

Erläuternder Bericht zu Änderungen im Patentrecht

vom 7. Juni 2004

Inhaltsverzeichnis

1	Grundzüge der Vorlage	11
1.1	Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie	11
1.1.1	Ausgangslage	11
1.1.2	Beantragte Neuregelung	13
1.1.3	Begründung und Bewertung der vorgeschlagenen Lösung	15
1.1.4	Abstimmung von Aufgaben und Finanzen	22
1.1.5	Rechtsvergleich und Verhältnis zum europäischen Recht	22
1.1.6	Erledigung parlamentarischer Vorstösse	26
1.2	Ratifikation von drei internationalen Abkommen	26
1.2.1	EPÜ Revisionsakte	26
1.2.2	EPÜ Sprachenübereinkommen	28
1.2.3	Patentrechtsvertrag	29
1.3	WTO-Entschliessung zu Zwangslizenzen für den Export pharmazeutischer Produkte	31
1.4	Weitere Revisionspunkte	33
1.4.1	Parallelimporte	33
1.4.2	Schaffung eines Bundespatentgerichts	34
1.4.3	Schaffung einer Berufsregelung für Patentanwälte	37
1.4.4	Massnahmen zur Bekämpfung von Nachahmungen und Piraterie	39
1.4.5	Sonstiges	41
2	Erläuterungen zu einzelnen Artikeln	44
2.1	Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie	44
2.1.1	Begriffsbestimmungen	44
2.1.2	Erfindungsbegriff und Ausschlüsse von der Patentierung (Art. 2 E-PatG)	44
2.1.3	Wirkung des Patentes (Art. 8 Abs. 1, 8a, 8b, 8c E-PatG)	67
2.1.4	Ausnahmen von der Wirkung des Patentes (Art. 9, 9a und 9b Abs. 3 E-PatG)	73
2.1.5	Gesetzliche Beschränkungen im Recht aus dem Patent (Art. 40b E-PatG)	80
2.1.6	Anforderungen an die Patentanmeldung (Art. 49 Abs. 2 Bst. f, 49a, 50a, 81a und 138 E-PatG)	83
2.1.7	Änderungen im schweizerischen Patentverfahren (Art. 58a, 59 Abs. 5 und 6, 59d, 61, 65, 73 Abs. 3 E-PatG)	89
2.2	Ratifikation von drei internationalen Abkommen	94
2.2.1	EPÜ Revisionsakte	94
2.2.2	EPÜ Sprachenübereinkommen	101
2.2.3	Patentrechtsvertrag	103

2.2.4	Anpassungen des Patentgesetzes an die EPÜ Revisionsakte (Art. 1, Art. 2 Abs. 4 Bst. a, Art. 7c und 7d, 17, 24, 26 Abs. 1 Bst. a, 28a, 46a, 110a, 121, 127 und 128 E-PatG)	121
2.2.5	Anpassungen des Patentgesetzes an das EPÜ Sprachenübereinkommen (Art. 112-116 und 148 E-PatG)	125
2.2.6	Anpassungen des Patentgesetzes an den Patentrechtsvertrag (Art. 13 Abs. 3, 46a Abs. 2, 56 und 58 E-PatG)	127
2.3	Umsetzung der WTO-Entschliessung zu Zwangslizenzen für den Export pharmazeutischer Produkte (Art. 40c E-PatG)	129
2.4	Weitere Revisionspunkte	132
2.4.1	Parallelimporte (Art. 9b Abs. 1 und 2 E-PatG)	132
2.4.2	Schaffung eines Bundespatentgerichts (Art. 76 E-PatG)	134
2.4.3	Schaffung einer Berufsregelung für Patentanwälte (Art. 13 E- PatG)	135
2.4.4	Massnahmen zur Bekämpfung von Nachahmungen und Piraterie (Art. 8, 60 Abs. 3, 66, 70a, 86a–86g E-PatG)	135
2.4.5	Sonstiges (Art. 7 Abs. 3, 75, 77, 121, 138 und 145 E-PatG; Art. 109, 111, 127 und 129 E-IPRG)	140
2.4.6	Anpassung der übrigen immaterialgüterrechtlichen Erlasse	145
3	Auswirkungen	149
3.1	Auswirkungen auf den Bund und auf Kantone und Gemeinden	149
3.2	Auswirkungen auf die Volkswirtschaft	150
3.2.1	Notwendigkeit und Möglichkeit staatlichen Handelns	150
3.2.2	Auswirkungen auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen	152
3.2.3	Beurteilung einzelner konkreter Massnahmen	154
3.2.4	Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft	155
3.2.5	Alternative Regelungen	157
3.2.6	Zweckmässigkeit im Vollzug	158
4	Verhältnis zur Legislaturplanung und zum Finanzplan	158
5	Rechtliche Aspekte	158
5.1	Verfassungsmässigkeit	158
5.1.1	Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie	158
5.1.2	Ratifikation von drei internationalen Abkommen	159
5.1.3	Weitere Revisionspunkte	159
5.2	Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz	159
5.3	Erlassform	161
5.4	Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen	161

Abkürzungsverzeichnis

Ausführungsordnung EPÜ / AO EPÜ	Ausführungsordnung vom 5. Oktober 1973 zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente; SR 0.232.142.21 .
Ausführungsordnung PCT / AO PCT	Ausführungsordnung vom 19. Juni 1970 zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens; SR 0.232.141.11 .
Biodiversitätskonvention / CBD	Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 5. Juni 1992 über die Biologische Vielfalt; SR 0.451.43 .
Biotechnologie-Bericht EJPD	Biotechnologie und Patentrecht: Die Patentier- barkeit von Erfindungen betreffend Organismen, Bericht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, August 1993 (http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j140_biod.pdf).
Biotechnologie-Umfrage IGE	Research and Patenting in Biotechnology – A Survey in Switzerland, Umfrage und Bericht des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum, Dezember 2003 (http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/j10005e.pdf).
Botschaft Gen-Schutz- Initiative	Botschaft vom 6. Juni 1995 über die Volks- initiative „zum Schutz von Leben und Umwelt vor Genmanipulation (Gen-Schutz-Initiative)“; BBl 1995 III 1333.
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge- nossenschaft vom 18. April 1999 (BV); SR 101 .
BV 1874	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge- nossenschaft vom 29. Mai 1874.
CBD	Siehe Biodiversitätskonvention.
Designgesetz / DesG	Bundesgesetz vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG); SR 232.12 .
EG-Biotechnologie-Richtlinie	Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den recht- lichen Schutz biotechnologischer Erfindungen; ABl. EG Nr. L 213 vom 30. Juli 1998, S. 13.

EG-Zoll-Verordnung	Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen Eigentums zu verletzen, und die Massnahmen gegenüber Waren, die erkanntermassen derartige Rechte verletzen; ABl. EG Nr. L 196 vom 2. August 2003, S. 7.
EKAH	Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im ausserhumanen Bereich.
E-PatG	Vorgeschlagene Änderung des Patentgesetzes.
EPA	Europäisches Patentamt.
EPO	Europäische Patentorganisation.
EPÜ Revisionsakte	Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente.
EPÜ Sprachenübereinkommen	Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente.
Europäisches Patentübereinkommen / EPÜ	Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen); SR 0.232.142.2 .
Fortpflanzungsmedizingesetz / FMedG	Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1998 über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG); SR 814.90 .
Gentechnikgesetz / GTG	Bundesgesetz vom 21. März 2003 über die Gentechnik im Ausserhumanbereich (Gentechnikgesetz, GTG); SR 814.91 .
Gerichtsstandsgesetz / GestG	Bundesgesetz vom 24. März über den Gerichtsstand in Zivilsachen (Gerichtsstandsgesetz, GestG); SR 272 .
IGE	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Internationalen Vertrag der FAO	Internationaler Vertrag vom 3. November 2001 über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft der Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO); BBl 2003 7323.
IPRG	Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG); SR 291 .
Kartellgesetz / KG	Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG); SR 251 .

Markenschutzgesetz / MSchG	Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG); SR 232.11 .
NEK-CNE	Nationale Ethikkommission für Humanmedizin.
OG	Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (Bundesrechtspflegegesetz, OG); SR 173.110 .
Patentgesetz / PatG	Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG); SR 232.14 .
Patentrechtsvertrag	Siehe PLT.
Patentverordnung / PatV	Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV); SR 232.141 .
PatG Botschaft 1950	Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950 an die Bundesversammlung über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente, BBl 1950 I 933.
PatG Botschaft 1976	Botschaft des Bundesrates vom 24. März 1976 an die Bundesversammlung über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes, BBl 1976 II 1.
PatG Botschaft 1989	Botschaft vom 16. August 1989 zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente; BBl 1989 III 232.
PatG 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, BBl 1993 III 706.
PCT	Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT); SR 0.232.141.1 .
PLT	Patentrechtsvertrag vom 1. Juni 2000 (<i>Patent Law Treaty</i>).
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967; SR 0.232.04 .
revEPÜ	Siehe EPÜ Revisionsakte.

Sortenschutzgesetz	Bundesgesetz vom 20. März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz); SR 232.16 .
Stammzellenforschungsgesetz / StFG	Bundesgesetz vom 19. Dezember 2003 über die Forschung an embryonalen Stammzellen (Stammzellenforschungsgesetz, StFG); BBl 2003 8211.
Topographiengesetz / ToG	Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographiengesetz, ToG); SR 231.2 .
TRIPS-Abkommen	Abkommen vom 15. April 1994 über handelsbezogene Aspekte an geistigem Eigentum (Anhang 1C zum Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation); SR 0.632.2 .
Urheberrechtsgesetz / URG	Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG); SR 231.1 .
WIPO	Weltorganisation für Geistiges Eigentum mit Sitz in Genf (<i>World Intellectual Property Organization</i>).
WTO	Welthandelsorganisation mit Sitz in Genf (<i>World Trade Organization</i>).

Übersicht

Die vorliegende Revision des Patentgesetzes beinhaltet sechs eigenständige Teilaspekte: Als Schwerpunkt verfolgt sie das Ziel, einen angemessenen Patentschutz von biotechnologischen Erfindungen sicherzustellen. Sie bezweckt zudem vier neue internationale Übereinkommen umzusetzen; drei von ihnen sind durch die Bundesversammlung zu genehmigen, damit die Schweiz sie ratifizieren kann. Schliesslich trägt das Revisionspaket auch zahlreichen nationalen und internationalen Entwicklungen und Diskussionen der vergangenen Jahre Rechnung.

Ausgangslage

Ein wirksamer Patentschutz biotechnologischer Erfindungen ist wesentlich für Investitionen in der Biotechnologie und ein Schlüsselfaktor für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der entsprechenden Branche in der Schweiz. Dahingehende Reformbestrebungen wurden indessen mit Rücksicht auf die Rechtsentwicklung in der Europäischen Gemeinschaft bisher immer wieder zurückgestellt. Am 20. April 1999 überwies das Parlament dem Bundesrat die Motion Leumann, die diesen auffordert, eine Angleichung des schweizerischen Patentrechts an die Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (EG-Biotechnologie-Richtlinie) vorzunehmen. Die Erfüllung dieser Motion bildet den Schwerpunkt der Revision.

Im Jahr 2000 wurden auf internationaler Ebene drei Abkommen auf dem Gebiet des Patentrechts ausgehandelt und von der Schweiz unterzeichnet. Es sind dies die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ Revisionsakte), das Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ Sprachenübereinkommen) sowie der Patentrechtsvertrag (Patent Law Treaty, PLT) vom 1. Juni 2000. Diese Abkommen stellen wesentliche Schritte auf dem Weg zu einer internationalen Harmonisierung und Modernisierung des Patentrechts und damit zu grösserer Rechtssicherheit für die Nutzer des Patentsystems in einem zunehmend globalen Umfeld dar. Mit dieser Vorlage unterbreitet der Bundesrat dem Parlament die drei Abkommen zur Genehmigung und schlägt ihm die erforderlichen Gesetzesanpassungen vor.

Am 30. August 2003 verabschiedete der Generalrat der Welthandelsorganisation (WTO) eine Entschliessung, die es jenen Mitgliedstaaten der WTO erlaubt, welche über genügende pharmazeutische Herstellungskapazitäten verfügen, unter klar definierten Voraussetzungen eine Zwangslizenz für die Herstellung und den Export patentgeschützter pharmazeutischer Produkte vorzusehen. Diese Massnahme soll es Entwicklungsländern mit fehlender oder ungenügender eigener Produktionskapazität ermöglichen, zu einem für sie erschwinglichen Preis zu patentgeschützten pharmazeutischen Produkten zu kommen, falls sie diese zur Bekämpfung gravierender öffentlicher Gesundheitsprobleme wie beispielsweise von AIDS oder Malaria benötigen. Die Revision will diese Massnahme für die Schweiz umsetzen.

Inhalt der sechs Teilaspekte der Vorlage

1. Die Vorlage bezweckt, einen angemessenen Patentschutz von biotechnologischen Erfindungen sicherzustellen. Dieser soll einerseits wirksam sein, andererseits auch klare Schranken enthalten. Letztere sollen dazu beitragen, eine Beeinträchtigung der Forschung und der Weiterentwicklung von Erfindungen zu vermeiden und einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen des Patentinhabers und denjenigen der Allgemeinheit zu gewährleisten.

Der Bundesrat schlägt insbesondere vor, die Grenzen der Patentierbarkeit im Gesetz präziser zu bestimmen. Dabei soll der allgemeine Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten durch eine beispielhafte Auflistung der von der Patentierung ausgeschlossenen Erfindungen konkretisiert werden. Zur Vermeidung unangemessener Abhängigkeiten soll der Patentschutz für Sequenzen und Teilsequenzen von Genen auf die in der Anmeldung konkret beschriebenen Eigenschaften und Verwendungszwecke der Sequenzen begrenzt werden. Die Vorlage schlägt weiter vor, patentiertes biologisches Material, das im Bereich der Landwirtschaft als Folge einer Auskreuzung zufällig oder technisch nicht vermeidbar vermehrt wurde, von den Wirkungen des Patents auszunehmen. Damit werden Landwirte vor einer übermässigen Inanspruchnahme geschützt.

Über das Anliegen der Motion Leumann hinausgehend wird vorgeschlagen, das Forschungsprivileg gesetzlich zu verankern. Dieses erlaubt die wissenschaftliche Forschung am Gegenstand der Erfindung unabhängig von der Zustimmung des Patentinhabers und soll sehr weitreichend ausgestaltet sein. Ist ein Forschungswerkzeug selbst Gegenstand des Patentschutzes, so sieht die Vorlage einen Lizenzanspruch für dessen Benützung vor. Auch wird vorgeschlagen, die Benützung einer patentierten Erfindung zu Unterrichtszwecken dem Abwehrrecht des Patentinhabers zu entziehen. Dank diesen Massnahmen soll das dem Patentsystem eigene Ziel der Förderung der Forschung und Entwicklung noch besser erreicht werden.

Der Patentanmelder soll neu verpflichtet werden, in der Patentanmeldung Angaben über die Quelle einer genetischen Ressource und von traditionellem Wissen zu machen. Diese Massnahme führt zu einer grösseren Transparenz und vereinfacht damit die nachträgliche Kontrolle der Zugangsberechtigung zu dieser Ressource bzw. zu diesem Wissen sowie die Durchsetzung einer Aufteilung der allenfalls aus deren Nutzung entstehenden wirtschaftlichen Vorteile.

Schliesslich werden mit der Veröffentlichung von Patentgesuchen, der Einführung eines eingeschränkten Einspruchsverfahrens sowie einer fakultativen Recherche zum Stand der Technik Verbesserungen des nationalen Patentsystems vorgeschlagen, welche die Transparenz erhöhen, die frühe Verbreitung von Wissen sicherstellen und die Position Dritter verbessern. Diese Massnahmen sind für den sensiblen Bereich der biotechnologischen Erfindungen von besonderer Bedeutung, stärken indessen ganz allgemein das nationale Patentsystem.

2. Mit der EPÜ Revisionsakte vom 29. November 2000 wurde das Europäische Patentübereinkommen annähernd 30 Jahre nach seiner Unterzeichnung erstmals umfassend revidiert und modernisiert. Eine grosse Zahl der einstimmig angenommenen Änderungen betreffen technische Gesichtspunkte und Aspekte des Verfahrens.

In Bezug auf das materielle Patentrecht ist hervorzuheben, dass der Schutz der weiteren medizinischen Indikationen im Übereinkommen verankert wurde. Dabei wurde die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) und der grossen Mehrheit der nationalen Gerichte kodifiziert. Um die Europäische Patentorganisation politisch besser zu verankern, sieht das Europäische Patentübereinkommen neu die regelmässige Einberufung von Ministerkonferenzen vor.

3. Mit dem fakultativen EPÜ Sprachenübereinkommen vom 17. Oktober 2000 sollen die durch Übersetzungen der Patentschriften bedingten Kosten für europäische Patente, die den Patentschutz in Europa im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und Japan massiv verteuern, um ungefähr 50% sinken. Die Unterzeichnerstaaten verzichten hierzu auf sämtliche Übersetzungserfordernisse eines in einer Amtssprache des EPA (Deutsch, Französisch, Englisch) erteilten Patents, wenn eine der Amtssprachen des EPA zugleich auch eine nationale Amtssprache ist. Tritt das Übereinkommen für die Schweiz in Kraft, werden Europäische Patente in englischer Sprache auch ohne Übersetzung in eine Landessprache in der Schweiz Wirkung entfalten. In Gerichtsverfahren soll der Patentinhaber indessen weiterhin verpflichtet werden können, auf eigene Kosten Übersetzungen des umstrittenen Patents in einer anerkannten Amtssprache einzureichen.

4. Der Patentrechtsvertrag vom 1. Juni 2000 vereinheitlicht bestimmte Formalerfordernisse im Zusammenhang mit der Anmeldung und Aufrechterhaltung eines Patents, die nationalrechtlich sehr unterschiedlich geregelt sind. Der Vertrag legt etwa die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Anmeldedatums eines Patentgesuchs fest, regelt die formellen Anforderungen an ein solches Gesuch, bestimmt die Handlungen, für welche die Bestellung eines Vertreters nicht vorgeschrieben werden darf, reduziert die Übersetzungslast und beugt dem Rechtsverlust als Folge einer versäumten Frist vor, indem dem nationalen Gesetzgeber die Gewährung bestimmter Rechtsbehelfe vorgeschrieben wird. Ziel der vorgeschlagenen Rechtsangleichung ist es, die administrativen Verfahren, an die der Patentschutz knüpft, benutzerfreundlicher und effizienter zu gestalten. Der Patentrechtsvertrag soll es Patentbewerbern und Patentinhabern erleichtern, in einer Vielzahl von Ländern Schutz für ihre Erfindungen zu erlangen.

5. Die Umsetzung der Entschliessung des Generalrats der WTO vom 30. August 2003 sieht die Möglichkeit vor, patentgeschützte pharmazeutische Produkte nötigenfalls in der Schweiz unter einer Zwangslizenz herzustellen, um diese anschliessend in Entwicklungsländer zu exportieren, wenn Letztere sie zur Eindämmung schwerer Probleme im öffentlichen Gesundheitswesen benötigen und selbst über keine genügende Produktionskapazität auf pharmazeutischem Gebiet verfügen.

6. Die Revision trägt schliesslich einer Reihe von nationalen und internationalen Entwicklungen der vergangenen Jahre Rechnung. Hervorzuheben sind nationale Massnahmen zur Bekämpfung der Piraterie an Geistigem Eigentum, die Regelung der Mehrfachschutzproblematik zwecks Ermöglichung des Parallelimports von marken- oder urheberrechtlich geschützten Produkten, die Schaffung einer Berufsregelung für Patentanwälte sowie die Schaffung eines Bundespatentgerichts.

Bericht

1 Grundzüge der Vorlage

Schwerpunkt der Revision bildet die Frage der Patentierung biotechnologischer Erfindungen und dabei insbesondere die Angleichung des Patentgesetzes an die EG-Biotechnologie-Richtlinie. Anstoss dazu gab die Motion von Frau Ständerätin Helen Leumann vom 10. Juni 1998¹, die das Parlament dem Bundesrat am 20. April 1999 überwies.

Ausserdem sind die für eine Ratifizierung nötigen Anpassungen des Gesetzes an drei internationale Abkommen im Bereich des Patentrechts Gegenstand der Revision. Es sind dies:

- die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ Revisionsakte),
- das Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ Sprachenübereinkommen) sowie
- der Patentrechtsvertrag (Patent Law Treaty, PLT) vom 1. Juni 2000.

Weiter enthält die Revisionsvorlage einen Vorschlag für eine Exportlizenz für patentgeschützte Arzneimittel an Entwicklungsländer mit fehlender oder ungenügender Produktionskapazität auf dem pharmazeutischen Gebiet. Damit soll die Entschliessung des Generalrats der WTO vom 30. August 2003 für die Schweiz umgesetzt werden, welche Entwicklungsländern einen besseren Zugang zu patentgeschützten Arzneimittel verschaffen will.

Schliesslich trägt die Revision einer Reihe von nationalen und internationalen Entwicklungen der vergangenen Jahre Rechnung. Hervorzuheben sind Massnahmen zur Bekämpfung der Piraterie an Geistigem Eigentum, die Regelung der Mehrfachschutzproblematik zwecks Ermöglichung des Parallelimports von marken- oder urheberrechtlich geschützten Produkten, die Schaffung einer Berufsregelung für Patentanwälte sowie die Schaffung eines Bundespatentgerichts.

1.1 Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie

1.1.1 Ausgangslage

Geltende Regelung

In der Schweiz sind Errungenschaften auf allen Gebieten der Technik ohne Unterschied patentierbar. Dieser Grundsatz fliesst aus dem verfassungsrechtlichen Prinzip der Gleichbehandlung und der völkerrechtlichen Verpflichtung von Artikel 27 Absatz 1 TRIPS-Abkommen (vgl. Ziff. 5.2). Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur sind daher grundsätzlich patentierbar, sofern sie die allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen nach Artikel 1 PatG erfüllen, das heisst, wenn es sich

¹ 98.3243 – Revision Bundesgesetz über die Erfindungspatente.

um ein Verfahren bzw. ein Erzeugnis handelt, welches neu ist, auf einer erfindnerischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist.

Änderungsbedarf

Das geltende Patentgesetz trägt dem Umstand nicht vollumfänglich Rechnung, dass Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie mit biologischem Material zu tun haben, das vermehrbar ist und eine hohe Komplexität aufweist. Es ist deshalb nötig, Abgrenzungsfragen zu klären und den Schutzzumfang des Patentrechts zu verdeutlichen. Ziel ist es, für biotechnologische Erfindungen einen wirksamen und angemessenen Schutz zu ermöglichen. Es ist aber hervorzuheben, dass der Patentschutz für biotechnologische Erfindungen nicht erstmals in die schweizerische Rechtsordnung eingeführt wird. Biotechnologische Erfindungen bilden vielmehr seit langem Gegenstand zahlreicher internationaler, europäischer und nationaler Patente, deren auf längstens zwanzig Jahre limitierte Schutzdauer verschiedentlich bereits abgelaufen ist.

Historisches

Erste Bemühungen um einen adäquaten Schutz für Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie mündeten in einen Gesetzesentwurf, welcher 1989 dem Parlament überwiesen wurde². Die entsprechende Revision des Patentgesetzes wurde aber mit der Begründung sistiert, dass verschiedene internationale Entwicklungen des Patentrechts abgewartet werden sollten³.

Nachdem die Frage der Patentierung gentechnischer Erfindungen nicht Gegenstand der Gen-Lex-Motion⁴ von 1997 war, nahm sie der Bundesrat auch weder in die Gen-Lex-Vorlage⁵ noch in den Entwurf für ein Gentechnikgesetz⁶ auf. Eine Änderung des Patentgesetzes vor Abschluss der entsprechenden Entwicklungen auf europäischer Ebene wurde als verfrüht erachtet.

