schweizer Patentsystems zur Verfügung stehen.<sup>72</sup> Bei der anderen handelt es sich um die ausführliche Regulierungsfolgenabschätzung (RFA) zu der Vorlage.<sup>73</sup> Diese zweite Studie ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses des vorliegenden Erläuternden Berichts noch in Arbeit. Bei den nachfolgend angegebenen Werten handelt es sich um die bis zu diesem Zeitpunkt bereits vorhandenen Daten. Gemäss den vorläufigen Resultaten der im Rahmen der RFA durchgeführten Umfrage<sup>74</sup> unter Patentanmelderinnen und Patentanmeldern werden<sup>75</sup> die bereits angesprochenen Nachfrageverschiebungen das in Abbildung 1 dargestellte Ausmass annehmen.

<sup>71</sup> Vgl. Statistik des IGE, online einsehbar unter <https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/publikationen/statistiken/patente.html>

<sup>72</sup> Vgl. Fussnote 13

<sup>73</sup> Vgl. Fussnote 16

<sup>74</sup> Die Auftragnehmer haben unter Erfinderinnen und Erfindern, Patentanwältinnen und Patentanwälten sowie weiteren Anspruchsgruppen zwischen dem 14. Februar und dem 8. März 2020 eine Online-Befragung zur geplanten Patentgesetzreform durchgeführt. Das IGE hat dabei einerseits rund 1'000 Erfinderinnen und Erfinder schriftlich zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen. Es handelt sich dabei um eine Vollerhebung aller Unternehmen, die in den letzten fünf Jahren entweder mindestens fünf EP und/oder zwei Schweizer Patente angemeldet haben. Insgesamt haben 105 Unternehmen geantwortet, was einer Rücklaufquote von 10% entspricht. Andererseits hat das IGE die acht vom Patentgesetz betroffenen Verbände VESPA, VSP, VIPS, INGRES, AROPI, LES, LIPAV und AIPPI angeschrieben. Es wurden ungefähr 650 Patentanwältinnen und Patentanwälte zur Teilnahme an der Befragung eingeladen, davon haben 93 an der Befragung teilgenommen. Die Rücklaufquote beträgt somit ca. 15%. Zusätzlich hat das IGE 50 weitere Stakeholder aus der Wissenschaft, Verbänden und Nichtregierungsorganisationen zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen. Aus dieser Gruppe sind insgesamt 36 Antworten eingegangen, was einer Rücklaufquote von über 70% entspricht. Die Befragung deckt rund die Hälfte aller Patentgesuche ab, die im Jahr 2019 beim IGE eingingen. Dies wurde aus den Angaben der Umfrageteilnehmenden ermittelt. Die eruierte, erwartete Mengenwirkung der Reform steht somit auf solider Grundlage.

<sup>75</sup> Ausgehend von der momentanen Anzahl der nationalen Anmeldungen von rund 1800 Patenten pro Jahr.

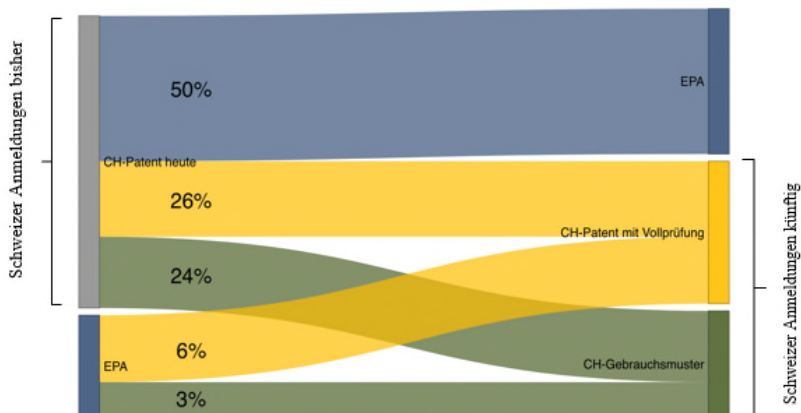


Abbildung 1: Substitutionswirkungen vom bisherigen System zum neuen System;  
Quelle: Polynomics 2020

Rund die Hälfte der bisher beim IGE angemeldeten Patente (ca. 900 pro Jahr) wird demnach neu nicht mehr beim IGE, sondern beim EPA angemeldet. Ein gutes weiteres Viertel (ca. 450) wird künftig als vollgeprüftes Schweizer Patent angemeldet und das knappe letzte Viertel der bisherigen Schweizer Patente (ca. 400) wechselt zu den Gebrauchsmustern. Umgekehrt werden 6 Prozent der bisher beim EPA angemeldeten Patente (ca. 500) neu als vollgeprüfte Schweizer Patente angemeldet und 3 Prozent der EP-Anmeldungen (ca. 250) werden künftig zu Schweizer Gebrauchsmustern.<sup>76</sup>

Neben diesen reinen Nachfrageverschiebungen stellt sich die Frage, ob die Vorlage generell zu einer höheren Nachfrage nach Schweizer Patenten führt. Diese Frage detailliert zu beantworten, fällt schwer, da die tatsächliche Nachfrage von weiteren Faktoren wie beispielsweise den effektiven Kosten, der Qualität der Verfahren oder dem volkswirtschaftlichen Umfeld abhängt. Um diesen Umstand zu berücksichtigen, wird im Folgenden mit Szenarien gearbeitet, die eine gewisse Bandbreite an möglichen Verläufen der Nachfrage abdecken. Auf Grundlage der ermittelten Daten zu den erwarteten Substitutionseffekten sowie den definierten Szenarien lassen sich letztlich die Auswirkungen auf die anwendenden Behörden, die betroffenen Kreise und die Volkswirtschaft eruieren.

– *Szenario 1: «Bisheriges Niveau der Nachfrage nach nationalen Schutztiteln»*

In diesem Szenario wird angenommen, dass die Nachfrage künftig auf demselben Niveau bleibt wie im Jahr 2019, nämlich bei 1611 Anmeldungen (für Schweizer Patente). Diese Anzahl wird sich dabei gemäss Umfrage in der RFA-Studie<sup>77</sup> zu 58 Prozent der Fälle (934 Stück) in ein vollgeprüftes Patent und zu 42 Prozent der Fälle (677) in ein Gebrauchsmuster aufteilen.

<sup>76</sup> Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die durchschnittlichen Anmeldungen der vergangenen Jahre.

<sup>77</sup> Vgl. Fussnote 16

- *Szenario 2: «Starke Nachfrage nach nationalen Schutztiteln»*

Das vollgeprüfte Patent kann sich als wirksames Substitut zum EP etablieren. Weiter ist denkbar, dass Schweizer Unternehmen wegen der durch Vollprüfung gesteigerten Rechtssicherheit grundsätzlich mehr patentieren. Aufgrund dieser Möglichkeiten rechnet das Szenario mit deutlich mehr Patentanmeldungen am IGE – mit einer um 20 Prozent gesteigerten Nachfrage nach Schweizer Schutzrechten. Das ergibt 1933 Anmeldungen, die sich gemäss Annahme zu drei Vierteln in vollgeprüfte Patente (1450) und zu einem Viertel in Gebrauchsmuster (483) aufteilen.

- *Szenario 3: «Geringe Nachfrage nach nationalen Schutztiteln»*

Möglicherweise nehmen die Erfinderinnen und Erfinder das neue vollgeprüfte Schweizer Patent nicht als wirksames Substitut des EP wahr. Für diesen Fall rechnet das Szenario mit einem Nachfrageeinbruch nach Schweizer Schutzrechten um 20 Prozent – mit 1289 Anmeldungen. Gemäss Annahme teilen sich diese Anmeldungen zu einem Drittel in vollgeprüfte Patente (430) und zu zwei Dritteln in Gebrauchsmuster (859) auf.

## **5.2                                    Auswirkungen auf den Bund**

### **5.2.1                                 Finanzielle Auswirkungen**

#### *Auswirkungen auf das IGE*

Das IGE ist die Kompetenzbehörde des Bundes für Geistiges Eigentum (Art. 2 Abs. 1 Bst. b IGEG). Es prüft, erteilt und verwaltet die gewerblichen Schutzrechte, also auch das nationale Schweizer Patent und das neu einzuführende Gebrauchsmuster. Ferner fällt auch das Einspruchsverfahren (bei registrierten Patenten) und das Lösungsverfahren (bei eingetragenen Gebrauchsmustern) in die Zuständigkeit des IGE. Es ist vom Bundeshaushalt unabhängig (Art. 1 IGEG) und finanziert sich zur Hauptsache über Gebühren. Je nach Szenario (s. oben) können beim IGE durch die Revision zwar zusätzliche Kosten anfallen. Diese haben aber aufgrund der erwähnten Unabhängigkeit keinerlei Auswirkungen auf den Bundeshaushalt.

Die Kosten für die Einführung des vollgeprüften Patents und des Gebrauchsmusters entstehen grundsätzlich aus der Anpassung der internen Prozesse, der Prüfungsrichtlinien und der IT-Systeme sowie aus der Information über das neue System (an Patentnutzerinnen, Patentnutzer und die Öffentlichkeit). Da schon heute eine Patentanmelderin oder ein Patentanmelder auf freiwilliger Basis eine Recherche zu einer Patentanmeldung erstellen lassen kann, sind die für ein vollgeprüftes Patent notwendigen Recherchekompetenzen beim IGE bereits vorhanden. Die Einführungskosten können über das laufende Budget abgedeckt werden. Deshalb liegt der Fokus nachfolgend auf den laufenden Kosten.

Die Gebühreneinnahmen des IGE hängen künftig ab von einerseits der Höhe der Gebühren, andererseits der Anzahl Anmeldungen (Schweizer Patente und Gebrauchsmuster) und schliesslich davon, wie lange die Schutzrechte durch Zahlung der Jahresgebühren aufrechterhalten werden (hier noch zusätzlich die Jahresgebühren für EP). Da die Gebühren für das vollgeprüfte Patent und das Gebrauchsmuster noch nicht bestimmt sind, können derzeit keine präzisen Aussagen zu den Auswirkungen auf die Einnahmen des IGE gemacht werden.

In den europäischen Ländern, in denen das Gebrauchsmuster bereits etabliert ist, liegen die Gebühren für dieses Schutzrecht unter denjenigen für ein vollgeprüftes Patent.<sup>78</sup> Dies überrascht nicht weiter: Es findet keine substantielle Prüfung statt, die Schutzdauer ist kürzer als diejenige eines Patents und bestimmte Erfindungen können mit Gebrauchsmustern nicht geschützt werden. Im Vergleich zum heutigen teilgeprüften Schweizer Patent ist davon auszugehen, dass das Gebrauchsmuster etwas weniger kosten wird. Das neu vollgeprüfte Schweizer Patent wird hingegen etwas teurer sein als das aktuelle teilgeprüfte.