Am 10. Juni 1998 reichte Ständerätin Helen Leumann eine Motion⁷ ein, mit welcher der Bundesrat aufgefordert wurde, im Nachgang zur Gen-Lex-Vorlage das Patentgesetz zu revidieren und das schweizerische Recht an die am 6. Juli 1998 erlassene europäische EG-Biotechnologie-Richtlinie anzupassen. Die Motion verlangt im Wesentlichen Anpassungen in den folgenden vier Bereichen: eine Konkretisierung des Vorbehalts der guten Sitten und der öffentlichen Ordnung durch eine beispielhafte Auflistung der von der Patentierung ausgeschlossenen Erfindungen, eine Stellungnahme zur Rolle der vom Bundesrat eingesetzten Ethikkommission für die Gentechnik im ausserhumanen Bereich, die Festlegung der Schutzwirkungen eines Patentes mit Ansprüchen auf biologisches Material (sog. derivierter Stoffschutz und die Regelung der Erschöpfung von in Verkehr gebrachtem biologischem Material) sowie die Einführung des Landwirteprivilegs.

² PatG Botschaft 1989; BBl 1989 III 232.

³ AB N 1991 1288, AB S 1991 890.

⁴ 96.3363 – Motion WBK-NR: Ausserhumane Gentechnologie; Gesetzgebung.

⁵ BBl 1992 II 1652, BBl 1994 V 200.

⁶ BBl 2000 2391.

⁷ 98.3243 – Revision Bundesgesetz über die Erfindungspatente.

Der Bundesrat, der im Bestreben nach europakompatibler Ausgestaltung des schweizerischen Rechts zugesichert hatte, nach Inkrafttreten der EG-Biotechnologie-Richtlinie die Übernahme samt den gegenüber dem schweizerischen Recht weiterführenden Elementen in das schweizerische Patentgesetz zu prüfen, erklärte sich am 16. September 1998 bereit, die Motion entgegenzunehmen. Der Ständerat beschloss am 1. Oktober 1998 die Annahme der Motion, der Nationalrat überwies sie dem Bundesrat am 20. April 1999.

Am 7. Dezember 2001 beauftragte der Bundesrat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, auf der Grundlage eines Vorentwurfs vom 29. Oktober 2001 eine Vernehmlassung zur Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente durchzuführen. Die Vernehmlassung wurde am 11. Dezember 2001 eröffnet und lief am 30. April 2002 ab. Die Ergebnisse der Vernehmlassung (siehe Ziff. 1.1.3.2) zeigten, dass die öffentliche Diskussion dieser Vorlage aufgrund der hohen Technizität und Komplexität der Thematik mehr Zeit braucht. Es bestanden offenbar viele Missverständnisse über die Funktionsweise und Zielsetzung des Patentsystems, welche mit ein Grund für ablehnende oder negative Kommentare waren. Gerade die in verschiedenen Eingaben vorgebrachten umwelt- und sicherheitspolitischen Einwände gegen die Biotechnologie zeigten auf, dass noch verbreitet die Einsicht fehlte, dass Patente kein Recht zur Nutzung der patentierten Technologie geben, sondern dem Patentinhaber nur ermöglichen, Dritten die gewerbliche Nutzung seiner Erfindung zu verbieten. Es wurde deshalb beschlossen, auf einen sachlichen Diskurs einzugehen und den konstruktiven Dialog weiterzuführen. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement wurde vor der Ausarbeitung einer Botschaft mit Abklärungen zu fünf Fragekreisen beauftragt. Diese betreffen den Zusammenhang zwischen Patenten für biotechnologische Erfindungen und der Biodiversitätskonvention (*access and benefit sharing*-Problematik), die Auswirkungen auf die Forschung, die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, die ethischen Aspekte, sowie die Besonderheiten bei der Patentierung von Tieren und Pflanzen. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement wurde beauftragt, auf der Grundlage dieser Abklärungen den Vorentwurf zu einer Revision des Patentgesetzes zu überarbeiten und gegebenenfalls eine weitere Vernehmlassung durchzuführen. Im Laufe des Jahres 2003 führte das für diese Arbeiten federführende IGE Gespräche mit Vertretern aller interessierten Stellen der Bundesverwaltung, der beiden nationalen Ethikkommissionen sowie der interessierten Kreise. Das IGE führte sodann bei Hochschulen, Forschungsinstituten und Unternehmen im Bereich der Biotechnologie eine repräsentative Umfrage durch, die darauf abzielte, den Einfluss von Patenten auf biotechnologische Erfindungen (insbesondere von Genpatenten) auf Grundlagen- und angewandte Forschung empirisch zu ergründen. Die Ergebnisse dieser Erhebung bilden Gegenstand einer Publikation des IGE mit dem Titel „*Research and Patenting in Biotechnology: A Survey in Switzerland*“.

1.1.2 Beantragte Neuregelung

Konkretisierung des Vorbehalts öffentlichen Ordnung und der guten Sitten

Die Grenzen der Patentierbarkeit werden in Übereinstimmung mit den Artikeln 119 und 120 BV gesetzlich näher bestimmt (Art. 2 E-PatG). Dies geschieht ausgehend von den vorab erfolgten diesbezüglichen Änderungen des Stammzellenforschungsgesetzes und in Angleichung an die Artikel 4 - 6 der EG-Biotechnologie-Richtlinie.

Dabei wird vor allem der geltende – und weiterhin bestehende – generelle Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten durch eine beispielhafte Auflistung der von der Patentierung ausgenommenen Erfindungen spezifiziert. Die Revisionsvorlage trägt damit namentlich ethischen Anliegen Rechnung. Siehe Ziffer 2.1.2.1 und 2.1.2.5.

Konkretisierung der Schutzwirkungen eines Patentes mit Ansprüchen auf biologisches Material

Entsprechend den Artikeln 8 bis 10 der EG-Biotechnologie-Richtlinie wird die Reichweite des Patentschutzes bei Ansprüchen auf biologisches Material gesetzlich klargestellt, wobei der Besonderheit der Vermehrbarkeit Rechnung getragen wird. Weiter ist hervorzuheben, dass zur Vermeidung unangemessener Abhängigkeiten der Patentschutz für Sequenzen und Teilsequenzen von Genen in Abweichung von der bisher herrschenden Ansicht über den Schutzzumfang solcher Ansprüche auf die in der Anmeldung konkret beschriebenen Eigenschaften und Verwendungszwecke begrenzt wird. Die Vorlage nimmt weiter patentiertes biologisches Material, das im Bereich der Landwirtschaft als Folge einer Auskreuzung zufällig oder technisch nicht vermeidbar vermehrt wurde, von den Wirkungen des Patents aus. Damit werden Landwirte vor einer übermässigen Inanspruchnahme geschützt. Siehe Ziffer 2.1.3.

Verschiedene Massnahmen zur Sicherstellung der Forschung

Mit Rücksicht auf die Forschungsfreiheit, der auf dem Gebiet der Biotechnologie eine besondere Bedeutung zukommt, wird das bislang ungeschriebene Forschungsprivileg gesetzlich verankert. Dieses erlaubt die wissenschaftliche Forschung am Gegenstand der Erfindung auch ohne Zustimmung des Patentinhabers. Das Privileg wird in Anlehnung an die Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofs⁸ weitreichend ausgestaltet. Wo das Forschungswerkzeug selbst Gegenstand des Patentschutzes ist, wird zudem ein Anspruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz zur Benützung des entsprechenden Gegenstands in der Forschung statuiert. Schliesslich wird die Benützung einer patentierten Erfindung zu Unterrichtszwecken gänzlich dem Abwehrrecht des Patentinhabers entzogen. Die Revisionsvorlage will mit diesen Massnahmen das dem Patentsystem inhärente Ziel der Förderung der Forschung und Entwicklung sicherstellen. Siehe Ziffer 2.1.4.

Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen in der Patentanmeldung

Der Patentanmelder wird neu verpflichtet, in der Patentanmeldung gewisse Angaben über die Quelle einer genetischen Ressource und von traditionellem Wissen von indigenen und lokalen Gemeinschaften zu machen (*declaration of source*). Diese Massnahme führt zu einer grösseren Transparenz und vereinfacht damit die nachträgliche Kontrolle der Zugangsberechtigung zu dieser Ressource bzw. zu diesem Wissen sowie die Durchsetzung einer Aufteilung der allenfalls aus deren Nutzung entstehenden wirtschaftlichen Vorteile (*access and benefit sharing*). Siehe Ziffer 2.1.6.

⁸ Urteil vom 11. Juli 1995, Klinische Versuche I, BGHZ 130, 259; Urteil vom 17. April 1997, Klinische Versuche II, BGHZ 135, 217.

Stärkung des nationalen Verfahrens

Die Vorlage sieht vor, durch einen massvollen Ausbau des Prüfungsverfahrens das nationale Patentsystem zu stärken. So sollen Patentgesuche 18 Monate nach der Anmeldung veröffentlicht werden. Weiter wird vorgeschlagen, ein auf den Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten beschränktes Einspruchsverfahren vor dem IGE einzuführen. Schliesslich ist auch eine fakultative Recherche zum Stand der Technik vorgesehen. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind für den sensiblen Bereich der biotechnologischen Erfindungen von besonderer Bedeutung. Sie erhöhen die Transparenz, stellen die frühe Verbreitung von Wissen sicher und verbessern die Position Dritter, die sich mit nationalen Schutzrechtstiteln konfrontiert sehen. Siehe Ziff. 2.1.7.

Weitere Regelungspunkte

Entsprechend der Motion Leumann enthält die Vorlage auch Vorschläge zur Offenbarung von biotechnologischen Erfindungen und Hinterlegung von biologischem Material. Schliesslich setzt sie sich mit der Funktion der Ethikkommissionen auseinander.

Schnittstelle zur Revision des Sortenschutzgesetzes

Die Motion Leumann verlangt die *Einführung eines Landwirteprivilegs* bezüglich der Eigenverwertung von Tieren, tierischem und pflanzlichem Vermehrungsmaterial entsprechend Artikel 11 der EG-Biotechnologie-Richtlinie. Als Schnittstelle zwischen Patent- und Sortenschutzrecht wurde die entsprechende Änderung des Patentgesetzes (neue Art. 35a und 35b PatG) vorab im Rahmen der Revision des Sortenschutzgesetzes⁹ aufgenommen, deren parlamentarische Behandlung für die zweite Hälfte 2004 geplant ist. Dies gilt gleichermassen für die Frage der Abhängigkeitslizenzen zwischen Patent- und Sortenschutzrecht (neuer Art. 36a PatG). Siehe Ziffer 2.1.5.

1.1.3 Begründung und Bewertung der vorgeschlagenen Lösung

1.1.3.1 Begründung

Biotechnologie ist eine zukunftsorientierte Technologie, deren Entwicklung wichtige Beiträge zur Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen verspricht. Zu denken ist etwa an die Entwicklung lebenswichtiger Arzneimittel zur Behandlung von Krebs, Diabetes, Parkinson, Alzheimer usw., aber auch an die biologische Beseitigung vieler Arten von Zivilisationsabfall (z. B. Biosanierung von verseuchten Böden mit Hilfe von Bakterien) sowie an Ertrags- und Qualitätssteigerungen bei Nutzpflanzen und die Reduktion der Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel. Wegen dieses breiten Anwendungsspektrums hat die Biotech-

⁹ Botschaft vom ■ über die Genehmigung des revidierten internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen und die Änderung des Sortenschutzgesetzes, BBl 2004 ■.

nologie gerade für die schweizerische Industrie eine grosse und laufend zunehmende wirtschaftliche Bedeutung¹⁰.

Für die auf dem Gebiet der Biotechnologie tätigen Unternehmen, die einem wachsenden internationalen wirtschaftlichen Wettbewerb ausgesetzt sind, erweisen sich ein wirksamer Patentschutz und klare Vorschriften als Schlüsselfaktoren der Innovation und als eine Vorbedingung, um auf dem internationalen Markt bestehen zu können. Denn die für die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie erforderlichen Investitionen sind höher und risikoreicher als in vielen herkömmlichen Bereichen der Technik. Ein effektiver Patentschutz für biotechnologische Erfindungen und langfristige Rechtssicherheit sind daher erforderlich, damit weiterhin Investitionen in die Forschung und Entwicklung in dieser Zukunftstechnologie fliessen. Als Ausschliesslichkeitsrecht gibt das Patent nämlich die Möglichkeit, die im Erfindungsprozess aufgewendeten Geldmittel wieder einzunehmen. Ohne einen solchen Schutz liesse sich nicht verhindern, dass Forschungs- und Entwicklungsergebnisse von anderen Marktteilnehmern wirtschaftlich nutzbar gemacht werden, ohne dass diese sich an den Gestehungskosten, den eingegangenen Risiken sowie dem gemachten Zeitaufwand beteiligen. Der Anreiz, in die Forschung und Entwicklung zu investieren, ginge verloren. Aus diesen Überlegungen spricht sich der Bundesrat seit 15 Jahren für einen angemessenen, wirksamen Schutz biotechnologischer Erfindungen aus¹¹.

Ein wirksamer Patentschutz für biotechnologische Erfindungen ist nicht nur im Interesse weltweit operierender Pharma-Konzerne. Vor allem kleine und mittlere forschungsintensive Biotechnologie- (Start up) Unternehmen sind zur Finanzierung ihrer Forschungs- und Entwicklungskosten auf fremdes (Start-)Kapital angewiesen. Investoren gehen das hiermit verbundene Risiko jedoch nur gegen entsprechende Sicherheit ein, das heisst, wenn die für den Geschäftserfolg wesentlichen Produkte oder Verfahren durch Patente geschützt sind und für diese Rechtssicherheit besteht. Da KMU ausserdem nicht immer über die notwendigen Ressourcen verfügen, Forschungsergebnisse in vermarktungsfähige Produkte umzusetzen, besteht oftmals ein Interesse an einer Kooperation mit anderen Unternehmen. Der Patentschutz sichert die Forschungsergebnisse und bietet eine gute Verhandlungsposition bei der Suche nach einem potenziellen Kooperationspartner. Ohne Patente für biotechnologische Entwicklungen würden kleinen und mittleren Biotechnologie-Unternehmen die Entwicklungschancen genommen. Diese Grundsätze gelten nicht nur für private Biotech-Unternehmen, sondern auch für öffentliche Forschungseinrichtungen und Institute, die ihre Erfindungen vermarkten wollen, um damit zukünftige Forschungsaufwendungen finanzieren zu können.

Die Vorlage festigt auf der Grundlage der bestehenden Rechtspraxis den Patentschutz für Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur und klärt Abgrenzungsfragen. Die vorgeschlagenen Änderungen gewährleisten einen angemessenen und wirksamen Patentschutz für biotechnologische Erfindungen, der für die Wettbewerbsfähigkeit der biotechnologischen Unternehmen in der Schweiz entscheidend

¹⁰ Biotechnologie-Umfrage IGE, Ziff. 2.4.

¹¹ PatG Botschaft 1989, BBl 1989 III 232, 236; Biotechnologie-Bericht EJPD, 42 ff.; Botschaft GenSchutz-Initiative, BBl 1995 III 1333, 1361 ff.; Antwort des Bundesrates vom 1. März 2000 auf die Interpellation Ruth Gonseth (99.3615 – Europäisches Patentübereinkommen. Uminterpretation) sowie Antwort des Bundesrates vom 5. September 2001 auf die Interpellation Hans Widmer (01.3353 – Problematische Rechtspraxis des Europäischen Patentamtes. Wie reagiert die Schweiz?).

ist, und schaffen die Rechtssicherheit, die für Investitionsentscheide in diesem Technologiebereich wesentlich ist.

Im Rahmen der ersten Vernehmlassung wurde von einigen Teilnehmern als Alternative zum Patentrecht ein eigenes Schutzsystem für biotechnologische Erfindungen (System *sui generis*) angeregt. Ein solches Schutzsystem würde indessen mit den geltenden internationalen Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere dem TRIPS-Abkommen und dem Europäischen Patentübereinkommen) kollidieren, zum Alleingang der Schweiz auf internationaler Ebene und zu Rechtsunsicherheit für die Anwender des Patentsystems führen. Ein eigenes Schutzsystem stellt daher keinen gangbaren Lösungsansatz dar.

1.1.3.2 Standpunkte und Stellungnahmen im vorparlamentarischen Verfahren

Ergebnisse der ersten Vernehmlassung

Die vom 11. Dezember 2001 bis zum 30. April 2002 durchgeführte Vernehmlassung war mit 328 direkt angeschriebenen Adressaten breit angelegt. Insgesamt gingen 132 Antworten ein, wovon 120 materiell zur Revisionsvorlage Stellung nehmen. Während die Ratifizierung der drei internationalen Abkommen auf dem Gebiet des Patentrechts und die damit zusammenhängenden Änderungen des Patentgesetzes weitgehend unbestritten waren, gingen die Meinungen zu den Vorschlägen zum Schutz biotechnologischer Erfindungen auseinander.

Von den politischen Parteien unterstützten die FDP, die SVP und die LPS die Angleichung des Patentgesetzes an die Biotechnologie-Richtlinie, wengleich die FDP zu einzelnen Vorschlägen Änderungswünsche unterbreitete (im wesentlichen Präzisierungen bzw. Ergänzungen des Vorbehalts der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten). Auch die CVP war mit dem Entwurf einverstanden, schlug aber in einigen Punkten Änderungen vor (namentlich Ergänzungen des Vorbehalts der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten sowie die Einführung einer Bestimmung zur Herkunftsangabe von genetischen Ressourcen). Gegen die Patentierung biotechnologischer Erfindungen wendeten sich die SP und die GPS. Sie lehnten die Revision des Patentgesetzes in diesem Punkt ab.

Von den Organisationen, die sich vernehmen liessen, sprachen sich die Wirtschaftsverbände sowie die Fachorganisationen auf dem Gebiet des Patentrechts für die Patentierung biotechnologischer Erfindungen und die vorgeschlagene Anpassung des Patentgesetzes an die EG-Biotechnologie-Richtlinie aus. Mehrheitlich stimmen auch Hochschulen und Forschungsinstitute, landwirtschaftliche Verbände, sowie Verbände und Organisationen des Bereichs Human- und Tiermedizin der Revision zu. Aus den vorstehend genannten Kreisen kamen aber auch kritische und z.T. ablehnende Stellungnahmen. Die Tier- und Umweltschutzorganisationen, Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit sowie Konsumentinnen- und Konsumentenorganisationen lehnten die Patentierung biotechnologischer Erfindungen ab und widersetzten sich der Revision des Patentgesetzes.

Die Stellungnahmen lassen sich inhaltlich wie folgt zusammenfassen:

Mehrheitlich anerkannten die Vernehmlassungsteilnehmer, dass es richtig und notwendig ist, Innovationen im biotechnologischen Bereich einen Schutz zu gewähren.

Eine grosse Zahl der Vernehmlassungsteilnehmer forderte indes Einschränkungen der Patentierbarkeit von biologischem Material oder lehnte eine solche ab. Verbreitet wurde auch die Ansicht vertreten, der Schutz solle über ein System *sui generis* und nicht über das Patentsystem erfolgen.

Sehr viele Vernehmlassungsteilnehmer erachteten es als notwendig, dass der Entwurf auch das Verhältnis zwischen Patentschutz und der Biodiversitätskonvention sowie den in letzterer angesprochenen Themen der Artenvielfalt und des *access and benefit sharing* klärt. Viele Stellungnahmen sprachen sich dafür aus, dass die Artenvielfalt bewahrt bleiben müsse. Zahlreiche Vernehmlassungsteilnehmer forderten die Einführung einer Bestimmung, welche eine Abgeltung gegenüber dem Herkunftsland des biologischen Materials regelt, bzw. eine Bestimmung in Anlehnung an den Erwägungsgrund 27 der europäischen Richtlinie, welche den geografischen Herkunftsort des pflanzlichen Ausgangsmaterials angibt.

Zahlreiche Vernehmlassungsteilnehmer äusserten sich zum Zusammenhang zwischen Patenten und Forschung. Dabei bestanden unterschiedliche Wahrnehmungen: Für einige lag es auf der Hand, dass Patente Forschung und Innovation fördern, während andere das Gegenteil vertraten und weitere sogar punktuell eine Beeinträchtigung der Forschung befürchteten, wenn die erteilten Patente zu weit gingen.

Ethische Überlegungen über die Patentierung biotechnologischer Erfindungen

Im April 1998 setzte der Bundesrat die Eidgenössische Ethikkommission für Biotechnologie im Ausserhumanbereich (EKAH) ein. Die Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (NEK-CNE) wurde 2001 gegründet. Beide Kommissionen haben unter anderem die Aufgabe, den Bundesrat und die nachfolgenden Behörden aus ethischer Sicht bei der Gesetzgebung zu beraten. Die EKAH ist zuständig für alle Regelungen im Bereich der Anwendungen der Biotechnologie an Tieren, Pflanzen und anderen Organismen und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Menschen. Die NEK-CNE befasst sich mit ethischen Fragen im Humanmedizinbereich. Die EKAH ging den ethischen Aspekten der Patentierung seit 1999 nach. Die NEK-CNE befasste sich mit dem Patentrecht seit 2001 im Rahmen der Vernehmlassung zum Patentgesetz von 2002 und insbesondere auch im Zusammenhang mit der Diskussion um die Regelung der Stammzellen im Stammzellenforschungsgesetz.

Beide Ethikkommissionen anerkennen ausdrücklich, dass intellektuelle Leistungen im Bereich der Biotechnologie schutzwürdig sind. Begründet wird dies mit der als ethisch gerechtfertigt erachteten Zielsetzung des Patentgesetzes, die Forschung im Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft zu fördern. Der Staat schützt mit der Gewährung eines Patentbesitzes einen zeitlich begrenzten Monopolanspruch auf die mögliche kommerzielle technische Verwertung einer Erfindung. Damit erhalten Erfinderinnen und Erfinder die Möglichkeit, ihre Forschungsinvestitionen wieder einzuholen und darüber hinaus einen Gewinn zu erzielen. Als Gegenleistung wird die Erfindung zum Nutzen aller öffentlich zugänglich.

Dieser Ausgleich von Interessen muss in seiner konkreten Ausgestaltung gerecht erfolgen. Da dieses Ausgleichssystem ursprünglich für Erfindungen im Zusammenhang mit unbelebter Materie entwickelt worden ist, müssen aus Sicht der beiden Ethikkommissionen im Bereich der Biotechnologie und Biomedizin, d.h. beim Umgang mit lebender Materie, einige ethische Überlegungen und Bedenken bei der Patentrechtsregelung besonderes beachtet werden. Die folgenden von den Ethikkom-

missionen eingebrachten Punkte basieren auf ihren bisherigen Stellungnahmen zu ethischen Aspekten der Patentierung wie auch auf Präzisierungen aus Gesprächen zwischen dem IGE und den beiden Kommissionen im Laufe des Jahres 2003.

Menschenwürde und Würde der Kreatur: Die beiden Ethikkommissionen empfehlen, die Begriffe der Menschenwürde und der Würde der Kreatur explizit in Artikel 2 Absatz 3 E-PatG aufzunehmen. Auch Erfindungen, deren Verwertung gegen die Menschenwürde oder die Würde der Kreatur verstossen, sind von der Patentierung auszunehmen. Transparenz und Kohärenz mit den nachfolgenden beispielhaften Aufzählungen von Ausschlussgründen erfordern die Nennung der Menschenwürde und der Würde der Kreatur als Teil des Vorbehalts der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten.

Unterscheidung zwischen Entdeckung und Erfindung: Die Unterscheidung zwischen Entdeckung und Erfindung ist normativ bedeutsam. Das Patentrecht ist als Belohnungs- und Anreizsystem für erfinderische Leistungen angelegt. Entdeckungen sollen nicht patentiert werden können. Gene sind, auch wenn sie isoliert sind, nach Auffassung beider Ethikkommissionen keine Erfindungen, sondern Entdeckungen. Entdeckungen fehlt die erfinderische Leistung. Diese mit einem Patent zu schützen, widerspricht dem Ausgleichssystem zwischen Forschenden und Gesellschaft. Es ist deshalb beiden Ethikkommissionen wichtig, diese Trennung auch unter Berücksichtigung des patentrechtlichen Verständnisses des Begriffs der Erfindung klar zu ziehen und auch in der praktischen Anwendung des Patentrechts beizubehalten. Selbst wenn Gene nach patentrechtlichem Verständnis als Erfindungen klassiert werden, sollte ihnen aufgrund anderer Kriterien (Neuheit, Erfindungshöhe, gewerbliche Anwendbarkeit) die Patentierbarkeit abgesprochen werden.

Forschungsprivileg: Die forschungsfördernde Wirkung ist eine zentrale Zielsetzung des Patentgesetzes. Forschungskreise aus dem Bereich der Biotechnologie, insbesondere öffentliche Forschungsinstitutionen, nahmen die patentrechtlichen Regelungen bisher hingegen verschiedentlich als forschungsbehindernd wahr. Diese Wahrnehmung beruhte teilweise auf mangelnder Kenntnis über die eigenen Rechte. Die Aufnahme eines expliziten und zudem möglichst breiten Forschungsprivilegs ins Gesetz wird deshalb von beiden Ethikkommissionen begrüsst.

Neben den gemeinsamen Empfehlungen haben sich die beiden Ethikkommissionen entsprechend ihrem Mandat gesondert mit dem Ausserhuman- bzw. mit dem Humanmedizinbereich befasst und ihre ethischen Überlegungen und Bedenken wie folgt formuliert:

Ausserhumanbereich (EKAH):

Reichweite des Patentschutzes: Gene sollen von der Patentierung generell ausgeschlossen sein. Es gibt nach Ansicht der EKAH zwei Gründe, die gegen die Patentierung von Genen sprechen: Zum einen sind Gene, auch isolierte, keine Erfindungen und zum andern sollten sie als Erbe der Menschheit betrachtet werden. Geht der politische Wille auch vor dem Hintergrund der internationalen Regelungen dahin, Patente auf Gene dennoch zuzulassen, so ist die Reichweite von Patenten auf Gene so eng wie möglich zu halten. Der Patentschutz ist nur in einem so konkreten, präzisen und engen Kontext wie möglich zu gewähren.

Zugang zu Gerichten: Ungerechtfertigt breite Patentansprüche sollten möglichst bereits in der Gesetzgebung eingedämmt werden. Aufgrund der eingeschränkten Prüfungskompetenz des IGE in Patentsachen besteht jedoch die Befürchtung, dass

zu breit gewährte Patente umständlich auf dem Gerichtsweg abgewehrt werden müssen. Deshalb sollte dieser Weg möglichst unkompliziert, kostengünstig und schnell und auch die Rechte der Betroffenen sollten möglichst transparent sein.

Zugang zu genetischen Ressourcen, Schutz der Biodiversität und Benefit Sharing: Der Zugang zu genetischen Ressourcen ist für die Forschung und die Züchtung von zentraler Bedeutung. Das Patentrecht soll deshalb so ausgestaltet sein, dass dieser Zugang jederzeit möglichst gut gewährleistet ist.

Die EKAH vertritt die Ansicht, dass keine Patente auf Gene erteilt werden sollten. Werden diese dennoch gewährt, sollen sie in Form eines benefit sharing abgegolten werden. Wichtig ist zudem, dass sich das benefit sharing nicht nur auf die Verwendung genetischer Ressourcen, sondern auch auf die Verwendung traditionellen Wissens (traditional knowledge) bezieht. Auch bei traditionellem Wissen sollen die Vorleistungen bei der Entwicklung von Nutzpflanzen, Tieren und Medikamenten honoriert werden.

Die Herkunftsbezeichnung (declaration of source) ist das einzige Instrument, das von der europäischen Richtlinie erwähnt wird, benefit sharing zu ermöglichen. Die EKAH anerkennt die Vollzugsprobleme, die im Zusammenhang mit der Herkunftsbezeichnung und aus der Anforderung eines benefit sharing heraus entstehen, aufgrund der in der Praxis teilweise schwierigen Nachverfolgbarkeit des Ursprungs genetischer Ressourcen und traditionellen Wissens. Die Probleme der Rechtsverwirklichung dürfen jedoch nicht dazu führen, das ethische Anliegen einer Abgeltung abzulehnen.

Würde anerkannt, dass Gene und genetische Ressourcen Erbe der Menschheit sind, kämen die Erträge aus einem benefit sharing der Menschheit, nicht einzelnen Staaten, zugute. Die Souveränität der Staaten lässt sich jedoch als Treuhandschaft der Staaten für die auf ihrem Territorium befindlichen genetischen Ressourcen deuten, d.h. das Erbe der Menschheit wurde nicht in die Verfügungsmacht der Staaten übertragen, sondern diesen nur anvertraut. Das benefit sharing soll Anreize schaffen, dass die als Treuhänder agierenden Staaten die Biodiversität erhalten. Damit ist jedoch noch nicht gewährleistet, dass auch indigene Volksgruppen, die einen wesentlichen Beitrag zum Schutz bestimmter genetischer Ressourcen leisten, von der Abgeltung profitieren können. Diese Forderung kann nicht Gegenstand des schweizerischen Patentgesetzes sein, sollte aber in internationalen Verhandlungen thematisiert werden.

Da die Biodiversität als eine der wenigen Reichtümer des Südens wahrgenommen wird, sollten bei der Ausgestaltung des benefit sharing die Gerechtigkeitsaspekte im Verhältnis zwischen Nord und Süd besonders berücksichtigt werden. Massgeblich für eine Regelung ist deshalb, ob die gerechte Abgeltung erreicht wird. Das benefit sharing ist ein ethisches Grundanliegen, das über das Patentrecht hinausreicht.

Landwirteprivileg: Das Landwirteprivileg ermöglicht den Landwirten, ihr Erntegut von patentierten Sorten im eigenen Betrieb zu vermehren. Die Vielfalt der existierenden Kulturpflanzen und landwirtschaftlich genutzten Tiere, auf deren Basis heute weitergezüchtet wird, wurde von den Landwirten hervorgebracht und gründet auf dem Austausch von Vermehrungsmaterial unter Landwirten. Mit dem Landwirteprivileg sollen die Landwirte zudem vor Abhängigkeitsverhältnissen geschützt werden. Für die EKAH ist die Gewährung eines Landwirteprivilegs im Patentrecht, das auch die unentgeltliche Weitergabe in geringen Mengen umfasst und zudem keine Pflanzenarten von diesem Privileg ausnimmt, ethisch geboten, um die Vielfalt

weiterhin zu gewährleisten, auch im Wissen darum, dass dieses Privileg in der Schweiz heute eine wirtschaftlich untergeordnete Rolle spielt.

Zugang zu biologischem Material für Züchterinnen und Züchter: Der freie Austausch von Material unter Züchterinnen und Züchtern hat massgeblich zur bestehenden Vielfalt von Zuchttieren und Kulturpflanzen beigetragen. Die Erhaltung und Förderung einer möglichst grossen Vielfalt ist eine wichtige ethische Zielsetzung. Um diese zu erreichen, soll das Patentrecht gewährleisten, dass Züchterinnen und Züchter über Zugang auch zu patentrechtlich geschütztem biologischem Material verfügen.

Humanmedizinbereich (NEK-CNE):

Die NEK-CNE gibt zu bedenken, dass (1) die Vergabe von Patenten in keiner Weise die Forschung im Gesundheitssektor oder die Verfügbarkeit von Gesundheitsleistungen einschränken dürfe. Sie begrüsst die Aufnahme eines Forschungsprivilegs ins Patentrecht. Sie unterstreicht, dass (2) die strikte Unterscheidung zwischen Erfindungen und Entdeckungen eine wesentliche Bedeutung habe, indem nämlich das Patentwesen seinen Charakter grundlegend verändern würde, wenn es vom Erfindungsschutz zu einem „Privatisierungsinstrument für entdeckte Forschungsgegenstände“ verwandelt würde.

Dieses zweite Bedenken richtet sich konkret auf die Patentierbarkeit von Bestandteilen des menschlichen Körpers wie Zellen, Gene oder Gensequenzen. Die Isolierung und funktionale Beschreibung von natürlich vorkommenden DNA-Sequenzen macht nach Auffassung der NEK-CNE aus ihnen noch keine Erfindungen. Deshalb sollen sie nicht patentierbar sein. Gegen technische Konzepte zu einer bestimmten Verwendung dieser Gene oder Sequenzen wäre hingegen nichts einzuwenden.

Eine analoge Überlegung gilt aus der Sicht der NEK-CNE für die Stammzellenforschung: Die Isolierung von Embryonen, von Organen und Zellen aus Embryonen, ihre Charakterisierung und ihre Weiterentwicklung zu standardisierten oder zu bestimmten Zwecken optimierten Zelllinien reiche nicht aus, um aus ihnen Erfindungen zu machen. Deshalb sollen Embryonen, Organe, Zellen oder Zelllinien nicht patentiert werden können. Nichts einzuwenden hat die NEK-CNE indessen gegen die Patentierung von Verfahren der Isolierung, von Methoden der Charakterisierung oder von Konzepten der optimierten Verwendung dieser Zellen.

Die NEK-CNE legt ausserdem Wert darauf, die in Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a E-PatG von der Patentierbarkeit grundsätzlich ausgeschlossenen „Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen“ dahingehend zu präzisieren, dass Verfahren zum „reproduktiven“ Klonen menschlicher Lebewesen gemeint sind. Der Grund dafür sei, dass die Grundsatzfrage des sog. „therapeutischen“ Klonens trotz faktisch geltendem Verbot „aller Arten des Klonens“ in der Bundesverfassung (Art. 119 BV) einer eigenen ethischen, öffentlichen und politischen Diskussion bedarf, die in der Schweiz bisher noch nicht geführt wurde. Das Patentrecht soll diese Grundsatzfrage gegenwärtig nicht als entschieden vorwegnehmen.

1.1.3.3 Änderungen gegenüber der ersten Vorlage

In Berücksichtigung der vertieften Abklärungen, die vom Bundesrat am 29. November 2002 beschlossen wurden und im Jahre 2003 stattfanden, sowie der Ergebnisse

der Befragung des IGE über die Folgen von Biopatenten auf Forschung und Wirtschaft wurde die erste Vorlage angepasst.

Abgesehen von verschiedenen inhaltlichen Präzisierungen und sprachlichen Überarbeitungen im Gesetzesentwurf und im erläuternden Bericht wurden die folgenden wichtigen Änderungen vorgenommen:

- Verdeutlichung der Grenzen der Patentierung unter Ausdehnung des Patentierungsausschlusskatalogs (siehe Ziff. 2.1.2.1 und 2.1.2.5);
- Verdeutlichung der Wirkung des Patents bei biologischem Material und Einführung der gesetzlichen Zweckbindung des Stoffschutzes bei Gensequenzen zur Vermeidung von übermäßigen Abhängigkeiten (siehe Ziff. 2.1.3);
- Verdeutlichung und Ausweitung der Ausnahmen von der Wirkung des Patents (insbesondere weit reichendes, vertraglich nicht einschränkbares Forschungsprivileg; Einführung eines Lizenzanspruchs für die Benützung von sogenannten Forschungswerkzeugen (*research tools*); gänzliche Freistellung patentierter Erfindungen zu Unterrichtszwecken; Ausschluss von Durchgriffsansprüchen (*reach through claims*); freie Nutzungsmöglichkeit von patentiertem biologischem Material zum Zwecke der Züchtung, Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte; Freistellung von patentiertem biologischem Material, das im Bereich der Landwirtschaft als Folge einer Auskreuzung zufällig oder technisch nicht vermeidbar vermehrt wurde; siehe Ziff. 2.1.4);
- Einführung zusätzlicher gesetzlicher Beschränkungen im Recht aus dem Patent (insb. Einführung einer Zwangslizenz bei Diagnostika; siehe Ziff. 2.1.5).
- Einführung der Angabe der Quelle (*declaration of source*) in Patentanmeldungen unter Strafandrohung bei vorsätzlicher Widerhandlung (siehe Ziff. 2.1.6).
- Einführung der Veröffentlichung von Patentgesuchen, eines auf den Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten beschränkten Einspruchsverfahrens sowie einer fakultativen Recherche des IGE zum Stand der Technik (siehe Ziff. 2.1.7).

1.1.4 Abstimmung von Aufgaben und Finanzen

Die Änderungen des Patentgesetzes betreffend den Schutz biotechnologischer Erfindungen bringen keine zusätzlichen Ausgaben zu Lasten des Bundeshaushalts.

1.1.5 Rechtsvergleich und Verhältnis zum europäischen Recht

1.1.5.1 Europäischer Rechtsrahmen

Rechtsvorschriften des Patentrechts finden sich auf europäischer Ebene zunächst in der EG-Biotechnologie-Richtlinie, die von den hierfür zuständigen Organen der Europäischen Gemeinschaft mit bindender Wirkung für ihre Mitgliedstaaten erlassen wurde. Eine umfassendere Harmonisierung hat das Patentrecht in Europa darüber hinaus durch das Europäische Patentübereinkommen erfahren, dem gegen-

wärtig 28 Länder¹² angehören. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens sind in der Europäischen Patentorganisation (EPO) zusammengeschlossen, welche für die Administration und Fortentwicklung des Europäischen Patentübereinkommens zuständig ist.

EG-Biotechnologie-Richtlinie

Nach zehn Jahren kontroverser Diskussionen wurde am 6. Juli 1998 vom Europäischen Parlament und dem Rat die EG-Biotechnologie-Richtlinie verabschiedet. Wie ihren Erwägungsgründen zu entnehmen ist, verfolgt die Richtlinie das Ziel, einen wirksamen und harmonisierten Schutz von Erfindungen im Bereich der Biotechnologie in den EU-Mitgliedstaaten sicherzustellen, ohne ein besonderes Recht hierfür einzuführen. Ein wirksamer und harmonisierter Schutz in allen Mitgliedstaaten bezeichnet die Richtlinie als eine „wesentliche Voraussetzung“ dafür, dass Investitionen auf dem Gebiet der Biotechnologie fortgeführt und gefördert werden.

Das Königreich der Niederlande, unterstützt durch die Italienische Republik und das Königreich Norwegen, reichte am 19. Oktober 1998 beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) Klage auf Nichtigerklärung der EG-Biotechnologie-Richtlinie ein, über die der EuGH am 9. Oktober 2001 entschied. In seinem Urteil wies der EuGH die Klage vollumfänglich ab, mit der Begründung, dass die Richtlinie zum einen weder gegen die Vorschriften des TRIPS-Abkommens noch gegen die Vorschriften der Biodiversitätskonvention verstößt; zum anderen, dass die Vorschriften der Richtlinie weder die Menschenwürde noch das Recht auf Selbstbestimmung verletzen.

Die Mitgliedstaaten hatten nach Artikel 15 Absatz 1 der EG-Biotechnologie-Richtlinie die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu deren Umsetzung bis zum 30. Juli 2000 zu erlassen. Bislang haben jedoch lediglich Dänemark, Finnland, Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und das Vereinigte Königreich die EG-Biotechnologie-Richtlinie in ihr nationales Recht umgesetzt. Im Juli 2003 reichte die EU-Kommission gegen die acht säumigen EU-Mitgliedstaaten beim EuGH Klage ein. Nachdem sich der EuGH im erwähnten Urteil vom 9. Oktober 2001 klar für die Rechtmässigkeit der Richtlinie ausgesprochen hat, dürfte der Umsetzung der Richtlinie auch in den verbleibenden acht Mitgliedstaaten rechtlich nichts mehr im Wege stehen.

Die EG-Biotechnologie-Richtlinie schreibt für biotechnologische Erfindungen die Geltung der allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen fest. Demnach sind Erfindungen patentierbar, die entweder ein Erzeugnis zum Gegenstand haben, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Die EG-Biotechnologie-Richtlinie konkretisiert diese Patentierungsvoraussetzungen sowie die Ausschlüsse von der Patentierung. Sie enthält darüber hinaus Bestimmungen über Reichweite und Grenzen des Patentschutzes und statuiert verschärfte Erfordernisse an die Offenbarung der Erfindung.

¹² Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Türkei, Zypern.

Europäisches Patentübereinkommen

Von zentraler Bedeutung für das europäische Patentrecht ist das Europäische Patentübereinkommen, das als Ausdruck des gemeinsamen politischen Willens, in Europa ein einheitliches Patentsystem aufzubauen, 1973 verabschiedet wurde. Für die Schweiz, die zu den Mitgliedern der ersten Stunde zählt, trat das Europäische Patentübereinkommen am 7. Oktober 1977 in Kraft¹³.

Das Europäische Patentübereinkommen sieht ein zentrales europäisches Patenterteilungsverfahren vor, das an die Stelle der nationalen Verfahren tritt. Den Anmeldern wird damit ermöglicht, mittels einer einzigen Patentanmeldung in einer Vielzahl Staaten gleichzeitig Schutz für seine Erfindung zu erhalten. In den Vertragsstaaten, die der Anmelder nach seiner Wahl bezeichnet, haben die europäischen Patente die gleiche Wirkung wie nationale Patente und unterstehen vom Zeitpunkt der Erteilung durch das EPA an grundsätzlich dem nationalen Recht.

Die Patentierung von biotechnologischen Erfindungen beurteilt sich anhand der Patentierungsvoraussetzungen von Artikel 52 Absatz 1 EPÜ (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit). Erfüllt eine Erfindung diese Voraussetzungen, so ist sie patentierbar, sofern nicht ein Ausschlussgrund der Patentierung entgegensteht. Artikel 53 Buchstabe b EPÜ sieht vor, dass Tierarten (Tierrassen) und Pflanzensorten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. Mikrobiologische Verfahren und mit ihrer Hilfe gewonnene Erzeugnisse sind hingegen patentierbar. Diese Bestimmung enthält indessen kein generelles Patentierungsverbot von Erfindungen betreffend Tiere und Pflanzen. Dies bestätigt der Entscheid der Grossen Beschwerdekammer vom 20. Dezember 1999¹⁴. Darin hält die Grosse Beschwerdekammer fest, dass ein Anspruch, der keine konkreten Pflanzensorten identifiziert, *nicht* nach Artikel 53 Buchstabe b EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen ist, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasst. Wie das schweizerische Recht enthält das Europäische Patentübereinkommen weiter einen allgemeinen Ausschlussgrund für Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde (Art. 53 Bst. a EPÜ). Ebenfalls von der Patentierung ausgeschlossen sind im Übrigen – wie im Patentgesetz – Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden (Art. 52 Abs. 4 EPÜ).

Am 16. Juni 1999 beschloss der Verwaltungsrat der EPO in Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens eine Änderung seiner Ausführungsordnung. In diese wurde ein neues Kapitel VI „Biotechnologische Erfindungen“ eingefügt und Regel 28 Absatz 6 AO EPÜ neu gefasst. Diese Bestimmungen behandeln im Kern die Definition der einschlägigen Begriffe sowie den Umfang bzw. die Grenzen der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen. Der Wortlaut der Bestimmungen hält sich an die Formulierungen der EG-Biotechnologie-Richtlinie. Für die EPO besteht zwar keine Verpflichtung, die EG-Biotechnologie-Richtlinie umzusetzen. Die Veranlassung zur Anpassung des europäischen Patentrechts an die EG-Biotechnologie-Richtlinie ergab sich jedoch aus dem Gebot, die einheitliche Anwendung

¹³ AS 1977 1711.

¹⁴ Grosse Beschwerdekammer, 20. Dezember 1999, Transgene Pflanze/Novartis II, Rs. G 1/98; ABl. EPA 2000, 111.

des Europäischen Patentübereinkommens durch die Prüfer des EPA in Übereinstimmung mit dem harmonisierten europäischen Patentrecht sicherzustellen. Da die Änderungen nicht über den geltenden Wortlaut des Europäischen Patentübereinkommens bzw. die hierzu ergangenen Praxis des EPA sowie dessen Beschwerdekammern hinausgehen, wurde eine Änderung des Übereinkommens selbst als nicht notwendig erachtet. Was den Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten in Artikel 53 Buchstabe a EPÜ anbelangt, ist hervorzuheben, dass die durch den Beschluss des Verwaltungsrates der EPO eingeführte Regel 23d AO EPÜ bezüglich der Anwendung dieses Vorbehalts zu mehr Rechtssicherheit geführt hat. Diese Bestimmung konkretisiert in Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 2 der EG-Biotechnologie-Richtlinie den Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten durch eine nicht abschliessende Aufzählung der von der Patentierung auszunehmenden Erfindungen. Demnach sind insbesondere Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen, Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens, die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken, Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen und das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere von der Patentierung ausgeschlossen. Diese Konkretisierung liefert klarere Leitlinien und erlaubt den Patentprüfern eine sicherere Handhabung dieses Ausschlussgrundes im Rahmen der Erteilungspraxis. Ihre Nichtbeachtung durch die Patentprüfer des EPA kann ausserdem von jedermann im Einspruchsverfahren gerügt werden.

Stellungnahme der parlamentarischen Versammlung des Europarats

Zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft im Bereich biotechnologischer Erfindungen hat sich die parlamentarische Versammlung des Europarats in einer Empfehlung 1425 (1999) geäussert, in der sie den Europarat auffordert, den Immaterialgüterrechtsschutz für biotechnologische Innovationen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachorganisationen umfassend zu untersuchen, um die internationale Gesetzgebung auf diesem Gebiet zu verbessern. Weiter wird der Europarat eingeladen, die Auswirkungen des Patentschutzes sowohl unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Forschung und Entwicklung als auch mit Blick auf den freien Markt zu evaluieren, einen Verhaltenskodex für biotechnologisch tätige Wissenschaftler und Forschungszentren auszuarbeiten, ein alternatives System zum Schutz des geistigen Eigentums im Bereiche der Biotechnologie in Betracht zu ziehen, die Unterzeichnung des von der Schweiz bereits 1976 ratifizierten Übereinkommens vom 27. November 1963 über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente¹⁵ zu fördern und Überlegungen zu den ethischen Aspekten der Patentierung von Erfindungen betreffend biologisches Material anzustellen.

Die bisherige Haltung des Bundesrats in der Frage der Patentierung biotechnologischer Erfindungen trägt im Rahmen eines differenzierten Ansatzes den in den genannten Empfehlungen angesprochenen Gesichtspunkten Rechnung¹⁶. In seiner Antwort vom 1. März 2000 auf die Interpellation Gonseth¹⁷ erklärte der Bundesrat

¹⁵ SR 0.232.142.1.

¹⁶ Siehe Biotechnologie-Bericht EJPB, 42 ff.

¹⁷ 99.3615 - Europäisches Patentübereinkommen. Uminterpretation.

ausserdem, dass er auch die Diskussion ethisch relevanter Themen in der Öffentlichkeit als wichtig erachte. Er erklärte sich daher in seiner Antwort bereit, die Ethikkommission für die Gentechnik im ausserhumanen Bereich im Rahmen der verfügbaren Mittel finanziell zu unterstützen, damit sie diesen Auftrag wahrnehmen kann.