Für die Festlegung der Gebühren sind der Institutsrat des IGE und der Bundesrat zuständig (Art. 4 Abs. 3 und Art. 13. Abs. 3 IGEG). Der Institutsrat überprüft dabei regelmässig die finanzielle Situation des IGE. Patentgebühren sind am Anfang tief, denn zu dieser Zeit ist der Erfolg einer Erfindung noch ungewiss. Mit der Laufzeit des Patents steigen die Jahresgebühren hingegen an. Diese Grundsätze sollen auch bei der Festlegung der Gebühren für das Gebrauchsmuster zur Anwendung kommen.

Letztlich wird angestrebt, dass das IGE bei einem angemessenen Eigenkapital über einen ausgeglichenen Haushalt verfügt. Durch den im folgenden Abschnitt beschriebenen Bedarf an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwachsen dem IGE zusätzliche Personalkosten. Geht man von jährlichen Vollkosten von rund 200'000 CHF pro Vollzeitäquivalent im Prüf- und Einspruchsbereich aus, so ergeben sich je nach Szenario (s. oben 5.1) die folgenden wiederholenden Mehr- resp. Minderkosten in CHF:

- *Szenario 1:* + 800'000 CHF im Prüfbereich + 120'000 CHF im Einspruchsbereich
- *Szenario 2:* + 2'600'000 CHF im Prüfbereich + 200'000 CHF im Einspruchsbereich
- *Szenario 3:* - 1'200'000 CHF im Prüfbereich + 60'000 CHF im Einspruchsbereich

Würden nur die Anmelde- und Prüfgebühren erhöht, um die zusätzlichen Kosten zu kompensieren, stünde das im Widerspruch zum oben dargelegten Grundsatz, wonach die Gebühren zu Beginn tief gehalten werden. Zur Deckung der Mehrkosten müssen deshalb nicht nur die Anmelde- und Prüfgebühren angepasst werden, sondern auch die Jahresgebühren. Werden die Mehrkosten gar nur über eine Erhöhung der Jahresgebühren gedeckt (ohne dass Anmelde- und Prüfgebühren verändert werden), müssten diese im Szenario 1 durchschnittlich um gut 3 Prozent steigen. Für die im Szenario 2 prognostizierten Mehrkosten bräuchte es eine Erhöhung um knapp 10 Prozent. In beiden Fällen handelt es sich um Schätzungen, um die Grössenordnung der Gebührenerhöhung abzusehen. Auf den 1. Juli 2019 senkte das IGE die Jahresgebühren infolge des guten Geschäftsgangs.<sup>79</sup> Nach der Revision dürften die Patentgebühren aufgrund der Schätzungen wieder eine ähnliche Höhe aufweisen wie 2019 und die Jahre davor.

<sup>78</sup> Vgl. dazu die Gebühren des Deutschen Patent- und Markenamts (<https://www.dpma.de/service/gebuehren/index.html>) sowie des österreichischen Patentamts (<https://www.patentamt.at/patente/patente-anmelden/gebuehren/#c409>).

<sup>79</sup> Vgl. dazu die Medienmitteilung des Bundesrats vom 17. April 2019 unter <https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2019/2019-04-17.html>

In Tabelle 1 werden diese Zahlen nochmals in der Übersicht dargestellt:

	Szenario 1: Bisheriges Niveau der Nachfrage nach nationalen Schutzzi- teln	Szenario 2: Starke Nachfrage nach nationalen Schutztiteln	Szenario 3: Geringe Nachfrage nach nationalen Schutztiteln
Ressourcenbedarf an zusätzlichen Vollzeit- äquivalenten	4.6	14	-5.7
Ressourcenbedarf in CHF	+ 920'000	+ 2'800'000	- 1'140'000
Finanzierung über Jahresgebühren	+ 3.3%	+ 9.7%	--

Tabelle 1: Erwarteter Ressourcenbedarf des IGE nach Einführung der Reform

### *Auswirkungen auf die Gerichte*

Für die Beurteilung von Beschwerden gegen die Verfügungen des IGE ist das BVGer zuständig. Die Einführung des dualen Schutzsystems mit vollgeprüftem Patent und Gebrauchsmuster führt auch bei diesem Gericht zu einem gewissen personellen und finanziellen Mehraufwand. Es ist insbesondere sicherzustellen, dass das BVGer über die für die Überprüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit erforderliche technische Sachkunde verfügt. Namentlich geht es dabei um die Zuwahl neuer Richterinnen und Richter, die nebst juristischen auch über allgemeine technische Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Dazu kommt gegebenenfalls die Weiterbildung aktueller Richterinnen und Richter.

Ein Blick auf die Fallzahlen des EPA und dessen Beschwerdekammern zeigt, dass rund 2 Prozent aller Patentanmeldungen am EPA ein Beschwerdeverfahren auslösen.<sup>80</sup> Ausgehend von diesem Verhältnis resultieren aus den drei oben (5.1) beschriebenen Szenarien jährlich ca. 7 bis 26 Beschwerden gegen Verfügungen zu vollgeprüften Patenten (inkl. Entscheiden in Einspruchsverfahren). Hinzu kommt eine vernachlässigbare Anzahl an Beschwerden zu Gebrauchsmustern.<sup>81</sup> Den damit verbundenen Mehraufwand kann das BVGer nur zu einem sehr geringen Anteil durch Gebühren decken.<sup>82</sup> Der nicht durch die Gebühren gedeckte Aufwand geht zulasten des Bundeshaushalts.

80 Vgl. EPA. Annual Report 2018, Boards of Appeal ([http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/81C57DA1CE966E40C12583EB005100FB/\\$File/Annual\\_Report\\_of\\_the\\_Boards\\_of\\_Appeal\\_2018\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/81C57DA1CE966E40C12583EB005100FB/$File/Annual_Report_of_the_Boards_of_Appeal_2018_en.pdf)), S. 10 und EPA. Annual Report 2018 (<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018.html>). München

81 Gemäss Statistiken des Deutschen Patent- und Markenamts (<https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/statistiken/gebrauchsmuster/index.html>) lag die Beschwerdequote in den vergangenen Jahren zwischen 0.1% und 0.5%.