1.1.5.2 Verhältnis der Lösungsvorschläge zum europäischen Recht

Um der Zielsetzung der Anpassung des Patentgesetzes an die EG-Biotechnologie-Richtlinie zu entsprechen, wurde im Rahmen der Erarbeitung des Revisionsentwurfs der Text der EG-Biotechnologie-Richtlinie berücksichtigt und so weit als möglich und sinnvoll übernommen. Die Eurokompatibilität des schweizerischen Patentschutzes für Erfindungen, die biologisches Material zum Gegenstand haben, wird mit dem vorliegenden Entwurf grundsätzlich sichergestellt. Auf die Übereinstimmung mit oder etwaigen Abweichungen von der EG-Biotechnologie-Richtlinie wird im Zusammenhang mit der Kommentierung der einzelnen Bestimmungen eingegangen, weshalb an dieser Stelle auf die entsprechenden Ausführungen verwiesen sei.

1.1.6 Erledigung parlamentarischer Vorstösse

Mit der vorliegenden Vorlage sowie mit den Änderungen des Patentgesetzes, die bereits im Rahmen des Erlasses des Stammzellenforschungsgesetzes sowie der Revision des Sortenschutzgesetzes vorgesehen sind, wird der Motion Leumann vom 10. Juni 1998 vollumfänglich entsprochen (siehe Ziff. 1.1.2).

Dem Postulat Sommaruga vom 5. Oktober 2001¹⁸, das verlangt, dass im Patentanmeldungsverfahren der Patentanmelder den konventionskonformen Erwerb des biologischen oder genetischen Ausgangsmaterial seiner Erfindung nachweisen muss, wird mit Artikel 49a und 81a E-PatG Rechnung getragen. Dem ersten Teil des Postulats, der für beteiligte Dritte einen Anspruch auf das Patent verlangt, kann nicht entsprochen werden (zur Begründung siehe Ziff. 2.1.6).

1.2 Ratifikation von drei internationalen Abkommen

1.2.1 EPÜ Revisionsakte

Ausgangslage

In den annähernd 30 Jahren seit der Unterzeichnung des Europäischen Patentübereinkommens (siehe Ziff. 1.1.5.1) wandelten sich die Rahmenbedingungen für das europäische Patentsystem mit dem Aufkommen neuer Technologien und der Einbindung des europäischen Wirtschaftssystems in den Welthandel beachtlich. In diesem durch den technischen Fortschritt und zunehmenden internationalen wirtschaftlichen Wettbewerb geprägten Umfeld wurde ein wirksamer Patentschutz zum Schlüsselfaktor der Innovation. Dies führte in den vergangenen Jahren dazu, dass höhere Anforderungen und weitere Bedürfnisse an das europäische Patentsystem

¹⁸ 01.3596 – Biologische Ressourcen des Südens. Recht auf Partizipation.

gestellt wurden und die Zahl europäischer Patentanmeldungen rasant anstieg. Diese Entwicklung sowie der Beitritt einer Reihe von weiteren Staaten machten eine Reform unumgänglich.

Überblick über den Inhalt der EPÜ Revisionsakte

Die Reform des Europäischen Patentübereinkommens verfolgt verschiedene inhaltliche Stossrichtungen: Sie umfassen politischen und institutionellen Reformen, materielle Änderungen, Änderungen im Verfahren vor dem EPA, Änderungen in der Organisation des EPA sowie rechtstechnische Anpassungen im Übereinkommen.

Von den politischen und institutionellen Reformen ist die Institutionalisierung von Ministerkonferenzen hervorzuheben. Sie sollen die Organisation politisch besser verankern und ihr Impulse für ihre Fortentwicklung geben. Zu den institutionellen Reformen ist auch die Schaffung eines vereinfachten Mechanismus zur Anpassung des Europäischen Patentübereinkommens zu rechnen. Dieser will die schwerfälligen diplomatischen Konferenzen zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens überwinden und künftig in genau definierten Grenzen eine flexiblere Anpassung des Übereinkommens an die sich wandelnden internationalen Rahmenbedingungen gewährleisten. Schliesslich ist auch noch die Verankerung von fakultativen Zusatzübereinkommen zum Europäischen Patentübereinkommen zu erwähnen, die eine vertiefte Harmonisierung zwischen Teilen der Vertragsstaaten entsprechend der innenpolitischen Willensbildung erlauben. Siehe Ziff. 2.2.1.1.

Die materiellrechtlichen Reformen beschränken sich auf die ausdrückliche Regelung des Schutzes von sogenannten weiteren medizinischen Indikationen eines Stoffes (einer besonderen Anspruchsform für chemische Stoffe mit eingeschränktem Schutzzumfang; Art. 54 Abs. 5 *revEPÜ*) sowie einer vertieften Harmonisierung des Schutzzumfangs europäischer Patente im Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ. Siehe Ziff. 2.2.1.2.

Eine wichtige Neuerung im Verfahren vor dem EPA ist das Beschränkungs- und Widerrufsverfahren (Art. 105a – 105c *revEPÜ*). Dieses ermöglicht dem Patentinhaber, sein Patent in einem administrativen Verfahren mit Wirkung für sämtliche benannten Staaten zu beschränken oder zu widerrufen. Dies kann etwa bei einem nach der Erteilung bekannt gewordenem Element des Stands der Technik erforderlich sein, um einer Nichtigkeitsklage zu begegnen. Artikel 138 *revEPÜ* wurde so dann dahingehend abgeändert, dass der Inhaber eines europäischen Patents auch in einem Nichtigkeitsverfahren vor nationalen Gerichten die Möglichkeit erhält, sein Patent auf eigenen Antrag hin einzuschränken. Eine weitere Neuerung im Verfahren ist der Antrag auf Überprüfung, der ein Revisionsverfahren ins Europäische Patentübereinkommen eingeführt (Art. 112a *revEPÜ*). Siehe Ziff. 2.2.1.3.

Die organisatorische Reform zielt darauf ab, die historisch gewachsene Arbeitsteilung zwischen der Zweigstelle des EPA in Den Haag und dem Sitz in München effizient zu restrukturieren. Dadurch werden Kapazitäten freigesetzt, die der Bewältigung des gesteigerten Arbeitsaufkommens dienen. Siehe Ziff. 2.2.1.4.

Die rechtstechnischen Änderungen beinhalten eine redaktionelle und systematische Bereinigung des Übereinkommenstextes. Siehe Ziff. 2.2.1.5.

Änderungen des Patentgesetzes

Änderungen des Patentgesetzes bedarf es in erster Linie im Hinblick auf die Verankerung des Schutzes der zweiten medizinischen Indikation und auf die Einführung eines Beschränkungs- und Widerrufsverfahrens. Siehe Ziff. 2.2.4.

Würdigung

Die EPÜ Revisionsakte bringt eine Modernisierung des europäischen Patentsystems unter Wahrung der bewährten Grundlagen des materiellen Patentrechts und des Verfahrensrechts. Der Bundesrat beantragt daher dem Parlament, die EPÜ Revisionsakte zu genehmigen und den Bundesrat zu ermächtigen, diese zu ratifizieren.

Artikel 172 Absatz 4 *revEPÜ* sieht vor, dass diejenigen Staaten, welche die revidierte Fassung des Europäischen Übereinkommens im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens noch nicht ratifiziert haben, aus der Europäischen Patentorganisation ausscheiden. Ziel dieser Vorschrift ist es, die Einheitlichkeit des europäischen Patenterteilungsverfahrens und der Patentierungsvoraussetzungen sicherzustellen.

Die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens tritt spätestens zwei Jahre nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von fünfzehn Vertragsstaaten in Kraft. Bisher haben 9 Staaten die EPÜ Revisionsakte ratifiziert oder sind ihr beigetreten (Stand 31.12.2003). Es ist mit einem Inkrafttreten der EPÜ Revisionsakte im Jahre 2007 zu rechnen. Sollte die Schweiz bis dahin die Akte nicht ebenfalls ratifiziert haben, wird das Europäische Patentübereinkommen für sie ausser Kraft treten.

1.2.2 EPÜ Sprachenübereinkommen

Ausgangslage

Artikel 65 EPÜ erlaubt jedem Vertragsstaat, als Voraussetzung für den Eintritt der Wirkung eines europäischen Patents eine Übersetzung der europäischen Patentschriften in eine seiner Landessprachen zu verlangen. Gerade mit Blick auf die zunehmende Einbindung in den Welthandel erweist sich dieser Vorbehalt von Übersetzungen als eine Unzulänglichkeit des europäischen Patentsystems. Artikel 65 EPÜ führt dazu, dass die Kosten für ein europäisches Patent gegenwärtig drei bis fünf Mal höher sind als für ein amerikanisches oder japanisches Patent.

Mit Artikel 65 EPÜ wollte man ursprünglich sicherstellen, dass interessierte Drittpersonen europäische Patente in einer ihnen vertrauten Sprache einsehen können. Die Praxis zeigt jedoch, dass die grosse Mehrheit der Übersetzungen gar nie konsultiert werden. Übersetzungen sind folglich für Dritte bloss von geringer Bedeutung, verursachen dem Patentinhaber aber grosse Zusatzkosten. Diese Erkenntnis sprach dafür, den Übersetzungszwang in den Unterzeichnerstaaten wesentlich zu lockern und damit die Kosten für europäische Patente merkbar zu senken. Die Kostensenkung wiederum soll den Erfindern bzw. Unternehmen den Zugang zum europäischen Patentsystem erleichtern und das ökonomische Umfeld für Unternehmen in Europa gegenüber den USA und Japan verbessern.

Wesentlicher Inhalt des EPÜ Sprachenübereinkommens

Die angestrebte Senkung der Kosten für europäische Patente wird dadurch erreicht, dass ein Vertragsstaat auf sämtliche Übersetzungserfordernisse eines in einer Amtssprache des EPA (Deutsch, Französisch, Englisch) erteilten Patents verzichtet, wenn eine der Amtssprachen des EPA zugleich auch eine nationale Amtssprache ist. Vom Übereinkommen gänzlich unberührt bleibt jedoch das Recht der Unterzeichnerstaaten, den Patentinhaber im Falle von gerichtlichen Streitigkeiten zu verpflichten, auf eigene Kosten Übersetzungen des umstrittenen Patents in einer anerkannten Amtssprache einzureichen. Siehe Ziff. 2.2.2.

Änderungen des Patentgesetzes

Zur Ratifizierung des EPÜ Sprachenübereinkommens wird vorgeschlagen, die Artikel 112 bis 116 PatG als unmittelbare Folge der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen aufzuheben. Siehe Ziff. 2.2.5.

Würdigung

Mit dem EPÜ Sprachenübereinkommen können in erheblicher Weise die Kosten für europäische Patente reduziert werden, was zu einer Erhöhung der Attraktivität europäischer Patente und damit verbunden zu einer Stärkung des europäischen Patentsystems führt.

Die Ausgestaltung des EPÜ Sprachenübereinkommens als fakultatives Übereinkommen ermöglicht es den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, den Zeitpunkt des Beitritts entsprechend der innenpolitischen Willensbildung zu wählen. Für die Vertragsstaaten, die vorderhand nicht dem EPÜ Sprachenübereinkommen beitreten, bietet diese Vertragsausgestaltung die Möglichkeit, sich von der Effektivität des Übereinkommens zu überzeugen.

Neben der Schweiz haben 9 weitere Staaten das Übereinkommen unterzeichnet. Hervorzuheben ist, dass Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich das ebenfalls zu den Unterzeichnerstaaten gehören. Damit ist nicht nur eine wesentliche Vorbedingung für das Inkrafttreten des Übereinkommens erfüllt, sondern auch sichergestellt, dass die Länder mit der höchsten Zahl der Bennennungen in das neue Sprachenregime potenziell eingebunden sind.

Vor diesem Hintergrund wird beantragt, das EPÜ Sprachenübereinkommen zu genehmigen und den Bundesrat zu ermächtigen, dieses zu ratifizieren.

1.2.3 Patentrechtsvertrag

Ausgangslage

Der Patentrechtsvertrag geht auf ein ursprünglich ambitiöses Vorhaben der WIPO zur weltweiten, umfassenden Harmonisierung des Patentschutzes zurück. Dieses Projekt wurde 1984 mit Blick auf den als ungenügend empfundenen Mindestschutz

der PVÜ an die Hand genommen. Ziel war der Abschluss eines Abkommens zur Ergänzung der PVÜ betreffend Patente¹⁹.

Der Abschluss des TRIPS-Abkommens führte zu Überschneidungen mit dem Regelungsbereich des geplanten Ergänzungsabkommens. Letzteres scheiterte 1995 an der ablehnenden Haltung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Generalversammlung der WIPO und die Versammlung des Pariser Verbandes beschlossen daraufhin, einen Sachverständigenausschuss einzusetzen, der einen neuen Ansatz für die Förderung der Harmonisierung des Patentrechts namentlich im Bereich der Formalien nationaler und regionaler Patentanmeldungen diskutieren sollte. Damit wurde der Grundstein für den Patentrechtsvertrag gelegt.

Überblick über den Inhalt des Patentrechtsvertrags

Der Patentrechtsvertrag vereinheitlicht eine Reihe von national und regional sehr unterschiedlich geregelten Formalitäten im Zusammenhang mit der Anmeldung und Aufrechterhaltung eines Patents. Er legt etwa die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Anmeldedatums eines Patentgesuchs fest, regelt die formellen Anforderungen an ein solches Gesuch, bestimmt die Handlungen, für welche die Bestellung eines Vertreters nicht vorgeschrieben werden darf, reduziert die Übersetzungslast und beugt dem Rechtsverlust als Folge einer versäumten Frist vor, indem dem nationalen Gesetzgeber die Gewährung bestimmter Rechtsbehelfe vorgeschrieben wird. Der Vertrag stellt Maximalvorschriften auf. Von diesen dürfen die Vertragsparteien abweichen, um Bestimmungen zu erlassen, die aus der Sicht der Anmelder und Rechtsinhaber vorteilhafter sind als diejenigen des Patentrechtsvertrags und seiner Ausführungsvorschriften (Art. 2 Abs. 1 PLT). Siehe zum Inhalt des Vertrages Ziff. 2.2.3.

Änderungen des Patentgesetzes

Die Ratifizierung erfordert die Anpassung von wenigen Gesetzesvorschriften, nämlich von Artikel 46 PatG betreffend die Weiterbehandlung, von Artikel 56 PatG betreffend das Anmeldedatum sowie von Artikel 58 PatG, der die Änderung technischer Unterlagen regelt. Es wird aber eine weitergehende Überarbeitung der Patentverordnung erforderlich sein. Es kann diesbezüglich auf die späteren Ausführungen verwiesen werden (siehe Ziff. 2.2.6).

Würdigung

Der Patentrechtsvertrag schafft zwar kein weltweit einheitliches Patentverfahrensrecht, doch bringt er beachtliche Verbesserungen für Patentbewerber und -inhaber. Er gewährleistet einen verfahrensrechtlichen Mindeststandard und erleichtern den Zugang zum Patentschutz in einer Vielzahl von Ländern. Die administrativen Verfahren, an die der Patentschutz knüpft, sollen benutzerfreundlicher und effizienter werden. Mit der Vereinfachung des administrativen Aufwandes für die Benutzer des Patentsystems dürfte der Patentrechtsvertrag auch zur Reduktion der Kosten für einen weltweiten Patentschutz beitragen. Bislang unterzeichneten 54 Länder ein-

¹⁹ *Treaty Supplementing the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as far as Patents are Concerned.*

schliesslich der Schweiz den Patentrechtsvertrag und 8 Länder ratifizierten ihn (Stand: 31. Dezember 2003).

Angesichts des Interesses der Schweiz an einem vereinfachten internationalen Patentsystem sind die genannten Verbesserungen für den Schutz von Erfindungen auf internationaler Ebene zu begrüssen. Der Bundesrat beantragt daher dem Parlament, den Patentrechtsvertrag sowie die Ausführungsordnung zum Patentrechtsvertrag einschliesslich der Gemeinsamen Erklärungen der diplomatischen Konferenz zu genehmigen und den Bundesrat zu ermächtigen, diese zu ratifizieren.

Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen

Formalitäten im Patentrecht, die im Zusammenhang mit dem *access and benefit sharing* stehen (insbesondere auch die Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen in Patentgesuchen), sind nicht mit Artikel 6 PLT (siehe Ziff. 2.2.3.4) vereinbar, der die Form- und Inhaltsvorschriften für Patentgesuche im Sinne einer Maximalvorschrift abschliessend regelt.

Die Schweiz hat daher im Rahmen der WIPO im Mai 2003 Vorschläge unterbreitet, mit denen sie beantragt, die Ausführungsordnung PCT zu ergänzen, so dass dem nationalen Gesetzgeber ausdrücklich gestattet ist, die Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen im nationalen Recht vorzusehen. Aufgrund des Verweises in Artikel 6 PLT auf die Formvorschriften des PCT würden diese Änderungen auch für den Patentrechtsvertrag wirksam.

Mit Artikel 49a und Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG wird in Übereinstimmung mit der schweizerischen Haltung auf internationaler Ebene vorgeschlagen, die Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen vorzuschreiben (siehe Ziff. 2.1.6). Ein Inkraftsetzen dieser Vorschriften und die Ratifizierung des Patentrechtsvertrags ist indessen nur dann zeitgleich möglich, wenn der PCT in diesem Zeitpunkt entsprechend den schweizerischen Vorschlägen angepasst ist. Der Verlauf der Verhandlungen lässt sich im heutigen Zeitpunkt nicht zuverlässig beurteilen. Daher wird spätestens im Zeitpunkt der Ausarbeitung der Botschaft zu beurteilen sein, ob der Ratifikation des Patentrechtsvertrags oder Artikel 49a und Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG den Vorzug zu gegeben ist, wenn bis dahin eine Änderung des PCT entsprechend den schweizerischen Vorstellungen nicht absehbar ist. Die Vernehmlassung soll hier die Entscheidungsgrundlagen liefern.

1.3 WTO-Entschliessung zu Zwangslizenzen für den Export pharmazeutischer Produkte

In den vergangenen drei Jahren wurde auf internationaler Ebene die Frage des Zugangs zu pharmazeutischen Produkten in Entwicklungsländern heftig debattiert. Die Schweiz hat sich aktiv und konstruktiv an diesbezüglichen Verhandlungen beteiligt, um eine ausgewogene Lösung zu finden. In diesem Zusammenhang haben die Mitgliedstaaten der WTO am 14. November 2001 in Doha (Qatar) eine Erklärung zum TRIPS-Abkommen und die öffentliche Gesundheit²⁰ angenommen. Sie bein-

²⁰ Doc. WT/Min(01)/DEC/2 vom 14. November 2001, http://www.ige.ch/F/jurinfo/pdf/WT-MIN_01_DEC-2_Declaration%20TRIPS%20Public%20Health%20_fr.pdf.

hältet eine Reihe von Massnahmen, die die Mitgliedstaaten ergreifen können, um den Zugang zu pharmazeutischen Produkten auf ihrem Staatsgebiet zu verbessern.

Zur Nutzung von Zwangslizenzen durch WTO-Mitgliedstaaten mit ungenügenden oder fehlenden pharmazeutischen Herstellungskapazitäten konnte in Doha indessen kein Entschluss herbeigeführt werden. Nach Artikel 31 Buchstabe f TRIPS-Abkommen muss eine Zwangslizenz vorwiegend für die Versorgung des inländischen Marktes verwendet und kann nicht für den Export erteilt werden. Sofern ein pharmazeutisches Produkt im Exportland patentiert ist, kann dessen Import in ein Mitgliedstaat der WTO weder durch eine Zwangslizenz im Export-, noch durch eine solche im Importland ermöglicht werden.

Am 30. August 2003 schloss der Generalrat der WTO diese Lücke. Er verabschiedete eine Entschliessung²¹, die es jenen Mitgliedstaaten der WTO erlaubt, welche über genügende pharmazeutische Herstellungskapazitäten verfügen, unter klar definierten Voraussetzungen eine Zwangslizenz für die Herstellung und den Export patentgeschützter pharmazeutischer Produkte vorzusehen. Diese Massnahme soll es Entwicklungsländern mit fehlender oder ungenügender eigener Produktionskapazität (nachstehend: begünstigte WTO-Staaten) ermöglichen, zu einem für sie erschwinglichen Preis zu patentgeschützten pharmazeutischen Produkten zu kommen, falls sie diese zur Bekämpfung gravierender öffentlicher Gesundheitsprobleme wie beispielsweise von HIV/Aids oder Malaria benötigen.

Auf diese Weise leistet die WTO einen konkreten Beitrag, um die Versorgung der begünstigten Länder mit pharmazeutischen Produkten zu verbessern. Eine umfassende Lösung der Probleme bei der Gesundheitsversorgung in diesen Ländern setzt aber weitere Massnahmen voraus, wie etwa die Herabsetzung der Abgaben auf Importen solcher pharmazeutischer Produkte und die Verbesserung der medizinischen und logistischen Versorgung sowie der Prävention. Diese gehen aber über den Kompetenzbereich der WTO und über das Patentrecht hinaus, weshalb sie nicht Gegenstand der vorliegenden Revision bilden.

Wie die anderen Industriestaaten hat die Schweiz darauf verzichtet, als Importland von der durch die Entschliessung vom 30. August 2003 eröffnete Möglichkeit Gebrauch zu machen²². Die Schweiz ist aber bereit, ihre Herstellungskapazitäten auf pharmazeutischem Gebiet den von der Entschliessung begünstigten WTO-Staaten unter den dort festgelegten Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen der Bedingungen soll dies auch für Staaten gelten, die nicht der WTO angehören. Obschon die Schweiz keine Rechtspflicht trifft, sieht sie sich ihrer humanitären Tradition verpflichtet. Die vorliegende Revision sieht vor, der Entschliessung durch die Einführung einer Exportzwangslizenz für pharmazeutische Produkte Folge zu leisten (Art. 40c E-PatG; siehe Ziff. 2.3). Die Umsetzung der Entschliessung darf indessen nicht in einer Weise vorgenommen werden, welche die Erforschung und

²¹ Doc. WT/ L/540 vom 1. September 2003 und doc. JOB(03)/177 vom 30. August 2003, <http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Basistext.pdf> et <http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Einigung.pdf>.

²² Folgende Länder haben erklärt, als Importland auf den Gebrauch des neuen Systems der WTO zu verzichten: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Slowakische Republik, Schweden, Schweiz, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich und Zypern. Siehe doc. WT/ L/540 vom 1. September 2003, Ziffer 3 zu Absatz 1(b) und doc. JOB(03)/177 vom 30. August 2003.

Entwicklung neuer Medikamente in Frage stellt. Es muss auch sichergestellt sein, dass sie nicht zu kommerziellen Zwecken missbraucht wird.

Neben der Schweiz bereiten die Europäischen Gemeinschaften und einzelne Industriestaaten wie Kanada und Norwegen die Umsetzung der Entschliessung vom 30. August 2003 in das nationale Recht vor. Bisher steht jedoch noch in keinem Land eine entsprechende Gesetzgebung in Kraft. Die Schweiz übernimmt daher mit den vorliegenden Vorschlägen eine Vorreiterrolle.

1.4 Weitere Revisionspunkte

1.4.1 Parallelimporte

Am 7. Dezember 1999 erging der Bundesgerichtsentscheid in Sachen Kodak SA gegen Jumbo Markt AG²³. In diesem Urteil hat das Bundesgericht in Schliessung einer echten Gesetzeslücke für den Bereich des Patentrechts den Grundsatz der nationalen Erschöpfung statuiert und damit dem Patentinhaber ermöglicht, Parallelimporte patentgeschützter Güter, die gegen seinen Willen erfolgen, zu untersagen.