82 Nach Angaben des BVGer betrug der Deckungsgrad der Aufwendungen durch die Einnahmen knapp 5%. Vgl. Bundesverwaltungsgericht. Geschäftsbericht 2019 (<https://www.bvger.ch/bvger/de/home/das-bundesverwaltungsgericht/geschaeftsberichte.html>). St. Gallen

## 5.2.2 Personelle Auswirkungen

### *Auswirkungen auf das IGE*

Im Vergleich zum heutigen Schweizer Patent führt die Erteilung eines vollgeprüften Patents zu einem Mehraufwand für das IGE (Prüfung von Neuheit und erfinderscher Tätigkeit). Dagegen wird der Aufwand für die Registrierung eines Gebrauchsmusters weniger Zeit in Anspruch nehmen als beim aktuellen Schweizer Patent.

Für die Berechnung des künftigen Bedarfs an Prüferinnen und Prüfern wird auf die bisherigen Erfahrungen des IGE zurückgegriffen.<sup>83</sup> Für die drei Szenarien (s. oben 5.1) resultiert folgender Ressourcenbedarf des IGE:

- *Szenario 1:* 4 zusätzliche Vollzeitäquivalente im Prüfbereich
- *Szenario 2:* 13 zusätzliche Vollzeitäquivalente im Prüfbereich
- *Szenario 3:* 6 Vollzeitäquivalente im Prüfbereich können eingespart werden.

Zusätzlich zu diesem Personalbedarf im Prüfbereich muss das IGE Ressourcen für das Einspruchsverfahren aufbauen. Gemäss Statistiken des EPA<sup>84</sup> wurde in den vergangenen Jahren gegen durchschnittlich 4 Prozent der erteilten Patente Einspruch erhoben.<sup>85</sup> Szenario 1 führt dementsprechend beim IGE zu 24 Einsprüchen pro Jahr. Bei den anderen zwei Szenarien käme die Anzahl der Einsprüche ca. um die Hälfte höher bzw. tiefer zu liegen. Die Annahme, dass der Aufwand für die Bearbeitung eines Einspruchs ähnlich ausfällt wie die ursprüngliche Recherche und Prüfung des betroffenen Patents, führt zu folgendem Bedarf an zusätzlichen Stellen (Qualifikation: Patentprüferin oder Patentprüfer):

- *Szenario 1:* 0.6 zusätzliche Vollzeitäquivalente
- *Szenario 2:* 1 zusätzliches Vollzeitäquivalent
- *Szenario 3:* 0.3 zusätzliche Vollzeitäquivalente

### *Auswirkungen auf die Gerichte*

Das BPatGer, welches für die zivilrechtliche Beurteilung von Patentenverletzungs- oder Nichtigkeitsklagen zuständig ist, hat 2019 insgesamt 30 ordentliche Verfahren erledigt. Lediglich acht davon betrafen vom IGE erteilte Patente, die restlichen betrafen EP.<sup>86</sup> Diese geringe Fallzahl deckt sich mit den Antworten aus der Befragung: Drei Viertel der befragten Erfinderinnen und Erfinder sowie Patentanwältinnen und Patentanwälte gaben an, in den letzten fünf Jahren keine zivilrechtlichen

<sup>83</sup> Das IGE geht von folgendem Aufwand für die Bearbeitung eines der neuen Schutzrechte aus: Recherche für ein vollgeprüftes Patent: 20 Stunden; Prüfung eines vollgeprüften Patents: 13 Stunden; Bearbeitung eines Gebrauchsmusters: 1 Stunde. Ferner wird berücksichtigt, dass rund 20% der angemeldeten Patente nicht in der Schweiz recherchiert werden (z.B. weil sie nach der Anmeldung ans EPA weitergeleitet werden) und nochmals ungefähr ebenso viele vor der Prüfung ausscheiden (z.B. weil sie die Anmelderin oder der Anmelder nach der Recherche zurückzieht).

<sup>84</sup> Das schweizerische Einspruchsverfahren blieb ungenutzt, was einerseits an der fehlenden Vollprüfung, andererseits an der gegenüber EP geringen Anzahl von Schweizer Patentanmeldungen liegen dürfte.

<sup>85</sup> Vgl. EPA. Annual Report 2018 (<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018.html>). München

<sup>86</sup> Vgl. Bundespatentgericht. Geschäftsbericht 2019. St. Gallen ([https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/web-dateien/BPatGer\\_GB2019\\_DE.pdf](https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/web-dateien/BPatGer_GB2019_DE.pdf))

Streitigkeiten geführt zu haben. Gemäss Einschätzung der Befragten wird durch die Einführung der Vollprüfung ein grosser Teil der heute auf dem zivilen Weg geführten Rechtsstreitigkeiten auf den verwaltungsrechtlichen Weg verlagert. Tendenziell verschöbe sich demnach die Arbeitslast vom BPatGer hin zum BVGer.<sup>87</sup>

### **5.3 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete**

In steuerpolitischer Hinsicht könnte sich die Vorlage gegebenenfalls auch indirekt auf die Kantone auswirken. Künftig sollen von Unternehmen erzielte Gewinne, die auf Gebrauchsmuster entfallen, ebenfalls – analog zu Patenten – für eine ermässigte Besteuerung innerhalb der sogenannten Patentbox in Frage kommen (Art. 24a Bst. abis VE-StHG).