Das Urteil löste eine zum Teil heftige Debatte aus. Am 24. Januar 2000 ersuchte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-N) den Bundesrat, ihr eine Gesamtschau zur Problematik der Parallelimporte vorzulegen. In seinem daraufhin erstellten Bericht vom 8. Mai 2000 über Parallelimporte und Patentrecht²⁴ kam der Bundesrat zum Schluss, dass die Frage nach den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen eines Systemwechsels von der nationalen zur internationalen Erschöpfung beim gegenwärtigen Wissensstand nicht beantwortet werden könne und deshalb ein entsprechender Entscheid nicht voreilig in die Wege geleitet werden sollte. Vor diesem Hintergrund bekannte sich der Bundesrat zur geltenden nationalen Erschöpfung im Patentrecht. Er erklärte sich jedoch bereit, im Hinblick auf die Erschöpfungsproblematik weitere Abklärungen zu treffen.

Im Nachgang zu diesem Bericht überwies das Parlament am 22. März 2001 ein Postulat der WAK-N (Minderheit Hans-Rudolf Gysin)²⁵, das den Bundesrat beauftragte, die entsprechenden wirtschaftlichen und rechtlichen Abklärungen zu treffen.

Am 29. November 2002 verabschiedete der Bundesrat einen zweiten Bericht über Parallelimporte und Patentrecht²⁶. Er bestätigte darin – gestützt auf drei umfangreiche externe Studien – seine bereits im Jahre 2000 eingenommene Haltung und hielt am Status quo der nationalen Erschöpfung im Patentrecht fest. Der wirtschaftliche Nutzen eines solchen Wechsels mit einem zusätzlichen Wachstum

²³ BGE 126 III 129.

²⁴ *Parallelimporte und Patentrecht*, Bericht des Bundesrates vom 8. Mai 2000, http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j100_Parallelimporte_d.pdf.

²⁵ 00.3612 – Parallelimporte. Bericht zur Erschöpfungsproblematik.

²⁶ *Parallelimporte und Patentrecht*, Bericht des Bundesrates vom 29. November 2002, http://www.evd.admin.ch/imperia/md/content/dossiers/importations_paralleles/d/TRI_SCHLUSSBERICHT_PARALLELIMPORTE_Dt.pdf.

des Bruttoinlandprodukts (BIP) zwischen 0.0 und 0.1%²⁷ wiegt seiner Ansicht nach die Nachteile nicht auf. Der Bundesrat befürwortete jedoch Massnahmen zur Verhinderung eines Missbrauchs des Patentrechts. Hierzu gehört die Klärung der Anwendung des Kartellgesetzes auf Einfuhrbeschränkungen in Anlehnung an das Bundesgerichtsurteil in Sachen Kodak²⁸, welche durch eine Neufassung von Artikel 3 Absatz 2 KG bereits realisiert wurde²⁹. Weiter erklärte sich der Bundesrat bereit, in der Revision zum Patentgesetz eine Regelung zur sogenannten Doppelschutzproblematik aufzunehmen: Es soll verhindert werden, dass der nach geltendem Recht mögliche Parallelimport von marken- oder urheberrechtlich geschützten Produkten unterbunden wird, indem den Produkten ein patentierter Bestandteil von nebensächlicher Bedeutung beigelegt wird. In die vorliegende Revision des Patentgesetzes wurde deshalb ein Vorschlag zur Lösung der Doppelschutzproblematik aufgenommen (siehe Artikel 9b E-PatG, Ziff. 2.4.1).

Im Bericht vom 29. November 2002 hat der Bundesrat im weiteren die regionale Erschöpfung als mögliche Option bezeichnet.

Die regionale Erschöpfung kann die Schweiz nicht einseitig im Rahmen der Änderung des Patentgesetzes einführen. Dies würde das Diskriminierungsverbot nach GATT und TRIPS-Abkommen verletzen. Die regionale Erschöpfung kann nur statuiert werden, wenn ein bilaterales Abkommen mit der EU oder den EWR-Staaten abgeschlossen werden kann.

Mehrere parlamentarische Vorstösse verlangen, dass der Bundesrat nach Abschluss der Bilateralen Verhandlungen II die Aufnahme von Verhandlungen mit der EU prüft, welche eine Ausdehnung der regionalen Erschöpfung der EU im Patentrecht auf die Schweiz auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zum Ziel haben. Der Bundesrat hat sich bereit erklärt, bis Ende 2004 dazu einen Bericht zu erstatten. Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass ein Wechsel zur regionalen Erschöpfung im Patentrecht besonders im Bereich der regulierten Märkte mit administrierten Preisen mit Nachteilen für die forschungsintensive Industrie verbunden ist.

1.4.2 Schaffung eines Bundespatentgerichts

Für den Rechtsschutz in Patentrechtsstreitigkeiten soll ein nationales Spezialgericht mit ausschliesslicher Zuständigkeit in Verletzungs- und Rechtsgültigkeitsfragen mit Bezug auf Patente geschaffen werden, welches die heute zuständigen kantonalen Gerichte ablöst. Dieser Systemwechsel wird von Wirtschaftskreisen seit langem gefordert. Insbesondere die Schweizer Gruppe der AIPPI (Internationale Vereinigung für den Schutz Geistigen Eigentums) und INGRES (Institut für gewerblichen Rechtsschutz) haben sich in den letzten Jahren mit Unterstützung der economie-suisse mit Nachdruck für die Konzentration der Patentstreitigkeiten bei einer einzigen nationalen Instanz eingesetzt und der Verwaltung entsprechende Regelungsvorschläge unterbreitet.

²⁷ Siehe CHRISTOPH RIECHMANN / STEPHAN VATERLAUS / JÖRG WILD, *Erschöpfung von Eigentumsrechten: Auswirkungen eines Systemwechsels auf die schweizerische Volkswirtschaft*, http://www.evd.admin.ch/imperia/md/content/dossiers/importations_paralleles/d/Studie_Systemwechse1_und_Anhang.pdf.

²⁸ BGE 126 III 129.

²⁹ BBl 2003 4517.

Die Forderung nach einem Bundespatentgericht geht bereits auf die Mitte der Vierziger Jahre zurück³⁰. Eine damals vom EJPD eingesetzte Expertenkommission verzichtete jedoch von vornherein auf Vorschläge, deren Verfassungsmässigkeit als nicht gegeben oder jedenfalls zweifelhaft erschien. Damit schied ohne weiteres jeder Eingriff in die kantonale Gerichtsorganisation und in das kantonale Prozessrecht aus; dasselbe Schicksal ereilte den Vorschlag auf Schaffung einer Kammer für Patentsachen mit technischen Fachrichtern beim Bundesgericht³¹. Als Beratungsgegenstand verblieb noch die Gestaltung des Verfahrens vor dem Bundesgericht in Patentsachen, was schliesslich in eine Revision von Artikel 67 OG mündete³².

Mit der im Zuge der Justizreform von Volk und Ständen beschlossenen Revision von Artikel 122 Absatz 2 BV und der Schaffung des neuen Artikel 191a BV sind die bisherigen verfassungsmässigen Hindernisse weggefallen. Die Forderungen aus der Wirtschaft nach einem Bundespatentgericht haben damit neuen Auftrieb erhalten. Der Bundesrat hat bereits in seiner Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege³³ darauf hingewiesen, dass die Schaffung eines Bundespatentgerichts zu einem späteren Zeitpunkt an die Hand genommen werden könnte. Den Entwicklungen auf internationaler Ebene, namentlich den Bemühungen zur Schaffung eines für europäische Patente zuständigen europäischen Patentgerichts, wurde aber Vorrang gegeben. Die diesbezüglichen Bemühungen werden indessen durch die unklare Situation innerhalb der Europäischen Union hinsichtlich der Verhandlungskompetenz der EU-Mitgliedstaaten zum Abschluss eines entsprechenden plurilateralen Abkommens überschattet und sind daher ins Stocken geraten. Aufgrund dieser Entwicklung ist es angezeigt, die Schaffung eines Bundespatentgerichtes im Rahmen der vorliegenden Vernehmlassung zur Diskussion zu stellen und – im Falle eines positiven Vernehmlassungsergebnisses – parallel mit der vorliegenden Patentgesetzrevision an die Hand zu nehmen. Dafür spricht auch die Überlegung, dass das Bundespatentgericht nicht nur bis zur Realisierung eines europäischen Patentgerichts, sondern danach auch als regionale erste Instanz einer europäischen Patentgerichtsbarkeit tätig sein könnte.

Unbestrittenermassen handelt es sich beim Patentrecht um eine hochtechnische Materie, welche von den mit Patentstreitigkeiten befassten Richterinnen und Richtern ein grosses Fachwissen und lange Erfahrung benötigt. Heute werden ca. 60% aller Patentstreitigkeiten vor den vier Handelsgerichten in Aarau, Bern, St. Gallen und Zürich ausgetragen. Die Qualität der Urteile dieser Gerichte ist allgemein anerkannt. Aufgrund der bestehenden Gerichtsstandsregeln kommt es jedoch immer wieder vor, dass Patentrechtsprozesse vor kantonalen Gerichten geführt werden müssen, die über keine ausreichende praktische Erfahrung im Patentrecht verfügen. Grund für diesen Missstand ist die geringe Anzahl Patentstreitigkeiten in der Schweiz von etwa dreissig pro Jahr, die es trotz der Verpflichtung der Kantone, eine einzige Instanz als zuständig zu bezeichnen, nicht ermöglicht, ausserhalb der Handelsgerichtskantone das notwendige Fachwissen zu erarbeiten. Oft müssen daher in diesen Kantonen staatliche Rechtsprechungsaufgaben an aussenstehende Experten

³⁰ Vgl. PatG Botschaft 1950, BBl **1950** I 933, 993.

³¹ Ergänzungsbotschaft vom 28. Dezember 1951 über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente, BBl **1952** I 20.

³² Ergänzungsbotschaft vom 28. Dezember 1951 über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente, BBl **1952** I 20/21.

³³ Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl **2001** 4222.

delegiert werden, wobei es für unerfahrene Gerichte schwierig ist, einen geeigneten Experten zu bestimmen. Die Delegation der technischen und rechtlichen Urteilsbegründung auf einen nicht zum gerichtlichen Spruchkörper gehörenden Experten ist auch aus rechtsstaatlichen Überlegungen problematisch. Verschärft wird dieses Problem durch den Umstand, dass das Bundesgericht als zweite Instanz trotz der Revision von Artikel 67 OG nur über eine beschränkte Kognition zur Überprüfung von Tatsachen, die durch die erste Instanz festgestellt wurden, verfügt. Oft kommt es daher zu unbefriedigenden Endergebnissen, die aufgrund der häufig hohen Streitwerte in dieser Materie grosse Auswirkung haben. Zudem soll Artikel 67 OG im neuen Bundesgerichtsgesetz³⁴ ersatzlos fallen gelassen werden, womit nur noch eine einzige Tatsacheninstanz für Patentprozesse zur Verfügung stehen wird, was zwingend mindestens eine kompetente Sachinstanz voraussetzt.

Die Schaffung eines Patentgerichts auf Bundesebene bereits in erster Instanz soll diese seit nunmehr über fünfzig Jahre bestehende unbefriedigende Situation beseitigen und eine flächendeckend qualitativ hochstehende Patentrechtssprechung garantieren. In zweiter Instanz soll weiterhin das Bundesgericht zuständig sein. Das Bundespatentgericht erster Instanz soll sich aus Juristen und Technikern zusammensetzen. Diese Zusammensetzung hat sich bei den Handelsgerichten bewährt. Als Verfahrensrecht wird – mindestens bis zum Inkrafttreten einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung – das vor Bundesgericht in Direktprozessen anwendbare Bundesgesetz über den Zivilprozess³⁵ mit geringfügigen Anpassungen vorgeschlagen. Den besonderen patentrechtlichen Verfahrensgegebenheiten soll durch Ausnahmeregelungen Rechnung getragen werden. Die Finanzierung soll primär über die Gerichtsgebühren, subsidiär aus den Patentjahresgebühren gewährleistet werden. Dem Bund entstünde dadurch keine finanzielle Zusatzbelastung.

AIPPI Schweiz und INGRES stützen sich mit ihrem Anliegen auch auf eine Umfrage, die sie bei den heute für Patentstreitigkeiten zuständigen kantonalen Gerichten durchführten. Eine grosse Mehrheit der befragten Justizbehörden spricht sich klar für eine Konzentration der Patentstreitigkeiten bei einem einzigen nationalen Gericht aus. Einzig eine Mehrheit der Richter in den Kantonen AR und VD steht dem Vorhaben skeptisch bis ablehnend gegenüber.

Gegen die Schaffung eines Bundespatentgerichts erster Instanz scheinen die geringe Anzahl von jährlichen Patentfällen und die anfallenden Fixkosten zu sprechen. Diese Argumente lassen sich jedoch dadurch entkräften, dass gerade die kleine Zahl von Fällen und die damit verbundene Grösse des Gerichts es erlauben, ein solches ohne grossen administrativen Aufwand zu schaffen. Zudem lassen die oft hohen Streitwerte in Patentprozessen die Annahme zu, dass sich das Gericht zu einem nicht unerheblichen Teil selbst finanzieren könnte. Die Finanzierung müsste jedoch allenfalls durch eine Erhöhung der Patentgebühren sichergestellt werden. Diese dürfte allerdings weniger als 10% betragen. Diese mögliche Erhöhung der Gebühren dürfte in- und ausländischen Patentinhabern als Preis für eine verbesserte gesamtschweizerische Rechtsprechung zuzumuten sein. Gesamtwirtschaftlich ist darüber hinaus in Rechnung zu stellen, dass die Kantone, welche die Kosten für die bisherige Lösung zu tragen hatten, entlastet würden und der Finanzhaushalt des Bundes nicht zusätzlich belastet würde. Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch zu be-

³⁴ Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG); BBl 2001 4480.

³⁵ Bundesgesetz über den Zivilprozess vom 4. Dezember 1947, SR 273.

tonen, dass eine spürbare Verbesserung des Rechtsschutzes in Patentstreitigkeiten mittel- und langfristig zu einer *Zunahme* der Fälle führen dürfte, da heute gerade wegen der Mängel in der schweizerischen Patentrechtspflege (insbesondere auch z.T. sehr lange Verfahrensdauer) die Tendenz besteht, nach Möglichkeit auch in Rechtsstreitigkeiten mit einer schweizerischen Partei auf professionellere ausländische Gerichte auszuweichen. Es ist durchaus auch denkbar, dass die schweizerische Gerichtsbarkeit in Patentsachen mit dieser Massnahme nicht nur für schweizerische Patentinhaber, sondern auch für Pateninhaber im angrenzenden Ausland an Attraktivität gewinnt.

Die Umfrage von AIPPI Schweiz und INGRES zeigt, dass die Schaffung eines Bundespatentgerichts erster Instanz eine Grosszahl der Kantone von einer Materie entlasten könnte, mit der sie zwar nur selten konfrontiert sind, die dann aber übermässig die personellen Ressourcen der zuständigen Gerichte absorbiert. Mit einem einzigen Gericht auf nationaler Ebene würde ermöglicht, dass die Rechtsprechung mit Bezug auf das wirtschaftlich, aber auch sozialpolitisch zunehmend wichtigere Patentrecht durch qualifizierte Richter auf hohem Niveau für die ganze Schweiz gewährleistet werden könnte. Eine solche Gewährleistung ist nicht zuletzt auch mit Blick auf die Gewährleistung der Rechtsdurchsetzung im Bereich der Biotechnologie sowie im zunehmend internationalen Umfeld des Patent- und Patentstreitregelungsrechts ein wichtiges Anliegen.

Aus all diesen Gründen wurde ein Grundsatzartikel in die vorliegende Gesetzesvorlage aufgenommen (Art. 76 E-PatG, siehe Ziff. 2.4.2), der die Schaffung eines Bundespatentgerichts erster Instanz vorsieht. Bei einer positiven Aufnahme des Vorschlags werden im Rahmen der Ausarbeitung der Botschaft zur Patentgesetzrevision die Rechtsgrundlagen für das Bundespatentgericht im Einzelnen auszuarbeiten sein.

1.4.3 Schaffung einer Berufsregelung für Patentanwälte

Regelungsbedarf

Beim Patentwesen handelt es sich um ein sowohl materiell wie auch formell äusserst komplexes Gebiet, das sich im Grenzbereich zwischen Technik und Rechtswissenschaft bewegt. Die Anforderungen an die Qualität der zugehörigen Beratung und Vertretung sind insbesondere mit Blick auf die internationale Verflechtung des Patentwesens in den letzten Jahren massiv angestiegen, weshalb eine gesetzliche Regelung des Berufsstands der Patentanwälte zum Schutz der Rechtssuchenden und damit letztlich der Schweizer Wirtschaft erforderlich wird. Die vorliegende Revision will durch einen massvollen Ausbau des Prüfungsverfahrens das nationale Patentsystem stärken (siehe Ziff. 2.1.7). Eine volle Prüfung ist aber nicht vorgesehen. Die Anmelder sind deshalb auf professionelle Hilfe angewiesen, weil sie wegen der beschränkten Prüfung keine Gewähr haben, dass ihr Schutzrecht auch wirklich gültig ist. Der Patentanwalt nimmt also recht eigentlich eine vorbereitende Funktion für die Ausstellung des Rechtstitels durch das IGE wahr. Das Vertrauen seiner Klienten muss deshalb geschützt werden.

In Frankreich, Deutschland, Österreich und Liechtenstein ist beispielsweise der Berufsstand des Patentanwalts bereits seit längerer Zeit geregelt. Der momentan regelungsfreie Zustand in der Schweiz steht einer gegenseitigen Anerkennung des

Berufsstands im Rahmen der bilateralen Abkommen mit der Europäischen Union und mit Blick auf die Mitgliedschaft der Schweizer Patentanwälte in internationalen Verbänden im Wege.

Mit einer Berufsregelung und der Statuierung eines Berufsgeheimnisses kann zudem das Vertrauensverhältnis zwischen Patentanwalt und Klient besser gewährleistet werden. Insbesondere bei Verletzungsverfahren in den USA besteht für Schweizer Unternehmen heute der Nachteil, dass die von ihren Patentanwälten verfassten Gutachten der Gegenpartei unter Umständen zugänglich gemacht werden müssen, während sich die Patentanwälte der amerikanischen Wettbewerber auf das sog. „Attorney-Client-Privilege“ berufen können.

Zur Diskussion steht sodann ein Mitwirkungsrecht von Patentanwälten an Verfahren vor einem künftigen Bundespatentgericht (siehe Ziff. 1.4.2) und dem in Entstehung begriffenen Europäischen Patentgericht.

Eckpunkte der geplanten Regelung

Die Regelung soll in einem separaten Bundesgesetz über die Patentanwältinnen und Patentanwälte (Patentanwaltsgesetz) erfolgen, das – ein positives Vernehmlassungsergebnis vorausgesetzt – gleichzeitig wie das revidierte Patentgesetz in Kraft tritt. Es ist vorgesehen, dass das Gesetz von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern des IGE, der Patentanwaltschaft (Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwälte VSP, Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte VESPA, Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz VIPS) sowie der *economiesuisse* erarbeitet und anschliessend bei den interessierten Kreisen in eine informelle Konsultation gegeben wird. Die Eckpunkte der beabsichtigten Gesetzgebung sehen wie folgt aus:

Die Mitglieder des Berufsstands der Patentanwälte sollen berechtigt sein, die berufsmässige Vertretung Dritter vor dem IGE sowie der Rekurskommission für Geistiges Eigentum wahrzunehmen. Auf Vorschlag der erwähnten Arbeitsgruppe hin wird im Rahmen der vorliegenden Vernehmlassung zur Diskussion gestellt, die Vertretungsberechtigung für den Bereich der Patente als ausschliessliche auszugestalten, wobei die Rechte der Schweizer Rechtsanwälte jedoch nicht angetastet werden. Der damit verbundene Eingriff in die Handels- und Gewerbefreiheit der zur gewerbsmässigen Vertretung nicht mehr zugelassenen Personen rechtfertigt sich durch das überwiegende Interesse am Schutz der Anmelder und Inhaber von Patenten vor unqualifizierten Vertretern (analog dem Anwaltsmonopol in Gerichtssachen): Das hochgradig komplexe Tätigkeitsfeld eines Patentanwalts und die üblicherweise langen Zeiträume zwischen der Anmeldung und einer allfälligen prozessualen Durchsetzung des Patents haben zur Folge, dass eine ungenügende Qualität der Vertretung oft erst manifest wird, wenn das Schutzrecht in seiner endgültigen Form bereits feststeht und nicht mehr korrigiert werden kann.

Die Zulassung zum Beruf des schweizerischen Patentanwalts soll insbesondere an folgende Bedingungen geknüpft sein:

- ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Hochschuldiplom;
- eine dreijährige Praxis bei einem Schweizer Patentanwalt oder in der Patentabteilung eines schweizerischen Industrieunternehmens;
- eine (qualitativ den Anforderungen der Eignungsprüfung des Europäischen Patentamts entsprechende) bestandene Prüfung, welche sicherstellt, dass der

Kandidat über fundierte Kenntnisse im gesamten schweizerischen Immaterialgüterrecht – mit Schwergewicht im Patentrecht unter Einschluss des europäischen und internationalen Patentrechts – verfügt und diese praktisch anwenden kann, sowie dass er sich zudem im schweizerischen Wettbewerbs-, Vertrags- sowie Verfahrensrecht vor Gerichts- und Verwaltungsbehörden auskennt.

Will der Patentanwalt seinen Klienten kompetent und umfassend beraten, muss er neben einer fundierten technischen Grundausbildung über höchst spezialisierte und detaillierte Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts und – um eine ganzheitliche Beratung sicherstellen zu können – des übrigen Immaterialgüterrechts sowie jener Rechtsgebiete verfügen, welche bei der Verwertung und Durchsetzung der Rechte an Geistigem Eigentum zur Anwendung gelangen. Sodann ist zu berücksichtigen, dass die Tätigkeit der Patentanwälte zunehmend international ausgerichtet ist; heute wird die überwiegende Mehrheit der für die Schweiz wirksamen Patente über das Europäische Patentübereinkommen erteilt. Vor diesem Hintergrund haben die Schweizer Unternehmen ein vitales Interesse an einer kompetenten Beratung auch in Bezug auf europäische und internationale Patentverfahren sowie an einer qualitativ hochstehenden Vertretung vor den nationalen und internationalen Behörden. Im Rahmen der Zulassung wird als Nachweis für die Kenntnisse im europäischen und internationalen Patentrecht eine bestandene Eignungsprüfung des Europäischen Patentamts anerkannt, so dass die dort zugelassenen Vertreter nurmehr den Nachweis über Kenntnisse im schweizerischen Recht erbringen müssen.

Wer die obengenannten Bedingungen erfüllt, soll den Titel „Patentanwalt“ bzw. „Patentanwältin“ führen dürfen, die Rechte des Berufsstandes geniessen und in der von der Aufsichtsbehörde geführten Liste eingetragen werden.

In der Industrie tätige Patentanwälte sollen berechtigt sein, denselben Titel zu führen und daneben im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit auch Klienten zu vertreten. Zudem sollen Patentanwälte unter bestimmten Voraussetzungen berechtigt sein, als Aktiengesellschaften zu firmieren.

Der Patentanwalt ist an ein Standesrecht gebunden, welches im Wesentlichen dem Standesrecht der Schweizer Rechtsanwälte bzw. jenem der vor dem Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter (epi) nachgebildet sein soll. Die Zulassung und die Aufsicht über die Einhaltung der standesrechtlichen Vorschriften obliegt einer Aufsichtsbehörde, welche als öffentlichrechtliches Organ auszugestalten ist, das sich aus Vertretern des IGE, der Patentanwaltschaft sowie gegebenenfalls des künftigen Bundespatentgerichts zusammensetzt.

Den wohlerworbenen Rechten der vor dem Inkrafttreten des Patentanwaltsgesetzes berufstätigen Patentanwälte soll insoweit Rechnung getragen werden, als diese auch ohne Eignungsprüfung zur weiteren Ausübung des Patentanwaltsberufs zugelassen werden, sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, welche sicherstellen, dass der Qualitätssicherungszweck des Gesetzes verwirklicht wird.

1.4.4 Massnahmen zur Bekämpfung von Nachahmungen und Piraterie

Die Problematik der Nachahmung und Piraterie von Originalwaren hat in den letzten Jahren weltweit stetig an Bedeutung zugenommen. Nach Schätzungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) machen

Fälschungen ca. 7–9% des gesamten Welthandels aus, womit der Originalprodukte herstellenden Wirtschaft jährlich über 400 Mia. US-\$ verloren gehen. Gefälschte Güter bergen zudem die Gefahr der Täuschung von Konsumenten und können – namentlich im Falle von Medikamenten – ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko darstellen. Als Massnahmen zur Bekämpfung von Nachahmung und Piraterie dienen zum einen die Instrumente, um Pirateriegut beim grenzüberschreitenden Verkehr mit der Hilfe der Zollbehörden aus dem Verkehr zu ziehen. Zum anderen sind für die gerichtliche Durchsetzung von Immaterialgüterrechten geeignete Rechtsbehelfe zur Verfügung zu stellen, damit der Rechtsinhaber erfolgreich gegen Nachahmer und Dritte vorgehen kann, welche gefälschte Waren verbreiten.

Vor diesem Hintergrund erliess die Europäische Union am 22. Juli 2003 die EG-Zoll-Verordnung. Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2004 in Kraft und ersetzt die Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994³⁶.

In der Schweiz sieht das Designgesetz als jüngster immaterialgüterrechtlicher Erlass die wirksamsten Hilfeleistungen der Zollverwaltung vor. Im Unterschied zu den anderen Spezialgesetzen erstreckt sich deren Anwendungsbereich nebst der Ein- und Ausfuhr von rechtsverletzenden Gegenständen auch auf deren Durchfuhr. Dadurch wird verhindert, dass die Schweiz zum Transitland für Pirateriegut wird. Gleichwohl wird auch die im Designgesetz vorgesehene Hilfeleistung der Zollverwaltung dem gegenwärtigen internationalen Standard teilweise nicht gerecht. Es fehlt namentlich die Möglichkeit, dem Rechtsinhaber Proben oder Muster von verdächtigen Waren zur Prüfung zu übergeben oder entdeckte gefälschte Waren in einem einfachen Verfahren zu vernichten. Im Patentgesetz ist das Instrumentarium der Hilfeleistung der Zollbehörden bislang überhaupt nicht vorgesehen, so dass diese selbst bei offensichtlich gefälschten Waren nicht einschreiten können.

Die vorliegende Revision wird deshalb zum Anlass genommen, um auch im Patentgesetz wirksame Hilfeleistungen der Zollverwaltung zu verankern und – als materiellrechtliche Voraussetzung für den Zugriff auf gefälschtes Transitgut – das ausschliessliche Recht des Patentinhabers auf die Durchfuhr auszudehnen. Die Artikel 51 bis 60 des TRIPS-Abkommens ermächtigen die Mitgliedstaaten ausdrücklich zur Regelung solcher Massnahmen.

Weil alle Bereiche des Immaterialgüterrechts unter dem Phänomen der Nachahmung und Piraterie stark leiden, werden auch die anderen immaterialgüterrechtlichen Spezialgesetze, also das Urheberrechtsgesetz, das Topographengesetz, das Markenschutzgesetz) sowie das Designgesetz entsprechend angepasst.

Als Massnahmen zur wirkungsvolleren Bekämpfung von Nachahmung und Piraterie im Rahmen von gerichtlichen Verfahren sollen ferner in allen Spezialgesetzen das Auskunftrecht gegenüber dem Besitzer von rechtsverletzenden Waren und der Umfang der Einziehung im Zivilverfahren auf das Niveau des Designgesetzes angehoben werden. Schliesslich soll eine umfassende Mitteilungspflicht über rechtskräftige Urteile der Gerichte sicherstellen, dass das IGE national und international den erforderlichen Informationsfluss im Kampf gegen Nachahmung und Piraterie sicherstellen kann. Mit diesen Massnahmen wird ein Schutzniveau erreicht, welches

³⁶ Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 über Massnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr, ABl. EG Nr. L 341 vom 30. Dezember 1994, S. 8.

mit dem Vorschlag der Europäischen Kommission für eine „Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates über die Massnahmen und Verfahren zum Schutze der Rechte an geistigem Eigentum“ (KOM(2003)46) vom 30. Januar 2003 gleichwertig ist.

1.4.5 Sonstiges

Älteres Recht

Die Wirkung des älteren Rechts wird in der Schweiz anders als in den anderen europäischen Ländern und im Europäischen Patentübereinkommen definiert. Diese Sonderbehandlung ist in der Praxis von geringer Bedeutung, stellt aber eine unnötige Komplizierung des schweizerischen Rechtssystems dar. Aus diesem Grund haben verschiedene Vernehmlassungsteilnehmer zum Entwurf vom 29. Oktober 2001 eine Änderung von Artikel 7a PatG im Sinne einer Harmonisierung mit dem EPÜ beantragt. Dieses Anliegen ist vorliegend berücksichtigt (siehe Ziff. 2.4.5.1).

Internationales Privatrecht

Artikel 109 IPRG wird auf Anregung von Immaterialgüterrechtsorganisationen revidiert, um bis zur Schaffung eines Bundespatentgerichts bei immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten eine Zuständigkeit bei den kantonalen Handelsgerichten zu begünstigen, und andererseits auch im Bestreben, das IPRG an die Regelung im Gerichtsstandsgesetz und im Lugano-Übereinkommen³⁷ anzupassen. Für Verletzungsklagen sollen drei Gerichtsstände *alternativ* vorgesehen werden: das Schweizer Domizil des Beklagten, der Handlungs- und Erfolgsort sowie der Niederlassungsgerichtsstand. Der Vorschlag wurde aufgrund des Wegfalls des Artikels 59 BV 1874 möglich.

Um die Kohärenz innerhalb des IPRG zu wahren, sind diese Aspekte auch im Zusammenhang mit den Gerichtständen für unerlaubte Handlungen und für die ungerechtfertigte Bereicherung zu berücksichtigen. Dem Harmonisierungsvorhaben mit dem Gerichtsstandsgesetz entsprechend stehen bei den vorgeschlagenen Änderungen nicht neue internationale Zuständigkeiten der Schweiz im Vordergrund, sondern eine Neuregelung der örtlichen Zuständigkeiten in der Schweiz, wenn ein internationales Verhältnis vorliegt.

Was Verletzungsklagen betrifft, so entspricht Artikel 129 IPRG inhaltlich in etwa dem Artikel 109 IPRG. Trotzdem sind die Fragen betreffend Verletzungsklagen im Bereich des Immaterialgüterrechts und diejenigen betreffend andere Arten von unerlaubten Handlungen im IPRG separat behandelt, während im Gerichtsstandsgesetz auf eine solche Trennung verzichtet wurde. Artikel 25 GestG regelt nämlich unerlaubte Handlungen mit Einschluss derjenigen im Bereich des Immaterialgüterrechts. Eine Revision des Art. 109 IPRG und Harmonisierung des IPRG mit dem Gerichtsstandsgesetz im Bereich der unerlaubten Handlungen legt dementsprechend auch eine Revision von Artikel 129 IPRG nahe, wobei beide Bestimmungen miteinander in Einklang zu bringen sind, u.a. auch betreffend den Niederlassungsgerichtsstand.

³⁷ Übereinkommen vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; SR 0.275.11.

Es ist anzumerken, dass Artikel 25 GestG neben dem Wohnsitz des Beklagten, Handlungs- und Erfolgsort auch den Wohnsitz der geschädigten Person vorsieht. Oft wird die geschädigte Person der Kläger sein. Im internationalen Verhältnis wäre die Übernahme eines solchen Gerichtsstands nicht am Platz, da er einen im internationalen Verhältnis verpönten Anwendungsfall des *forum actoris* darstellt. Dieser Gerichtsstand wurde demzufolge im E-IPRG nicht übernommen.

Artikel 109 und 129 IPRG sehen zusätzlich einen Gerichtsstand der Streitgenossenschaft für die jeweils betroffene Materie vor. Diese Bestimmungen sind im Rahmen der vorliegenden Revision nicht betroffen. Eine allgemeine und mit dem Zivilprozessrecht harmonisierte Regelung der Frage des Gerichtsstands der Streitgenossenschaft sowie der Gerichtsstände der objektiven Klagehäufung und der Konnexität (und gegebenenfalls auch die Intervention) wäre jedoch im Rahmen der Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts auf eidgenössischer Ebene vorzunehmen.

Anpassung an den PCT

Die Versammlung der Mitgliedstaaten des Verbands für die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens stimmte an ihrer 30. Sitzung vom 24. September bis 3. Oktober 2001 einer Änderung des Artikels 22 des PCT in einem vereinfachten Revisionsverfahren zu. Nach Artikel 22 Absatz 1 PCT muss ein Anmelder vor Ablauf einer Frist von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum gegenüber den Bestimmungsämtern eine Reihe von Handlungen vornehmen, um sicherzustellen, dass die internationale Anmeldung von diesen Bestimmungsämtern weiterbehandelt wird. Die Frist wurde nunmehr auf 30 Monate verlängert und damit an die Frist von Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe a PCT angeglichen, welche Bestimmung nur zur Anwendung kommt, wenn der Anmelder eine vorläufige internationale Prüfung verlangt hat.

Ziel dieser Änderung ist es, die Arbeitslast der internationalen Behörden zu reduzieren und damit die Funktionsfähigkeit des internationalen Anmeldesystems angesichts der wachsenden Anmeldezahlen zumindest kurzfristig sicherzustellen. Es hat sich nämlich gezeigt, dass viele Anmelder eine internationale vorläufige Prüfung nur deshalb beantragten, um in den Genuss der längeren Frist nach Artikel 39 PCT zu gelangen. Dies verursachte den mit der Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts beauftragten Behörden einen zusätzlichen Arbeitsaufwand, obschon am Prüfungsbericht letztlich kein Interesse bestand. Aufgrund der Angleichung der Frist von Artikel 22 PCT an diejenige von Artikel 39 PCT ist zu erwarten, dass eine erhebliche Zahl der Anmelder auf eine internationale vorläufige Prüfung verzichten wird, was zu einer Reduktion der Arbeitslast der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörden führen wird. Es wird deshalb vorgeschlagen, die erforderlichen Änderungen des Patentgesetzes vorzunehmen (siehe Ziff. 2.4.5.3).

Im Zuge dieser Anpassung sollen auch die erforderlichen Änderungen der Patentverordnung vorgenommen werden, die es erlauben, den Vorbehalt zu den von der Versammlung der Mitgliedstaaten des Verbands für die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens an deren 28. Sitzung vom 13. bis 17. März 2000 beschlossenen Änderungen der Ausführungsordnung PCT zurückzuziehen. Den Kernpunkt dieser Änderungen bildet die Möglichkeit der Patentbewerber, bereits im Zeitpunkt der Einreichung einer internationalen Anmeldung eine Reihe nationaler Erfordernisse hinsichtlich Form und Inhalt einer Anmeldung zu erfüllen,

die nach Artikel 27 PCT in Verbindung mit Regel 51*bis*.1 zulässig sind. Der Patentbewerber braucht folglich nicht erst beim Eintritt in die nationale Phase die nach nationalem Recht verlangten Unterlagen einzureichen, sondern kann diesen Erfordernissen mittels standardisierter Erklärungen in der internationalen Anmeldung genügen.

Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers

Ein wesentliches Anliegen des neuen Designgesetzes war die Regelung der Aktivlegitimation der Lizenznehmer. Nach eingehenden Diskussionen beschlossen die Räte, dem ausschliesslichen Lizenznehmer für Leistungsklagen (Art. 35 Abs. 4 DesG) sowie sinngemäss bei vorsorglichen Massnahmen (Art. 38 Abs. 4 DesG) eine selbständige Klagebefugnis zuzuerkennen. Die Beschränkung der Aktivlegitimation auf den ausschliesslichen Lizenznehmer erfolgte angesichts der in den parlamentarischen Beratungen geäusserten Bedenken, dass es bei einer Klagebefugnis aller Lizenznehmer unter diesen zu einem Konflikt darüber kommen könnte, wer die Rechtsverletzung geltend machen kann.

Eine entsprechende Regelung dieser in einem immaterialgüterrechtlichen Spezialerlass erstmals vorgesehenen Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers wird nunmehr auch für das Patentgesetz, das Markenschutzgesetz und das Urheberrechtsgesetz eingeführt. Durch den Verweis in Artikel 10 ToG gilt die Regelung im Urheberrecht auch für das Topographengesetz.

Aufhebung der Vorschriften über die Vorprüfung

Das Patentgesetz enthält derzeit neben den Vorschriften zum aktuellen Erteilungsverfahren auch Vorschriften betreffend die sogenannte amtliche Vorprüfung (siehe im Wesentlichen Art. 87 ff. PatG), die nur noch übergangsrechtlich von Interesse ist. Die amtliche Vorprüfung wurde im Rahmen der Revision des Patentgesetzes von 1954 für die Gebiete der Textilveredelung und der Zeitmessungstechnik eingeführt³⁸. Sie unterstellte Erfindungen auf diesen Gebieten einer sogenannten vollen Prüfung, bei der alle Erteilungsvoraussetzungen einschliesslich der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit Gegenstand einer Beurteilung durch die Erteilungsbehörde bilden (siehe zu den Hintergründen Ziff. 2.1.7). Im Unterschied dazu prüft das IGE im heute geltenden nationalen Erteilungsverfahren nicht, ob eine Erfindung neu ist und ob sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

1995 wurde die amtliche Vorprüfung angesichts der zunehmenden Präferenz der Anmelder für das zwischenzeitlich geschaffene europäische Patenterteilungsverfahren abgeschafft³⁹. Die Gesetzesvorschriften betreffend das Vorprüfungsverfahren wurden indessen nicht aufgehoben, weil sie weiterhin auf die damals hängigen, der amtlichen Vorprüfung unterstellten Patentgesuche und auf daraus hervorgegangenen Patente anwendbar waren⁴⁰.

Im Verlauf dieses Jahres werden die drei letzten Patentgesuche, die der amtlichen Vorprüfung unterstellt sind, erledigt werden können. Damit verlieren die Bestimmungen für das Vorprüfungsverfahren vor dem IGE ihre Bedeutung. Sie sollen

³⁸ PatG Botschaft 1950, BBl **1950** I 933, 939 ff.

³⁹ PatG Botschaft 1993, BBl **1993** III 706, 716 f.

⁴⁰ PatG Botschaft 1993, BBl **1993** III 706, 727 f.

daher im Interesse einer Entschlackung des Patentgesetzes aufgehoben werden. Die wenigen Gesetzesvorschriften betreffend *Patente*, die mit amtlicher Vorprüfung erteilt wurden, werden durch bestehende Änderungsvorschläge oder geringfügige Anpassungen aufgefangen und erfordern daher keine Übergangsregelung (siehe Ziff. 2.4.5.5). Sie können mithin ebenfalls aufgehoben werden, auch wenn die maximale Patentschutzdauer für die letzten betroffenen Patente theoretisch erst im Jahre 2015 abläuft.

2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln

2.1 Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie

2.1.1 Begriffsbestimmungen

Im revidierten Gesetz bedeutet

- „biologisches Material“ ein Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann;
- „im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren“ ein Züchtungsverfahren, das vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht;
- „mikrobiologisches Verfahren“ jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

Mit diesen Definitionen kommt diesen Begriffen im revidierten Gesetz der gleiche Sinn zu wie in der EG-Biotechnologie-Richtlinie.

2.1.2 Erfindungsbegriff und Ausschlüsse von der Patentierung (Art. 2 E-PatG)

2.1.2.1 Änderungen durch das Stammzellenforschungsgesetz

Hintergrund

Am 19. Dezember 2003 verabschiedete das Parlament das Stammzellenforschungsgesetz. Durch die Übergangsvorschriften dieses Gesetzes (Art. 27 StFG) wird auch das Patentgesetz geändert. Die Änderung betrifft den geltenden Artikel 2 Buchstaben a PatG. Diese Bestimmung schliesst Erfindungen von der Patentierung aus, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstossen würde. Dieser sehr offen gefasste Patentierungsausschlussgrund wird durch Artikel 27 StFG konkretisiert. Das geschieht durch eine Aufzählung von Kategorien von möglichen Erfindungen, deren Verwertung als Verstoss gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten zu werten wäre. Die Aufzählung soll den Rechtsanwendern klarere Leitlinien zur Handhabung dieses Patentierungsausschlusses in die Hand geben. Die Konkretisierung beschränkt sich allerdings auf den Geltungsbereich des Stammzellenforschungsgesetzes, einschliesslich der durch dieses Gesetz tangierten Bereiche des Fortpflanzungsmedizingesetzes. Dies macht es erforderlich, Artikel 2 PatG in der Fassung nach Artikel 27 StFG im Rahmen der vorliegenden Revision des Patentgesetzes zu überarbeiten. Denn die vorliegende

Revision will für den *gesamten* Bereich biotechnologischer Erfindungen klare Rechtsregeln schaffen.

Artikel 2 PatG in der Fassung nach Artikel 27 StFG

Die im Rahmen der vorliegenden Revision des Patentgesetzes vorgeschlagenen Änderungen bauen auf Artikel 2 PatG in der Fassung nach Artikel 27 StFG auf, welcher den folgenden Wortlaut hat:

Ausschluss von der Patentierung

¹ Von der Patentierung ausgeschlossen sind Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde. Insbesondere werden keine Patente erteilt für:

- a. Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen und die damit gewonnenen Klone;
- b. Verfahren zur Bildung von Chimären und Hybriden unter Verwendung von menschlichen Keimzellen oder menschlichen totipotenten Zellen und die damit gewonnenen Wesen;
- c. Verfahren der Parthenogenese unter Verwendung menschlichen Keimgutes und die damit erzeugten Parthenoten;
- d. Verfahren zur Veränderung der in der Keimbahn enthaltenen genetischen Identität des menschlichen Lebewesens und die damit gewonnenen Keimbahnzellen;
- e. unveränderte menschliche embryonale Stammzellen und Stammzelllinien.

² Von der Patentierung ebenfalls ausgeschlossen sind Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden.

Erläuterungen zum Artikel 2 PatG in der Fassung nach Artikel 27 StFG

Buchstabe a: Als Verfahren zum Klonen von Menschen ist jedes Verfahren anzusehen, das darauf abzielt, einen Menschen zu schaffen, der im Zellkern die gleiche Erbinformation wie ein anderer lebender oder verstorbener Mensch besitzt. In technischer Hinsicht sind nach heutigem Wissensstand erfasst das *Embryonen-splitting* (Verfahren der künstlichen Mehrlingsbildung, bei dem der Embryo vom Zweizell- bis zum Blastozystenstadium durch Trennung des Zellverbands in zwei oder mehr Teile aufgeteilt wird) und der *Zellkerntransfer* (Verfahren der künstlichen Mehrlingsbildung, bei dem ein Zellkern einer Körperzelle in das Zytoplasma einer entkernten Eizelle überführt wird). Der Begriff „Verfahren zum Klonen“ in Buchstabe a schliesst nach heutigem Meinungsstand zu Artikel 119 BV sowohl das reproduktive als auch das therapeutische Klonen ein⁴¹. Unter *reproduktivem Klonen* versteht man die künstliche Mehrlingsbildung, bei der die Geburt eines genetisch identischen Individuums bezweckt ist. *Therapeutisches Klonen* lässt sich definieren als die Herstellung eines Klons durch Zellkerntransfer mit dem Ziel, genetisch identische Stammzellen für den therapeutischen Einsatz zu gewinnen. Das thera-

⁴¹ Votum von Ständerat Bieri, AB 2003 S 190.

peutische Klonen unterscheidet sich vom reproduktiven Klonen mithin dadurch, dass die Embryonen nicht für die Herbeiführung einer Schwangerschaft verwendet, sondern zur Gewinnung embryonaler Stammzellen für Zell- und Gewebeersatztherapien herangezogen werden.

Buchstabe a entspricht Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a der EG-Biotechnologie-Richtlinie. Allerdings ist in Bezug auf Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a der EG-Biotechnologie-Richtlinie streitig, ob nur das reproduktive Klonen oder auch das therapeutische Klonen von der Patentierung ausgenommen sind. Auch die Sachverständigen der von der europäischen Kommission eingesetzten Expertengruppe für die Fragen der Patentierung im Bereich der Biotechnologie waren sich in dieser Frage nicht einig⁴². Es darf aber nicht übersehen werden, dass der EuGH ausdrücklich anerkannt hat, dass Artikel 6 der EG-Biotechnologie-Richtlinie den Verwaltungsbehörden und den Gerichten einen erheblichen Spielraum bei der Anwendung dieses Ausschlusses lässt. Diesen Spielraum erachtet das Gericht als notwendig, damit den besonderen Schwierigkeiten Rechnung getragen werden kann, die die Verwertung von bestimmten Patenten im sozialen und kulturellen Umfeld der jeweiligen Mitgliedstaaten aufwerfen können.⁴³ Insoweit kann auch der sehr umfassend zu verstehende Buchstabe a als mit der Biotechnologie-Richtlinie vereinbar angesehen werden.

Buchstabe a steht schliesslich auch im Einklang mit Artikel 1 des Zusatzprotokolls vom 12. Januar 1998⁴⁴ zur Biomedizinkonvention vom 4. April 1997⁴⁵, welcher das Klonen von Menschen untersagt⁴⁶.

Buchstabe b: Die Begriffe „Hybrid“ und „Chimäre“ sind hier im Sinne des Fortpflanzungsmedizingesetzes (Art. 2 Bst. m und n FMedG) verwendet. Ausgehend von dieser Begriffsbestimmung und der Voraussetzung, dass menschliche Keimzellen oder menschliche totipotente Zellen Verwendung finden müssen, wird nur eine eng begrenzte Gruppe von Mischwesen von Mensch und Tier von der Patentierbarkeit ausgenommen. Der Ausschluss erfasst solche Mischwesen, deren Zellen oder Zellverbände Erbgut von Mensch und Tier vereinigen. Somit ist nicht jedes tierische Lebewesen, das einen Bestandteil menschlichen Ursprungs (z.B. ein einzelnes Gen menschlichen Ursprungs) aufweist, von der Patentierung ausgenommen⁴⁷. Namentlich sind transgene Tiere oder Tiere, die menschliche Organe in sich tragen, nicht von Buchstabe b erfasst und damit auch nicht von der Patentierung ausgenommen. Solche Mischwesen können allerdings im Einzelfall wegen eines Verstosses gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten dennoch

⁴² JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Ziff. 16.2.3.6.3.

⁴³ EuGH, Urteil vom 9. Oktober 2001, Königreich der Niederlande/Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, Rs. C-377/98, Slg. 2001, I-7079, E. 37 f.

⁴⁴ Zusatzprotokoll vom 12. Januar 1998 über das Verbot des Klonens menschlicher Lebewesen.

⁴⁵ Europäisches Übereinkommen vom 4. April 1997 zum Schutze der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung der Biologie und Medizin (Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin).

⁴⁶ Siehe die Botschaft vom 12. September 2001 betreffend das Europäische Übereinkommen vom 4. April 1997 zum Schutze der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung der Biologie und Medizin (Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin) und das Zusatzprotokoll vom 12. Januar 1998 über das Verbot des Klonens menschlicher Lebewesen, BBl 2002 271.

⁴⁷ Votum von Ständerat Bieri, AB 2003 S 190.

nicht patentierbar sein, etwa weil die genetische Veränderung der Tiere geeignet ist, Leiden dieser Tiere zu verursachen, die nicht durch einen medizinischen Nutzen für Mensch oder Tier oder durch andere schutzwürdige Interessen aufgewogen werden.