Die STAF hat für die Kantone verbindlich die Patentbox eingeführt. Mit diesem Instrument wird der Reingewinn, der auf Patente und vergleichbare Rechte entfällt, auf Antrag hin mit einer Ermässigung von bis zu 90 Prozent besteuert. Die Kantone können eine geringere Ermässigung vorsehen. Um von der Ermässigung der Gewinnsteuer zu profitieren, muss allerdings nachgewiesen werden, dass aufgrund des Schutzrechts ein um 6 Prozent höherer Gewinn resultiert (im Vergleich mit analogen Produkten, die es nicht einsetzen).<sup>88</sup> Diese und weitere restriktive Anforderungen an eine Ermässigung der Gewinnsteuer sollten verhindern, dass es zu einer substanziellen Zunahme der Patentbox-Beanspruchung durch das Gebrauchsmuster kommt.

#### **5.3.1 Auswirkungen auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen**

##### *Patentinhaberinnen und -inhaber / KMU*

Zielpublikum des Schweizer Patents und des Gebrauchsmusters sind in erster Linie Unternehmen, die schwergewichtig auf dem Heimmarkt Schweiz tätig sind. Das sind in der Regel KMU.<sup>89</sup> Für Patentanmelderinnen und Patentanmelder, die nicht nur in der Schweiz, sondern international tätig sind, ist im Normalfall ein EP attraktiver. Mit einem solchen kann in einem zentralen Prüf- und Registrierungsverfahren Schutz in bis zu 38 europäischen Staaten beantragt werden.

Gemäss der Innovationserhebung der KOF<sup>90</sup> haben 3.7 Prozent der befragten Schweizer Unternehmen aus den Branchen verarbeitende Industrie, Baugewerbe und kommerzielle Dienstleistungen in der Zeitspanne von 2014 bis 2016 Patente ange-

<sup>87</sup> Da das verwaltungsrechtliche Verfahren in der Regel kostengünstiger ist als das zivilrechtliche, wäre mit einer Zunahme der Anzahl Verfahren vor dem BVGer zu rechnen. Vor diesem Hintergrund und ausgehend von den acht Fällen im Zusammenhang mit Schweizer Patenten, die vom BPatGer im Jahr 2019 bearbeitet wurden, müsste das BVGer bei einer Verdoppelung der Fallzahlen 16 Beschwerden bearbeiten. Diese Zahl stimmt mit den Prognosen, die auf der Grundlage von EPA-Statistiken erstellt wurden (7 bis 26 je nach Szenario), gut überein.

<sup>88</sup> Vgl. Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) Art. 24b Abs. 2

<sup>89</sup> Mehr als die Hälfte der Unternehmen, die sich an der Umfrage im Rahmen der ausführlichen RFA-Studie beteiligt haben, haben weniger als 250 Mitarbeitende und gelten somit als KMU.

<sup>90</sup> Vgl. Konjunkturforschungsstelle der ETHZ (KOF), Innovation in der Schweizer Privatwirtschaft: «Ergebnisse der Innovationserhebung 2016» im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), 2016

meldet. Nach Angaben des Bundesamts für Statistik (BFS) gab es im Jahr 2016 rund 600'000 Unternehmen in der Schweiz, darunter etwa die Hälfte aus den genannten Branchen.<sup>91</sup> Somit dürften gut 10'000 Unternehmen zwischen 2014 und 2016 Patente angemeldet haben. Wird diese Zahl mit dem Anteil der durch das IGE an Schweizer Unternehmen erteilten nationalen Patente multipliziert<sup>92</sup>, ergibt das rund 1'000 Unternehmen, die Schweizer Patente anmelden und von der Vorlage direkt betroffen wären.

Der Nutzen für die Betroffenen liegt in der grösseren Wahlmöglichkeit, den tieferen Transaktionskosten und der höheren Rechtssicherheit (insbesondere bei den neu vollgeprüften Schweizer Patenten). Letzteres gilt in geringerem Ausmass auch für das Gebrauchsmuster: Es wird zwar wie das aktuelle Schweizer Patent nicht vollständig geprüft, kann aber im Unterschied dazu nicht in allen Technikgebieten registriert werden und hat eine nur halb so lange Lebensdauer. Zudem gibt es bei Gebrauchsmustern neu ein Lösungsverfahren.

Auf der Kostenseite ergeben sich bei den Nutzerinnen und Nutzern neue Kostenstrukturen – je nach Entscheidung für das Gebrauchsmuster, das Schweizer Patent oder das EP. Dabei dürfte die patentanwaltliche Begleitung von vollgeprüften Schweizer Patentanmeldungen höhere Kosten verursachen. Durch die Wahl des für sie geeigneten Schutztitels können die Anmelderrinnen und Anmelder Nutzen und Kosten gegeneinander abwägen. Es spricht vieles dafür, dass der Nutzen die Kosten überwiegt: Die Ergebnisse der im Rahmen der RFA-Studie durchgeführten Umfrage zeigen, dass das neue Angebot einem Bedürfnis entspricht und künftig auch genutzt wird. Rund drei Viertel der Befragten sind dabei auch bereit, etwas höhere Kosten in Kauf zu nehmen. Das täten sie kaum, ohne den resultierenden Nutzen nicht mindestens ebenso hoch einzuschätzen. Auch für das neue, günstige Gebrauchsmuster gibt es eine Nachfrage. Das erstaunt nicht, hat doch gemäss Umfrage knapp die Hälfte der befragten Unternehmen bereits Erfahrung mit dem Anmelden von Gebrauchsmustern im Ausland.

### *Konkurrenz / Dritte*

Mit Einführung des vollgeprüften Schweizer Patents sinkt die Gefahr durch sogenannte «Junk Patents». Das sind Patente, welche die materiellen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllen. Derartige Patente behindern die betroffenen Wirtschaftsakteurinnen und -akteure. Vor allem Einzelerfinderinnen und Einzelerfinder oder KMU haben oft nicht die professionelle patentanwaltliche Infrastruktur eines grossen Unternehmens zur Verfügung. Deshalb können sie kaum beurteilen, ob ein gegen sie verwendetes Patent ein «Junk Patent» ist oder nicht.

Die vollgeprüften Schweizer Patente (inklusive der auf die Registrierung folgenden Einspruchs-, Beschwerde- und Löschungsmöglichkeiten) erhöhen die Rechtssicherheit. Dadurch reduzieren sich für Konkurrenten und Dritte potentielle Kosten, die ihnen durch das aktuelle Patentsystem entstehen können.

<sup>91</sup> Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT), Bundesamt für Statistik BFS

<sup>92</sup> Eine Betrachtung der Anmelderrinnen und Anmelder ausschliesslich aus der Schweiz liefert die folgenden Zahlen: Im Jahr 2016 erteilten das IGE und das EPA zusammen Antragstellenden aus der Schweiz rund 4'300 Patente. Davon entfielen ca. 10% auf das IGE und 90% auf das EPA. Quelle: WIPO IP Statistics Data Center; Indicator: «Total patent grants», Report type: «Count by filing's office an application's origin»; letzter Zugriff: am 29.07.2019



### *Patentanwältinnen und Patentanwälte*

Eine wichtige Anspruchsgruppe im Patentsystem sind die Patentanwältinnen und Patentanwälte sowie auf Immaterialgüterrecht spezialisierte Anwältinnen und Anwälte. Die meisten Anmeldungen, seien es nationale oder EP, werden von diesen Intermediären im Auftrag der Erfinderinnen und Erfinder vorbereitet und anschliessend nicht selten auch verwaltet. Zudem werden in der Regel die Dienstleistungen ebendieser Gruppe bei Beschwerden, Einsprüchen, Klagen usw. beansprucht.

Die Betreuung der Anmeldung eines neuen, vollgeprüften Patents wird wohl aufwändiger als diejenige eines bisherigen teilgeprüften Schweizer Patentes. Unter der Annahme, dass der Aufwand für ein Gebrauchsmuster etwa demjenigen für ein bisheriges Schweizer Patent entspricht, und gestützt auf die in Abbildung 1 eruierten Substitutionswirkungen steigt wohl die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Patentanwältinnen und Patentanwälte. Der tatsächliche Umfang dieser Nachfrageänderung hängt aber von der effektiven künftigen Zahl von nationalen Anmeldungen ab.

Die (Patent-)Anwältinnen und (Patent-)Anwälte können zudem neu als Dienstleistung die Vertretung im erweiterten Einspruchs- und neuen Lösungsverfahren anbieten. Ferner dürften Patentanwältinnen und Patentanwälte vermehrt als Gutachterinnen und Gutachter vor dem BVGer gefragt sein: Sie sind technische Fachpersonen mit juristischer Zusatzausbildung.

Kosten entstehen dieser Gruppe hauptsächlich aus der Anpassung ihrer Prozesse an die neuen Regeln.

### *Konsumentinnen und Konsumenten*

Die Revision tangiert die sachlichen Schutzvoraussetzungen nicht. Insgesamt bleibt der Anreizmechanismus des heutigen Patentsystems bestehen. Dadurch sind auch keine Auswirkungen auf Konsumentinnen und Konsumenten zu erwarten, die letztlich von den Innovationen profitieren.

## **5.3.2 Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft**

Hauptsächlich betroffen von der Einführung des dualen Schutzsystems (vollgeprüftes Patent und Gebrauchsmuster) sind das IGE, die Nutzerinnen und Nutzer des Schweizer Patentsystems sowie die (Patent-)Anwältinnen und (Patent-)Anwälte. Durch die Revision erweitern sich die Wahlmöglichkeiten für die Patentanmelderinnen und Patentanmelder. Dabei werden die zu erwartenden Kosten zum allergrössten Teil über entsprechende Gebühren von den Anmelderinnen und Anmeldern selbst getragen. Weiter betroffen sind Dritte, die heute mit zum Teil unbegründeten Patentklagen konfrontiert sind. Sie werden in Zukunft von der erhöhten Rechtssicherheit durch vollgeprüfte Patente profitieren, ohne dass ihnen dadurch zusätzliche Kosten anfallen. Wie stark diese Effekte zum Tragen kommen, hängt von der künftigen Nachfrage nach den verschiedenen Schutzrechten ab.

Die Reform betrifft lediglich einen kleinen Teil der in der Schweiz gültigen Patente (der überwiegende Teil sind EP). Daher sind auch bei Eintreffen eines der beiden Szenarien, die von einer grösseren Zu- respektive Abnahme der Nachfrage nach nationalen Schweizer Schutzrechten nach der Reform ausgehen, keine grösseren Auswirkungen auf das Gesamtsystem zu erwarten.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass der mit der Reform verbundene zusätzliche Nutzen für die Wirtschaft die gleichzeitig zu erwartenden, zusätzlichen Kosten übersteigt. Der positive Effekt dürfte aber nicht sehr gross ausfallen.

## **5.4                           Andere Auswirkungen**

Die schweizerische Patentgesetzgebung ist gemäss Patentschutzvertrag<sup>93</sup> auch im Fürstentum Liechtenstein anwendbar. Nach diesem Vertrag bilden die Schweiz und Liechtenstein ein einheitliches Schutzgebiet für Patente. Nicht vom Geltungsbereich des Vertrages erfasst sind indes ESZ sowie die mit der vorliegenden Revision neu geschaffenen Gebrauchsmuster.