Artikel 6 Absatz 2 der EG-Biotechnologie-Richtlinie enthält keinen entsprechenden Ausschlussbestand. Dennoch steht Buchstabe b nicht im Widerspruch zur Richtlinie. Laut Erwägungsgrund 38 der EG-Biotechnologie-Richtlinie sind nämlich Verfahren zur Herstellung von Chimären aus Keimzellen oder totipotenten Zellen von Menschen oder Tieren ebenfalls von der Patentierbarkeit ausgenommen. Grundlage hierfür bietet die Generalklausel von Artikel 6 Absatz 1 der EG-Biotechnologie-Richtlinie. Es wird aber auch die Auffassung vertreten⁴⁸, dass die Erzeugung hybrider Lebewesen aus Keimzellen oder totipotenten Zellen von Menschen oder Tieren unweigerlich die genetische Identität der Keimbahn menschlicher Lebewesen verändert, weshalb Erwägungsgrund 38 als Anwendungsfall von Artikel 6 Absatz 2 lit. c der EG-Biotechnologie-Richtlinie verstanden werden könne. In diesem Falle bedarf es weder eines Rückgriffs auf die Generalklausel noch eines spezifischen Ausschlussbestands.

Buchstabe c: Unter Parthenogenese (Jungfernzeugung) wird die Entwicklung der Eizelle zu einem Organismus ohne Befruchtung verstanden. Bei der (technisch herbeigeführten) Parthenogenese bei menschlichen Eizellen handelt es sich nicht um ein Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen im Sinne von Buchstaben a, da kein Lebewesen erzeugt wird, das im Zellkern die gleiche Erbinformation wie ein anderes lebendes oder verstorbene menschliches Lebewesen besitzt. Umstritten ist ausserdem, ob parthenogenetisch entstandene Wesen (Parthenoten) als Embryonen im Sinne der herkömmlichen Embryodefinition gelten können und daher als solche dem Patentrecht entzogen sind (siehe unten zum neuen Absatz 1). Obschon der Wissensstand derzeit noch keine klare rechtliche Erfassung der Parthenogenese zulässt, hat sich das Parlament entschieden, die Parthenogenese in den Regelungsbereich des Stammzellenforschungsgesetzes einzubeziehen und dem Klonen gleichzustellen. Als Konsequenz daraus hat es auch die Patentierung der Parthenogenese und der parthenogenetisch entstandenen Wesen ausgeschlossen.

Die EG-Biotechnologie-Richtlinie enthält keinen spezifischen Ausschlussbestand betreffend die Parthenogenese. Eine Zuordnung zu den einzelnen Konkretisierungen des Vorbehalts der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten in Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie stösst auf die soeben beschriebenen Schwierigkeiten. Angesichts des Spielraums, den Artikel 6 der EG-Biotechnologie-Richtlinie den Verwaltungsbehörden und den Gerichten bei der Anwendung dieses Ausschlusses lässt, kann Buchstabe c noch als nicht im Widerspruch zur EG-Biotechnologie-Richtlinie stehend verstanden werden.

Buchstabe d: Unter diesen Ausschlussbestand fällt namentlich die *Keimbahntherapie*. Hierbei handelt es sich um eine Methode zur Behandlung von Krankheiten durch Eingriffe in die Erbsubstanz von Keimbahn- oder Keimzellen. Defekte Erbsubstanz, die sich in einer Krankheit (z.B. Bluterkrankheit) äussert, wird durch Erbgut ersetzt, das diesen Defekt nicht aufweist. Die Keimbahntherapie ist in

⁴⁸ Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs vom 14. Juni 2001 in Sachen Königreich der Niederlande/Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, Rs. C-377/98, Slg. 2001, I-7079, Rz. 110. Zustimmung Entwicklungen und Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der Biotechnologie und der Gentechnik, Bericht der Europäischen Kommission vom 22. Oktober 2002 an das Europäische Parlament und den Rat, KOM[2002] 545 endg., S. 29.

der Schweiz verfassungsrechtlich untersagt (Art. 119 BV). Die Intervention zur Behebung eines Erbdefekts kann aber auch in anderen Zellen des Organismus erfolgen, indem dort die DNA modifiziert wird. Die veränderte DNA wird in diesem Fall nicht weitervererbt (sog. *somatische Gentherapie*). Solche Eingriffe sind durch die Verfassung nicht verboten und auch nicht von der Patentierung ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt der Ausschluss von Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik am menschlichen Körper (Art. 2 Abs. 4 Bst. b E-PatG). Auch nach der Biomedizinkonvention⁴⁹ sind Eingriffe in das menschliche Genom unter der Voraussetzung gestattet, dass sie keine Veränderungen des Genoms der Nachkommen der betroffenen Person zur Folge haben.

Buchstabe d entspricht inhaltlich Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b der EG-Biotechnologie-Richtlinie.

Buchstabe e: Dem Begriff „unverändert“ liegt ein enges biologisches Verständnis – d.h. die Identität mit den Zellen unmittelbar vor ihrer Entnahme aus der Blastozyste – zugrunde. In dieser Form haben embryonale Stammzellen noch an der Menschenwürde teil, die auch den Embryo mittelbar schützt⁵⁰. Massnahmen, die über die Erhaltung von embryonalen Stammzellen in diesem Zustand hinausgehen, führen die durch diese Prozesse in ihrer biologischen Identität veränderten embryonalen Stammzellen aus dem durch die Menschenwürde geschützten Bereich und damit aus dem Anwendungsbereich des Vorbehalts der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten heraus⁵¹. Keine Veränderung i.S. von Buchstabe e stellen etwa die Konservierung und Kultivierung von einer menschlichen Blastozyste entnommenen Stammzellen und die Kultivierung derselben zu embryonalen Stammzelllinien dar. Genetisch modifizierte oder durch andere Prozesse veränderte embryonale Stammzellen bzw. Stammzelllinien unterliegen demgegenüber mangels biologischer Identität nicht mehr dem Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten; sie sind infolgedessen vom Ausschlussgrund von Buchstabe d nicht erfasst.

In der EU wird die Frage, ob und gegebenenfalls inwieweit embryonale Stammzellen menschlichen Ursprungs von der Patentierung ausgeschlossen sind, ausgehend von den Artikeln 5 und 6 der EG-Biotechnologie-Richtlinie kontrovers erörtert. Die Sachverständigen der EU-Expertengruppe für die Fragen der Patentierung im Bereich der Biotechnologie sind sich zwar darin einig, dass Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 der EG-Biotechnologie-Richtlinie die Patentierung von Zellen ausschliesst, die sich potentiell zu einem menschlichen Körper entwickeln können (totipotente Zellen). Doch sind die Meinungen geteilt, was die Vorgaben der Richtlinie in Bezug auf (pluripotente) embryonale Stammzellen anbelangt. Das im Auftrag des IGE erstellte Rechtsgutachten kommt zum Schluss, dass sich ein Ausschluss der Patentierung unveränderter oder veränderter menschlicher embryonaler Stammzellen aus der Richtlinie nicht ableiten lässt. Er weist auf den Ermessensfreiraum hin, den Artikel 6 der EG-Biotechnologie-Richtlinie belässt. Zugleich gibt er zu verstehen, dass der Gestaltungsspielraum durch Artikel 27 Absatz 2 TRIPS-Abkommen begrenzt wird⁵². Die Patentierung menschlicher embryonaler Stamm-

⁴⁹ Siehe Fn. 45.

⁵⁰ Votum von Ständerat Bieri, AB 2003 S 190.

⁵¹ Votum von Ständerat Bieri, AB 2003 S 190.

⁵² JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Ziffer 16.3.6.

zellen und Stammzelllinien muss daher in dem Umfang möglich sein, in welchem ihre gewerbliche Nutzung zugelassen ist. In dieser Hinsicht erachtet der Gutachter die Konformität von Buchstaben d in der Fassung nach Artikel 27 StFG mit dem TRIPS-Abkommen und der EG-Biotechnologie-Richtlinie als fraglich⁵³. Diese Bedenken sollen im Lichte des Vernehmlassungsergebnisses weiter ergründet werden.

Die Frage der Patentierung von embryonalen Stammzellen war auch Gegenstand eines Einspruchsverfahrens betreffend das sogenannte Edinburgh-Patent (europäisches Patent Nr. 0 695 351 mit der Bezeichnung „Isolierung, Selektion und Vermehrung von tierischen Transgen-Stammzellen“) vor dem EPA. In ihrem Entscheid vom 24. Juli 2003⁵⁴ gelangt die Einspruchsabteilung zur Auffassung, dass nach der geänderten Ausführungsordnung zum EPÜ (Regel 23d Bst. c AO EPÜ) menschliche embryonale Stammzellen von der Patentierung ausgenommen sind, die durch die Zerstörung menschlicher Embryonen gewonnen werden. Dieser Entscheid ist restriktiver als die vorliegende Regelung. Er bildet Gegenstand einer hängigen Beschwerde.

Ausgehend von der vorstehend erläuterten Regelung werden die nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen vorgeschlagen.

2.1.2.2 Der menschliche Körper und seine Bestandteile (Art. 2 Abs. 1 und 2 E-PatG)

Der menschliche Körper (Art. 2 Abs. 1 E-PatG)

Artikel 2 PatG in der Fassung nach Artikel 27 StFG wird durch einen neuen ersten Absatz ergänzt. Dieser stellt entsprechend Artikel 5 Absatz 1 der EG-Biotechnologie-Richtlinie sicher, dass die Achtung der Menschenwürde gewährleistet ist, indem der menschliche Körper als solcher in jeder einzelnen Phase seiner Entstehung und Entwicklung dem Anwendungsbereich des Patentrechts entzogen wird und damit unverfügbar bleibt. Gegenüber Artikel 5 Absatz 1 der EG-Biotechnologie-Richtlinie wird ausdrücklich klargestellt, dass mit der Wendung „in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung“ auch der Embryo erfasst ist. Der Zeitpunkt der Kernverschmelzung stellt nach schweizerischer Rechtslage den Beginn der Entstehung und Entwicklung des Menschen im Sinne dieser Vorschrift dar. Der Ausschluss erstreckt sich aber auf alle Entwicklungsstadien des ungeborenen Lebens, also auch auf den Fötus im naturwissenschaftlichen Sinn. Auch totipotente Zellen, die das Potenzial haben, sich zu einem lebenden Menschen zu entwickeln, sind vom Normzweck erfasst und somit von der Patentierung ausgenommen. Die Klarstellung in Bezug auf menschliche Embryonen im Gesetzestext entspricht einem Anliegen, das die EKAH und die NEK-CNE zu Artikel 2 Absatz 2 des Vernehmlassungsentwurfs vom 29. Oktober 2001 formuliert hatten.

⁵³ JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Ziffer 17.3.2.

⁵⁴ Veröffentlicht in Mitteilungen deutscher Patentanwälte 2003, S. 502.

Körperbestandteile in ihrer natürlichen Umgebung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 E-PatG)

Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 E-PatG klärt darüber hinaus, dass ein Körperbestandteil des Menschen, z.B. eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, in seiner natürlichen Umgebung nicht patentierbar ist. Dies hat auch der EuGH in Auslegung von Artikel 5 Absatz 1, 2. Teilsatz der EG-Biotechnologie-Richtlinie hervorgehoben, der festschreibt, dass die bloße Entdeckung eines Bestandteils des menschlichen Körpers keine patentierbare Erfindung darstellen kann⁵⁵. Dies gilt auf dem Gebiet der belebten Natur ganz allgemein: Gegenstand eines Patents ist nicht das Lebewesen in seiner natürlichen Umgebung, sondern eine technische Lehre, wie der Mensch die Natur auf neue Art gewerblich nutzen kann.

Technisch bereitgestellte Körperbestandteile (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 E-PatG)

Während die Gewährleistung der Menschenwürde unstreitig erfordert, dass der Mensch in seiner Gesamtheit von der Patentierung ausgeschlossen ist, vermag sie in Bezug auf dessen einzelnen Körperbestandteile ein prinzipielles Patentierungsverbot nicht zu rechtfertigen. Der Ausschluss des menschlichen Körpers von der Patentierung nach Artikel 2 Absatz 1 E-PatG bedeutet daher kein Verbot der Patentierung seiner Bestandteile. Diese Differenzierung zwischen dem menschlichen Körper in seiner Gesamtheit einerseits und seinen Bestandteilen andererseits findet sich auch in der ethischen Betrachtung. Es wird die Ansicht vertreten, dass nur Wesensgesamtheiten und nicht ihren Bestandteilen Würde zukommen kann⁵⁶. Dies will freilich nicht besagen, dass die Verwertung einer Erfindung, die einen Bestandteil des menschlichen Körpers zum Gegenstand hat, die Menschenwürde nicht tangieren könnte. Hier ist allerdings im Einzelfall zu beurteilen, ob die Verwertung einer entsprechenden Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde, was die Zurückweisung des Patentgesuchs bzw. die Nichtigkeit des Patents zur Folge hätte. Auch aus dem Umstand, dass ein Bestandteil des menschlichen Körpers in seiner natürlichen Umgebung nicht patentiert werden kann, lässt sich nicht folgern, dass für Körperbestandteile generell keine Patente gewährt werden dürfen. Deshalb stellt *Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 E-PatG* klar, dass ein Bestandteil des menschlichen Körpers eine patentierbare Erfindung sein kann. Dies trifft auch auf Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen zu, deren Patentierbarkeit in der öffentlichen Diskussion in Frage gestellt wird. Auf diesen Punkt wird weiter unten noch zurückgekommen (Ziff. 2.1.2.3).

Die Erteilung eines Patents setzt freilich in jedem Falle voraus, dass alle Kriterien für die Patentierung (Art. 1 PatG) erfüllt sind, d.h. es muss eine Erfindung vorliegen, die neu, nicht naheliegend und gewerblich anwendbar ist. Entsprechend der Regelung von Artikel 5 Absatz 2 der EG-Biotechnologie-Richtlinie ist der Erfindungscharakter dann zu bejahen, wenn der menschliche Bestandteil isoliert oder auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnen *und zudem* ein technischer Nutzeffekt angegeben wird. Es muss mit anderen Worten im Rahmen des Erfindungsmerkmals der Technizität eine *über* die technische Bereitstellung des

⁵⁵ EuGH, Urteil vom 9. Oktober 2001, Königreich der Niederlande/Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, Rs. C-377/98, Slg. 2001, I-7079, E. 73.

⁵⁶ Siehe NORBERT ANWANDER / ANDREAS BACHMANN / KLAUS PETER RIPPE / PETER SCHABER, Gene patentieren: Eine ethische Analyse, Paderborn 2002, S. 40.

menschlichen Bestandteils hinausgehende nützliche Wirkung bzw. Eigenschaft (Finalität) aufgezeigt werden. Mit dem ausdrücklichen Verweis auf Artikel 1 sowie der Hervorhebung des Erfordernisses des technischen Nutzeffektes sollen Missverständnisse ausgeräumt werden, die im Rahmen der Vernehmlassung zum Vorentwurf vom 29. Oktober 2001 zu Kritik am entsprechenden Änderungsvorschlag führten. So gewannen verschiedene Vernehmlassungsteilnehmer aufgrund der Formulierung von Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Vorentwurfs vom 29. Oktober 2001 den unzutreffenden Eindruck, ein Patent könnte unbeschens der Erteilungsvoraussetzungen von Artikel 1 für menschliche Körperbestandteile erteilt werden, sofern diese nur isoliert oder anderweitig technisch bereitgestellt würden. Es erwies sich daher als notwendig, den Gesetzeswortlaut dahingehend zu verdeutlichen, dass die Beschreibung und Zurverfügungstellung eines Körperbestandteils für sich alleine noch keinen Anspruch auf ein Patent begründet.

Im Einzelfall ist ausserdem auch zu prüfen, ob die Verwertung einer Erfindung, die einen menschlichen Körperbestandteil zum Gegenstand hat, gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstossen würde. Artikel 2 Absatz 3 E-PatG bleibt daher ausdrücklich vorbehalten.

Artikel 2 Absätze 1 und 2 E-PatG decken sich inhaltlich mit Artikel 5 Absätze 1 und 2 der EG-Biotechnologie-Richtlinie. Die Abweichungen in der Formulierung ergeben sich aus dem Anliegen, den Regelungsgehalt zu verdeutlichen und zugleich systematisch auf Artikel 1 PatG abzustimmen. Die Zuweisung in einem eigenen Artikel ist nicht angezeigt, weil Überschneidungen zwischen dem Gesichtspunkt der Gewährleistung der Menschenwürde, die auch dem Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten (Art. 2 Abs. 3 E-PatG) zugrunde liegt, und der Umschreibung patentfähiger Erfindungen bestehen.

2.1.2.3 Die Abgrenzung von Erfindung und Entdeckung

Zahlreiche Vernehmlassungsteilnehmer haben die Umschreibung patentfähiger Erfindungen in Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Vorentwurfs vom 29. Oktober 2001 unter dem Gesichtspunkt der Abgrenzung zwischen patentfähiger Erfindung und nicht patentfähiger Entdeckung kritisiert, wobei sich die Kritik oft stellvertretend gegen die Patentierung von Bestandteilen des menschlichen Körpers und insbesondere von Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen richtet. Der Einwand geht im Wesentlichen dahin, dass biologisches Material in der Natur vorhanden sei. Es könne daher nicht erfunden werden, sondern müsse als nicht patentfähige Entdeckung gelten.

Dieser Auffassung liegen zunächst Missverständnisse zugrunde.

- Zum einen wird häufig übersehen, dass das Patentrecht die Begriffe der Erfindung und Entdeckung nicht im alltagssprachlichen Sinn verwendet. Im Patentrecht bezeichnet der Ausdruck *Erfindung* den Regelungsgegenstand des Patentrechts. So wie das Sachenrecht die Rechtsverhältnisse an „Sachen“ (Fahrnis und Immobilien) regelt, führt das Patentrecht „Erfindungen“ einer rechtlichen Regelung zu. Die Erfindung wird als Regelungsgegenstand des Patentrechts weder im Patentgesetz noch im Europäischen Patentübereinkommen umschrieben, sondern vorausgesetzt. Die Lehre und Rechtsprechung versteht sie als zielgerichtete Handlungslehre, die auf die Erreichung eines voraus-

sehbarer Erfolgs auf dem Gebiet der Technik abzielt. Das Bundesgericht hat in einem Urteil vom 31. Juli 1996⁵⁷ die Erfindung entsprechend der Definition des deutschen Bundesgerichtshofs⁵⁸ als „Lehre zum planmässigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs“ umschrieben. Was dieser Definition entspricht, kommt als Gegenstand eines Patents in Betracht. Die Erteilung eines Patents hängt freilich davon ab, dass die Erfindung die weiteren Patentierungsvoraussetzungen erfüllt, also neu, erfinderisch (!) und gewerblich anwendbar ist. Im täglichen Sprachgebrauch wird demgegenüber die Tätigkeit des Erfindens in unterschiedlichem Sinne verstanden, wobei sich kein Sinngehalt in jeder Hinsicht mit der Definition des Patentrechts deckt: So wird die Erfindung als Einfall des schöpferischen Denkers, als etwas neu Geschaffenes, als etwas Ausgedachtes oder Erfundenes (z.B. ein Roman) oder sogar gleichbedeutend mit Lüge verstanden.

Der Begriff der *Entdeckung* versteht sich im Patentrecht wiederum in negativer Abgrenzung zum Begriff der Erfindung. Das Schrifttum umschreibt die Entdeckung verbreitet als das Auffinden bzw. Aufdecken von etwas in der Natur bereits Vorhandenem aber bisher nicht Bekanntem.

Für die *Abgrenzung* von Erfindung und Entdeckung erachten Lehre und Rechtsprechung den Schritt von der reinen zur angewandten Erkenntnis als entscheidend⁵⁹: Eine Entdeckung bereichert das menschliche Wissen, eine Erfindung das menschliche Können. Sie ist die praktische Anwendung von Wissen auf technischem Gebiet. Auch hier zeigt sich wieder, dass der alltags-sprachliche Gebrauch des Wortes „Entdeckung“ mit dem patentrechtlichen nicht vollkommen übereinstimmt. Diese fehlende Kongruenz zwischen alltags-sprachlichem und patentrechtlichem Sprachgebrauch erschwert die Diskussion dieses Aspekts in der Öffentlichkeit. Sie kann mit Blick auf die vorliegende Gesetzesrevision sinnvoll aber nur auf der Grundlage der patentrechtlichen Begriffsbildung erfolgen.

- Zum anderen besteht verbreitet auch die Vorstellung, Erfindung und Entdeckung würden sich gegenseitig ausschliessen. Dem ist aber auch ausserhalb des Bereichs biotechnologischer Erfindungen nicht so. Vielmehr kann eine Entdeckung die Grundlage der Erfindung bilden und diese sogar vorwegnehmen. Der Erfindungsbegriff umfasst mit anderen Worten auch die Anwendung der Erkenntnisse aus einer Entdeckung, selbst wenn die Ableitung derartiger praktischer Nutzenanwendungen nach der Entdeckung naheliegen mag⁶⁰. So nahm etwa die Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen im Jahre 1895 und seine Erkenntnis ihrer Eigenschaft, Materie zu durchdringen und deren Inneres sichtbar zu machen, deren Nutzung zur Herstellung von Röntgenbildern in der Medizin vorweg. Gleichermassen wird auch die Entdeckung biologischen Materials zur Erfindung im patentrechtlichen Sinn, wenn

⁵⁷ BGer, Urteil vom 31. Juli 1996, Hochdruckkraftwerk, sic! 1997, 77.

⁵⁸ BGH, Urteil vom 27. März 1969, Rote Taube, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 1969, 672.

⁵⁹ WOLFGANG BERNHARDT / RUDOLF KRASSER, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., München 1986, S. 86.

⁶⁰ Siehe eingehend zu diesen Zusammenhängen KASPAR SPOENDLIN, Erfindung und Entdeckung, in: Kernprobleme des Patentrechts: Festschrift zum einhundertjährigen Bestehen eines eidgenössischen Patentgesetzes, Bern 1988, S. 35 ff.

nicht bloss aufgezeigt wird, wie das Material technisch bereitgestellt werden kann, sondern wenn überdies erklärt wird, welcher technischer Effekt sich mit ihm erzielen lässt.

Das von den Kritikern zur Grenzziehung zwischen Erfindung und Entdeckung postulierte Kriterium des Vorhandenseins in der Natur liefert seinerseits kein willkürfreies Merkmal, das eine Entdeckung im Unterschied zur Erfindung zuverlässig charakterisieren könnte. Verlangte man, dass der Erfinder etwas Neues schafft, das keine Entsprechung in der Natur findet, so müsste nicht nur die technische Anwendung eines in der Natur vorhandenen Erzeugnisses, sondern auch eines in der Natur vorkommenden Wirkungszusammenhangs vom Bereich des Patentrechts ausgeschlossen bleiben. Dies würde zielgerichtete Handlungslehren weit über den Bereich der Biotechnologie von der Patentierung ausschliessen und die Innovationsförderungsfunction des Patentrechts in Frage stellen. Ein schmutzabweisendes Gewebe, das der Oberflächenstruktur der Lotusblüte nachempfunden ist, wäre nicht patentierbar, ebensowenig der Einsatz der Kernfusion zur Gewinnung von Energie. Erachtet man für die Beurteilung, ob der Erfindungsgegenstand in der Natur „vorkommt“, die (vollkommene) Übereinstimmung zwischen dem als Erfindung beanspruchten und seinem natürlichen Gegenstück als massgebend, so würde dies zu willkürlich anmutenden Differenzierungen führen, namentlich im Anwendungsbebereich der Gentechnologie. Isolierte (genomische) Sequenzen von Genen wären nicht patentierbar, wohl aber künstlich hergestellte Sequenzen von Genen, bei denen nicht kodierende Abschnitte entfernt wurden, die sich aber im übrigen in den kodierenden Abschnitten mit der genomischen Sequenz deckten. Dabei könnten Anmelder versucht sein, dem Einwand der Übereinstimmung mit der Natur durch gezielt herbeigeführte Veränderungen von untergeordneter Bedeutung zu begegnen, mit der Möglichkeit, dass heute nicht patentierbare Entdeckungen letztlich patentierbar würden.