Betreffend ESZ haben die beiden Länder am 2. November 1994 eine Ergänzungsvereinbarung zum Patentschutzvertrag abgeschlossen.<sup>94</sup> Diese sieht vor, dass die von der Schweiz erteilten ESZ auch im Fürstentum Liechtenstein gültig sind.

Eine vergleichbare Vereinbarung im Hinblick auf Gebrauchsmuster besteht zurzeit nicht. Die in der Schweiz erteilten Gebrauchsmuster werden folglich auf dem Hoheitsgebiet des Fürstentums Liechtenstein nicht gültig sein. Sollte das Fürstentum Liechtenstein wünschen, dass die in der Schweiz erteilten Gebrauchsmuster auch auf seinem Hoheitsgebiet wirksam sind, wäre eine neue Ergänzungsvereinbarung zum Patentschutzvertrag erforderlich.

## **6                                 Rechtliche Aspekte**

### **6.1                             Verfassungsmässigkeit**

Die Vorlage sieht Anpassungen des geltenden PatG vor, das sich auf Artikel 122 BV (Bundeskompetenz auf dem Gebiet des Zivilrechts) abstützt, sowie weiterer geltender, verfassungsmässiger Bundesgesetze.

### **6.2                             Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz**

Alle vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen sind mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz, insbesondere aus der PVÜ, dem PCT, dem EPÜ sowie dem TRIPS-Abkommen<sup>95</sup>, vereinbar. Die in diesen Abkommen zum Erfindungsschutz aufgestellten Anforderungen werden bereits von den geltenden patentrechtlichen Regelungen erfüllt, die vorliegende Revision ändert daran nichts. Mit Bezug auf das neue Schutzrecht Gebrauchsmuster werden die zugehörigen Regelungen der PVÜ berücksichtigt; seitens des TRIPS-Abkommens gibt es keine spezifischen Verpflichtungen zu beachten.

<sup>93</sup> Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente vom 22. Dezember 1978; SR **0.232.149.514**

<sup>94</sup> SR **0.232.149.514.0**

<sup>95</sup> Anhang 1C zum Abkommen zur Errichtung einer Welthandelsorganisation, SR **0.632.20**

### **6.3 Erlassform**

Die Vorlage enthält wichtige rechtsetzende Bestimmungen, die nach Artikel 164 Absatz 1 BV in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen sind. Der Erlass untersteht dem fakultativen Referendum.

### **6.4 Unterstellung unter die Ausgabenbremse**

Die Vorlage untersteht nicht der Ausgabenbremse nach Artikel 159 Absatz 3 Buchstabe b BV, da sie weder Subventionsbestimmungen noch die Grundlage für die Schaffung eines Verpflichtungskredits oder Zahlungsrahmens enthält.

### **6.5 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen**

Die vorgeschlagenen Änderungen enthalten im Vergleich zum geltenden Recht zusätzliche Delegationsnormen zum Erlass von Verordnungsrecht. Der Bundesrat als Verordnungsinstanz darf damit innerhalb der vom Gesetz beschriebenen Grenzen gesetzsergänzendes Verordnungsrecht erlassen. Diese Delegationen betreffen Regelungen, deren Details den Konkretisierungsgrad der Gesetzesebene wesentlich überschreiten würden. Verfassungsrechtlich müssen sich Delegationsermächtigungen auf einen bestimmten Regelungsgegenstand beschränken, dürfen also nicht unbegrenzt sein. Die Rechtsetzungsermächtigungen des Vorentwurfs beschränken sich deshalb jeweils auf einen bestimmten Regelungsgegenstand und sind nach Inhalt, Zweck und Ausmass hinreichend konkretisiert. Die eingeräumte Verordnungskompetenz wird damit dem Bestimmtheitsgrundsatz gerecht und ist somit verfassungsrechtlich ausreichend umrissen.

Nachfolgend werden die neuen bzw. erweiterten Delegationsnormen aufgeführt:

- Artikel 59f Absätze 1 und 2: Das Einspruchsverfahren ist nur in den Grundzügen im Gesetz geregelt. Wie bisher sollen die Einzelheiten des Verfahrens vor dem IGE vom Bundesrat in der PatV festgelegt werden. Englisch als Verfahrenssprache oder Sprache, derer sich die Parteien bedienen können, soll nicht ausgeschlossen sein, sofern die Parteien und das IGE als Einspruchsbehörde damit einverstanden sind. Der Entscheid sowie die verfahrensleitenden Anordnungen werden in jedem Fall in einer Amtssprache erlassen.
- Artikel 60 Absatz 2 überträgt dem Bundesrat, diejenigen Angaben festzulegen, welche in das Patentregister aufzunehmen sind. Mit Artikel 94 PatV liegt bereits heute eine entsprechende Bestimmung für Registerangaben bei der Patenterteilung vor.
- Artikel 61 Absatz 1 verweist auf Artikel 60 Absatz 2.
- Artikel 63 Absatz 2 ermächtigt den Bundesrat, festzulegen, welche weiteren Angaben (neben den explizit genannten) in die Patentschrift aufzunehmen sind.
- Artikel 96 Absatz 1 überträgt dem Bundesrat, die Einzelheiten des Lösungsverfahrens zum Gebrauchsmuster zu regeln. Dabei kann er gemäss Absatz 2 vorsehen, dass mit Zustimmung der Parteien die englische Sprache benützt werden kann. Der Entscheid sowie verfahrensleitende Anordnungen

werden in jedem Fall in einer Amtssprache abgefasst. Hier geht es darum, eine zu hohe Regelungsdichte auf Gesetzesstufe zu vermeiden.

- Artikel 98: Das Verfahren zur Erteilung von Gebrauchsmustern, deren Registereintragung und die Veröffentlichungen sind ebenfalls in Grundzügen im Gesetz geregelt. Die Einzelheiten sollen vom Bundesrat in die PatV aufgenommen werden. Auch bei dieser Delegation geht es um die Entlastung des Gesetzes.
- Artikel 140/h: In Harmonisierung mit den anderen Schutzrechten (Patent, Art. 41 PatG; Gebrauchsmuster, Art. 100 VE-PatG) werden die Gebühren zum ESZ ebenfalls in der PatV geregelt.

## **6.6                      Datenschutz**

Die Vorlage betrifft keine Fragen in Verbindung mit dem Datenschutz.

## Liste der verwendeten Abkürzungen

AIPPI	Internationale Vereinigung zum Schutz des Geistigen Eigentums (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle)
AO-EPÜ / Ausführungsordnung EPÜ	Ausführungsordnung vom 5. Oktober 1973 zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente; SR 0.232.142.21
AO-PCT / Ausführungsordnung PCT	Ausführungsordnung vom 19. Juni 1970 zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens; SR 0.232.141.11
AROPI	Association romande de propriété intellectuelle
Botschaft 1993	Botschaft vom 18. August 1993 zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente sowie zu einem Bundesbeschluss über eine Änderung des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente; <i>BBl 1993 III 706</i>
BGE	Bundesgerichtsentscheid
BJ	Bundesamt für Justiz
BLW	Bundesamt für Landwirtschaft
BPatGer	Bundespatentgericht (erstinstanzliches Patentgericht des Bundes)
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999; SR 101
BVGer	Bundesverwaltungsgericht
CPI	Code de la propriété intellectuelle (Gesetzbuch über das Geistige Eigentum in Frankreich)
DesG / Designgesetz	Bundesgesetz vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design; SR 232.12
DesV / Designverordnung	Verordnung vom 8. März 2020 über den Schutz von Design; SR 232.121
EDA	Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
EFTA	Europäische Freihandelsassoziation (European Free Trade Association)
EFTA-Staaten	Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz
EP	Europäisches Patent; Patent, das gemäss dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) vom Europäischen Patentamt (EPA) erteilt wird
EPA	Europäisches Patentamt mit Sitz in München

EPO	Europäische Patentorganisation
EPÜ	Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente, revidiert in München am 29. November 2000 (Europäisches Patentübereinkommen); SR 0.232.142.2
ESZ	Ergänzendes Schutzzertifikat
ETH-Gesetz	Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen; SR 414.110
EU	Europäische Union
F&E	Forschung und Entwicklung
GebrMG	Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist; Deutsches Gebrauchsmustergesetz
GebV-IGE	Verordnung des IGE vom 14. Juni 2016 über Gebühren; SR 232.148
HMG / Heilmittelgesetz	Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinprodukte; SR 812.21
IGEG	Bundesgesetz vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum; SR 172.010.31
IGE	Institut für Geistiges Eigentum
INGRES	Institut für gewerblichen Rechtsschutz
KG / Kartellgesetz	Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen; SR 251
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
KOF	Konjunkturforschungsstelle der ETHZ
LES	Licensing Executives Society
LIPAV	Liechtensteinischer Patentanwaltsverband
LwG / Landwirtschaftsgesetz	Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft; SR 910.1
Motion Hefti	Motion 19.3228 Hefti Thomas «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent»
MSchG / Markenschutzgesetz	Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben; SR 232.11
MSchV	Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992; SR 232.111
NOGA	Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige des Bundesamtes für Statistik (BFS)

OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development)
OR	Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht); SR 220
ParlG / Parlamentsgesetz	Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung; SR 171.10
PatG / Patentgesetz	Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente; SR 232.14
PatGG / Patentgerichtsgesetz	Bundesgesetz vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht; SR 173.41
Patenschutzvertrag	Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente vom 22. Dezember 1978; SR 0.232.149.514
PatV / Patentverordnung	Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente; SR 232.141
PCT / Patentszusammenarbeitsvertrag	Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty); SR 0.232.141.1
PLT	Patentrechtsvertrag vom 1. Juni 2000 (Patent Law Treaty); SR 0.232.141.2
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juni 1967; SR 0.232.04
RFA	Regulierungsfolgenabschätzung
RVGO	Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997; SR 172.010
SECO	Staatssekretariat für Wirtschaft
STAF	Steuerreform und AHV-Finanzierung
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937; SR 311.0
StHG / Steuerharmonisierungsgesetz	Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden; SR 642.14
TRIPS	Abkommen vom 15. April 1994 über handelsbezogene Aspekte an geistigem Eigentum (Anhang 1C zum Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation); SR 0.632.2
UWG	Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb; SR 241

VE-PatG	Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente
VE-ParlG	Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung (die Änderung wird im Rahmen des Vorentwurfs zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente vorgeschlagen)
VE-VwVG	Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (die Änderung wird im Rahmen des Vorentwurfs zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente vorgeschlagen)
VESPA	Verband der freiberuflichen Europäischen und Schweizer Patentanwälte
VGG / Verwaltungsgerichtsgesetz	Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht; SR 173.32
VIPS	Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz
VGKE	Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht; SR 173.320.2
VSP	Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwälte
VwVG / Verwaltungsverfahrensgesetz	Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren; SR 172.021
WIPO	Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization) mit Sitz in Genf
WTO	Welthandelsorganisation (World Trade Organization) mit Sitz in Genf
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907; SR 210
ZPO / Zivilprozessordnung	Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008; SR 272