Aus den genannten Gründen hält die Vorlage an der in Europa und in der Schweiz üblichen Grenzziehung zwischen reiner und angewandter Erkenntnis fest. Biologisches Material kann als Erfindung beansprucht werden, wenn aufgezeigt wird, wie das Material technisch bereitgestellt werden kann und welcher technischer Effekt sich mit ihm erzielen lässt.

Bezogen auf Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen bedeutet das konkret Folgendes: Die Beschreibung einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ohne Angabe eines technischen Nutzeffekts enthält keine Lehre zum technischen Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar. Eine Erfindung liegt erst dann vor, wenn über die blosser Beschreibung des Gens hinaus dargelegt wird, wie man das Gen isolieren oder anders technisch herstellen kann, *und* wenn *überdies* in der ursprünglichen Anmeldung nicht nur das Protein oder Teilprotein, für das die Sequenz oder Teilsequenz kodiert, offenbart wird, sondern der Anmeldung auch entnommen werden kann, welche Funktion das Protein oder Teilprotein hat.

Ein anders begründeter Einwand gegen diese in der Patentrechtspraxis geübte Grenzziehung zwischen Erfindung und Entdeckung wird von den beiden nationalen Ethikkommissionen namentlich im Zusammenhang mit der Patentierung von Genen vorgetragen. Der patentrechtlichen Begriffsbildung folgend, nehmen sie die Handhabung der Grenzziehung in der Praxis zum Ausgangspunkt ihrer Überlegungen und hinterfragen diese aus ethischer Sicht. Der Unterscheidung zwischen Erfindung und Entdeckung schreiben die Ethikkommissionen dabei eine wesentliche Bedeutung zu, um die innovationsfördernde Funktion des Patentrechts zu gewährleisten. Dabei ist

die von der Patentrechtspraxis vorgegebene Demarkationslinie bei isolierten Genen nach Ansicht der EKAH und der NEK-CNE zu extensiv und möglicherweise innovationshemmend zu werten. Dies, weil nach Ansicht der EKAH und der NEK-CNE die Isolierung von Genen nicht alle Kriterien der Patentierbarkeit erfüllt. Auch die Aufklärung der Wirkungsweisen (also die Angabe der Funktionen) von Genen reiche nicht aus, um ein Patent zuzusprechen. Es brauche darüber hinaus eine konkrete, pharmakologische Anwendung. Die blossе Anwendungsmöglichkeit, wie sie sich aus einer Funktionsaufklärung ergebe, genüge nicht.

Den Bedenken der EKAH und der NEK-CNE ist insoweit zu folgen, als die Unterscheidung von Erfindung und Entdeckung zusammen mit dem Patentierungsauschluss wissenschaftlicher Theorien der Freihaltung von abstrakten Erkenntnissen dient. Damit soll vermieden werden, dass für Erkenntnisse als solche absolute Rechte erteilt werden, deren ausschliesslicher Charakter sich angesichts des breiten Anwendungsbereichs monopolisierend und damit auf den Fortschritt hemmend auswirken könnte. Diese unerwünschte Konsequenz wird aber durch die Unterscheidung zwischen blosser und angewandter Erkenntnis vermieden, die in der Patentrechtspraxis herrschende Meinung ist. Denn Erkenntnisse und Theorien sind danach unabhängig von einer technischen Nutzenanwendung dem Patentschutz nicht zugänglich. Die weiteren Patentierungsvoraussetzungen sind allerdings – anders als dies die Stellungnahmen der Ethikkommissionen verstehen lassen – nicht schon beim Schritt der Unterscheidung zwischen Erfindung und Entdeckung relevant. In diesem Stadium geht es lediglich um die Feststellung, ob einem Patentgesuch überhaupt ein Gegenstand zugrunde liegt, für den die Erteilung eines Patents in Frage kommt. Mit der Bejahung des Erfindungscharakters des Beanspruchten ist aber noch nicht entschieden, ob die weiteren Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit) gegeben sind. Die Unterscheidung zwischen Erfindung und Entdeckung als erste von mehreren Hürden bei der Zuerkennung eines Patents ist für sich genommen nicht das geeignete Auffangbecken für das berechtigte Anliegen der beiden nationalen Ethikkommissionen, breiten, spekulativen Patenten entgegenzutreten. Es darf nicht übersehen werden, dass die weiteren Patentierungsvoraussetzungen, insbesondere das Erfordernis einer konkreten Beschreibung der aufgeklärten Funktionen von Genen im Zeitpunkt der Anmeldung (siehe Artikel 49 PatG), spekulativen Anmeldungen wirksamer und zielführender eindämmen, als dies über ein Patentierungsverbot von Genen unter Hinweis auf den fehlenden Erfindungscharakter erreicht werden könnte. Ein generelles Patentierungsverbot für Gene hätte nämlich die unerwünschte Konsequenz, dass der Anreiz in die Erforschung und Aufklärung von Genen gänzlich verloren ginge bzw. vollumfänglich mit Steuergeldern zu finanzieren wäre, weil sich die entsprechenden Erkenntnisse nicht wirksam vor einer ausbeuterischen Übernahme durch Dritte schützen liessen. Zudem übersieht die Forderung nach einer nachgewiesenen pharmakologischen Wirkung, dass die pharmakologische Verwendung eines Gens naheliegt, wenn man ein durch das Gen kodierte Protein aufgeklärt und biologisch charakterisiert hat. Kennt man beispielsweise die Sequenz des menschlichen Gens, das für das Insulin kodiert, liegt es auf der Hand, die Sequenz zur Herstellung von Insulin einzusetzen und mit dem gentechnisch hergestellten Insulin Zuckerkrank (Diabetiker) zu behandeln. Es ist nicht einzusehen, weshalb der Erfinder hier nicht mit einem Erzeugnispatent auf das Gen belohnt werden soll, wenn die im Patentgesuch offenbarten Verwendungen nicht spekulativ, d.h. spezifisch, substantiell und glaubhaft sind. Aufgrund dieser Überlegungen wird auch im vorliegenden, überarbeiteten Vorentwurf an der Patentfähigkeit von

Sequenzen und Teilsequenzen festgehalten und ein diesbezügliches generelles Patentverbot abgelehnt.

2.1.2.4 Patentierung von Genen und Erbe der Menschheit

Gegen die Patentierung von Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen wird verbreitet eingewendet, genetische Ressourcen bzw. Gene gehörten zum gemeinsamen Erbe der Menschheit (*common heritage of mankind*) und dürften deshalb nicht zum Gegenstand von Patenten gemacht werden. Mit dieser Forderung werden eine Reihe von Anliegen verbunden: Im Vordergrund steht dabei, dass genetische Ressourcen und Gene unverfügbar und unveräußerlich bleiben sollen. Daneben findet sich als Teilgehalt auch das Anliegen einer gerechten Nutzung bzw. einer Nutzung im öffentlichen Interesse.

Der Begriff des gemeinsamen Erbes der Menschheit wurde im internationalen Völkerrecht im Zusammenhang mit den Weltmeeren, dem Weltraum sowie Natur- und Kulturgütern geprägt. Der Grundgedanke dieses Prinzips besteht darin zu verhindern, dass Ressourcen und Güter, die für alle Nationen von Bedeutung sind, durch Staaten einseitig ausgebeutet werden. Sie sollen daher der nationalen Souveränität eines einzelnen Staates entzogen bleiben. Über den genauen Anwendungsbereich des Prinzips und seine spezifischen nutzungsrechtlichen Aspekte besteht indessen keine gefestigte Rechtsanschauung.

Im vorliegenden Zusammenhang ist aus völkerrechtlicher Sicht auf die Biodiversitätskonvention hinzuweisen. Sie anerkennt die Hoheit der Staaten über die genetischen Ressourcen von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Der Zugang und die Nutzung dieser Ressourcen geschieht auf der Grundlage von Bedingungen, die das Einvernehmen des bestimmungsbefugten Staates voraussetzen. Die durch die Biodiversitätskonvention statuierte einzelstaatliche Souveränität steht damit aus völkerrechtlicher Sicht der Zuordnung von genetischen Ressourcen von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen zum Erbe der Menschheit entgegen. Mit Bezug auf pflanzen-genetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft folgt Entsprechendes aus dem Internationalen Vertrag der FAO. Dieser ruft freilich den Staaten auch die Verantwortung in Erinnerung, die Ressourcen für kommende Generationen zu erhalten.

Der Übertragung des Prinzips des Erbes der Menschheit auf *menschliche* Gene ist ebenfalls zu widersprechen. Denn das Ziel der Unverfügbarkeit und der Nichtaneignung der Gene würde nicht erreicht: Die Gene würden nicht „niemandem“ gehören, sondern der Herrschaft der Menschheit unterstellt. Es würden kollektive Verfügungs- oder Nutzungsbefugnisse an den Genen eines Individuums entstehen. Auf welche Weise und durch wen solche Verfügungs- oder Nutzungsbefugnisse ausgeübt werden könnten, ist bislang nicht geklärt. Dieser Umstand sowie die Sozialpflichtigkeit, die sich aus dem Gemeinwohlanspruch des Prinzips ergibt, werfen eine Reihe grundsätzlicher Fragen auf: Muss der Einzelne seine Gene der Menschheit etwa zu Forschungszwecken zur Verfügung stellen? Kann das Individuum der Menschheit verwehren, Erkenntnisse aus dem Studium seiner Gene weiterzugeben oder gemeinschaftlich zu nutzen? Ist es der Menschheit gar erlaubt, auf die individuelle genetische Ausprägung einzuwirken? Das Prinzip des gemeinsamen Erbes der Menschheit bietet im Ergebnis keinen schlüssigen Ansatz für eine

normative Erfassung von menschlichen Genen. Ihre Unterstellung unter dieses Prinzip vermag den Gemeinwohlanspruch nicht zu garantieren.

Das Prinzip des gemeinsamen Erbes der Menschheit liefert zudem keine hinreichende Begründung für ein Patentierungsverbot. Die aus dem Prinzip abgeleitete kollektive Verfügungsgewalt ginge möglicherweise viel weiter als der Patentschutz an einzelnen Genen. Ein Patent gibt seinem Inhaber keine Sacheigentumsrechte an natürlich vorkommenden Genen und ihren Trägern, sondern nur das zeitlich befristete Recht, Dritten die gewerbliche Nutzung der patentierten Erfindung zu verbieten. Dabei stellen die bestehenden und vorliegend erweiterten Voraussetzungen und Eingrenzungen des Patentschutzes eine Balance zwischen den ökonomischen Rechten des Erfinders und den Interessen der Allgemeinheit sicher und tragen damit dem Kernanliegen einer gerechten Nutzung der genetischen Ressourcen zum Wohle der Menschheit Rechnung. Artikel 2 Absatz 1 E-PatG stellt darüber hinaus sicher, dass das menschliche Genom in seiner Gesamtheit nicht Gegenstand eines Ausschliessungsrechts wird. Schliesslich ist zu beachten, dass sich der Patentschutz nicht auch auf menschliche Gene in ihrer natürlichen Umgebung erstreckt, womit dem Anliegen der Unverfügbarkeit Rechnung getragen ist.

2.1.2.5 Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten (Art. 2 Abs. 3 E-PatG)

Mit dem Patentierungsausschluss von Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde, hält das Patentrecht einen rechtlichen Ansatz bereit, der es erlaubt, bei der Erteilung von Patenten tragende Grundsätze der Rechtsordnung sowie moralische und sittliche Werte von allgemeiner Verbindlichkeit zu berücksichtigen. Dieser Ausschluss soll vermeiden, dass sich der Staat im Falle der Verletzung fundamentaler rechtlicher oder moralischer Wertvorstellungen bei der Patenterteilung einerseits und bei der Zulassung der Verwertung der Erfindung andererseits widersprüchlich verhält. Diese Begründung zeigt, dass nur ein Verstoß gegen ganz grundlegende und damit auch dauerhafte Werte die Verweigerung eines Patentbesitzes rechtfertigen kann, denn die Patentanmeldung und der Beginn der Verwertung der Erfindung liegen gerade auf dem Gebiet der Biotechnologie oft bis zu 10 Jahre und mehr auseinander. In dieser Zeitspanne können sich Wertvorstellungen und Normen wandeln und es wäre stossend, wenn ein Patent verweigert würde für eine Erfindung, deren Verwertung im Verlauf der potenziellen Schutzdauer von 20 Jahren (bei Arzneimitteln z.T. bis 25 Jahren) aufgrund eines Werte- und Normenwandels unproblematisch wird.

Grundsatz

Artikel 2 Absatz 1 in der Fassung nach Artikel 27 StFG wird vorliegend als Absatz 3 übernommen. Die Generalklausel wird zunächst dadurch verdeutlicht, dass neu die Menschenwürde (Art. 7 BV) und die Würde der Kreatur (Art. 8 GTG) exemplarisch als Normen mit grundsätzlich tragendem Charakter angeführt werden. Dies entspricht dem Anliegen verschiedener Vernehmlassungsteilnehmer – namentlich auch der EKAH und der NEK-CNE – im Gesetzestext zu verdeutlichen, dass die genannten Rechtsgrundsätze nach der geltenden Rechtspraxis der öffentlichen Ordnung zuzurechnen sind. Es würde aber dem Sinn des Vorbehalts der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten zuwiderlaufen, wenn jede Beeinträchtigung der

Würde der Kreatur im Rahmen der Verwertung einer Erfindung die Verweigerung eines Patents bzw. dessen Nichtigkeit zur Folge hätte. Mit dem Ausdruck „missachten“ wird deutlich gemacht, dass der Ausschluss von der Patentierung eine qualifizierte Beeinträchtigung der Würde voraussetzt, die nicht durch schutzwürdige Interessen aufgewogen wird. Die Buchstaben a bis e in der Fassung nach Artikel 27 StFG sowie die neuen Buchstaben f und g liefern hierzu Anschauungsbeispiele. Demgegenüber wäre beispielsweise ein Patent für einen transgenen Zierfisch nicht zu verweigern, der das Gen einer fluoreszierenden Qualle in sich trägt und daher im Aquarium unter einer UV-Lampe leuchtet. Dies, obschon die artspezifischen Eigenschaften des Fisches beeinträchtigt werden, ohne dass hierfür schutzwürdige Interessen im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 GTG angeführt werden können. Doch ist hier nicht von einem qualifizierten Eingriff auszugehen.

Es ist vorliegend klar festzuhalten, dass ein im Gesetz oder in Verwaltungsvorschriften statuiertes Verwertungsverbot allein noch keinen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten begründet⁶¹. Solche Verwertungsverbote sind zwar Voraussetzung dafür, dass ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung in Betracht kommt. Eine danach verbotswidrige Verwertung der Erfindung rechtfertigt die Verweigerung oder Nichtigerklärung eines Patents aber nur dann, wenn das Verwertungsverbot tragenden und dauerhaften Charakter besitzt, weil es dem Schutz zentraler Rechtsgüter und Werte für die Gesellschaft dient. Im Vordergrund stehen dabei die gegenüber anderen Gesichtspunkten überwiegenden Interessen des Schutzes des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen sowie der Vermeidung einer schweren Schädigung der Umwelt. Die öffentliche Ordnung lässt sich daher nicht einfach mit der schweizerischen Rechtsordnung gleichsetzen, wie dies vereinzelt in der Vernehmlassung gefordert wurde.

Konkretisierung durch eine beispielhafte Aufzählung

Artikel 2 Absatz 1 in der Fassung nach Artikel 27 StFG wird durch eine Aufzählung von Kategorien von möglichen Erfindungen konkretisiert, deren Verwertung als Verstoss gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten zu werten wäre (siehe oben Ziff. 2.1.2.1). Dieser Katalog soll mit den nachstehend besprochenen Änderungen und Ergänzungen beibehalten werden. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. In der Tat wäre eine lückenlose Bestandesaufnahme aller Erfindungen, die unter diesen Patentausschlussgrund fallen könnten, nicht möglich, weil die künftige Entwicklung auf dem Gebiet der Technik nicht antizipiert werden kann; dies gilt insbesondere für den dynamischen Bereich der Biotechnologie. Davon abgesehen sind allzu detaillierte Vorgaben des Gesetzgebers für sich rasch fortentwickelnde Technologiebereiche auch nicht sinnvoll. Sie mögen zwar dem IGE und den Gerichten kurzfristig eine Hilfestellung bieten, werden aber durch den raschen technologischen Wandel schon bald wieder in Frage gestellt.

Patentierungsverbote hängen zudem von der gesellschaftlichen Akzeptanz einer bestimmten Technologie ab. Auch diese Akzeptanz ist ständigem Wandel unterworfen, selbst wenn bestimmte verfassungsmässig verankerte Grundprinzipien als unverrückbar gelten dürfen. Kommt es allerdings in Folge eines solchen Wandels zur Aufhebung eines Patentierungsverbots, so lassen sich die davon betroffenen Erfindungen weder rückwirkend noch nachträglich schützen. Dies ist ungerecht gegenüber

⁶¹ PatG Botschaft 1976, BBl 1976 II 1, 69.

den Erfindern, deren Erfindung durch Dritte verwertet werden kann, ohne dass jene sich an deren Gestehungskosten beteiligten. Demgegenüber lassen sich blosse Verwertungsverbote in der Sachgesetzgebung ohne Wettbewerbsverzerrung dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und der gesellschaftlichen Akzeptanz einer Technologie anpassen. Im Unterschied zu Verwertungsverboten haben daher Patentierungsverbote eine besonders negative Signalwirkung mit entsprechend negativen gesamtwirtschaftlichen Folgen. Denn die Bereitschaft, in Entwicklungen in neuen Technologiebereichen zu investieren, hängt von der Möglichkeit ab, die entsprechenden Ergebnisse zu schützen. Soweit sich eine neue technologische Entwicklung in ihrer wissenschaftlichen Bedeutung und hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz im Fluss befindet, sollten generelle Patentierungsverbote mit äusserster Zurückhaltung vorgesehen werden. Sie sind kein geeignetes Instrument zur Lenkung der Forschung und Entwicklung.

Mischwesen

Buchstabe b: Buchstabe b in der Fassung nach Artikel 27 StFG verwendet die Begriffe „Hybrid“ und „Chimäre“ im Sinne des Fortpflanzungsmedizingesetzes (Art. 2 Bst. m und n FMedG). Durch die Definition des Fortpflanzungsmedizingesetzes werden nur Mischwesen erfasst, welche durch die Vereinigung von Keimzellen oder totipotenten Zellen menschlicher und tierischer Herkunft entstehen. Nicht erfasst, aber ebenfalls von der Patentierung auszuschliessen, ist die Herstellung von Chimären durch Injektion menschlicher embryonaler Stammzellen in eine tierische Blastozyste oder durch Injektion tierischer embryonaler Stammzellen in eine menschliche Blastozyste. Denn auch durch dieses Verfahren könnte ein Organismus entstehen, der in allen Geweben „gemischt“ ist. Der Ausschluss von der Patentierung wird durch die Ergänzung von Buchstabe b bezüglich der Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen erreicht. Um deutlich zu machen, dass damit der Anwendungsbereich dieses Tatbestands von der zu engen Terminologie des Fortpflanzungsmedizingesetzes losgelöst wird, wird der Begriff des Mischwesens eingeführt. Dabei muss es sich um eine Mischung zwischen dem Erbgut von Mensch und Tier handeln. Eine Mischung zwischen dem Erbgut zweier Menschen ist von Buchstabe b nicht erfasst, kann aber aufgrund der Generalklausel in Absatz 2 im Einzelfall von der Patentierung ausgeschlossen sein. Denkbar ist dies etwa bei einem Verfahren, bei dem menschliche embryonale Stammzellen in eine menschliche Blastozyste injiziert werden. Nach wie vor sind transgene Tiere oder Tiere, die menschliche Organe in sich tragen, nicht von Buchstabe b erfasst und damit patentierbar. Solche Mischwesen können allerdings nach dem neuen Buchstaben g von der Patentierung ausgenommen sein.

Verwendung von Embryonen

Buchstabe f: Dieser Ausschlussgrund erfasst nur *Verwendungserfindungen*. Diese haben den Einsatz eines bestehenden Erzeugnisses zu bestimmten Zwecken zum Gegenstand. *Erzeugnisansprüche* auf menschliche Embryonen beurteilen sich demgegenüber nach Artikel 2 Absatz 1 E-PatG; sie sind unter keinen Umständen zulässig. Durch Buchstabe f werden alle Erfindungen, die eine Verwendung von menschlichen Embryonen beanspruchen, von der Patentierung ausgeschlossen, soweit es sich nicht um medizinische Zwecke handelt. Der Begriff „medizinisch“ ist dabei nicht in Anlehnung an das weite Verständnis des Begriffs der Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation zu verstehen, sondern erfasst die Erkennung, Ver-

hütung oder Behandlung von Krankheiten, Verletzungen und Behinderungen beim Menschen. Die Parkinsontherapie mit Zellen aus abgetriebenen Embryonen ist ein Beispiel für eine nicht nach Buchstabe f von der Patentierung ausgenommene medizinische Verwendung von Embryonen. Buchstabe f steht auch nicht der erstmaligen Gewinnung von (pluripotenten) embryonalen Stammzellen aus der inneren Zellmasse einer menschlichen Blastozyste entgegen, auch wenn dies als Verwendung eines Embryos angesehen werden könnte. Denn das Stammzellenforschungsgesetz missbilligt die Gewinnung von embryonalen Stammzellen nicht, sofern dabei sogenannte überzählige Embryonen verwendet werden. Die Herstellung von kosmetischen Produkten zur Schönheitspflege unter Verwendung menschlicher Embryonen ist demgegenüber nicht patentierbar.

Der Begriff des Embryo umfasst nicht nur den werdenden Menschen in der Entstehungsphase vom Moment der Kernverschmelzung bis zur 7. Woche nach diesem Zeitpunkt, sondern alle Stadien der Entwicklung ab Kernverschmelzung bis zum Abschluss der vorgeburtlichen Entwicklung. Nicht erfasst sind Zellen, welche nicht die Eigenschaft in sich tragen, sich zu einem lebensfähigen Menschen zu entwickeln, insbesondere auch (pluripotente) embryonale Stammzellen.

Buchstabe f lehnt sich an Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe c der EG-Biotechnologie-Richtlinie an. Diese schliesst die Erteilung von Patenten für die Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken aus. Die Auslegung dieser Vorschrift ist allerdings unklar. Nach einer Interpretation soll damit verhindert werden, dass Patente für die Verwendung von menschlichen Embryonen für kommerzielle und industrielle Zwecke erteilt werden, z.B. um kosmetische Produkte aus Embryonen zu gewinnen. Eine andere Auslegung geht dahin, dass nach dieser Vorschrift vor der Patentierung jede Erfindung ausgeschlossen sei, welche den Schritt der Zerstörung des menschlichen Embryo voraussetzt. Die für das schweizerische Recht vorgesehene Formlierung („zu nicht medizinischen Zwecken“) versucht diese Unsicherheit zu überwinden und trägt auch dem Umstand Rechnung, dass Artikel 27 Absatz 2 TRIPS-Abkommen gebietet, Erfindungen in dem Umfang zu schützen, in dem ihre gewerbliche Nutzung zugelassen ist.

Qualzüchtungen

Buchstabe g: Diese Bestimmung konkretisiert insoweit das, was in Auslegung des Artikels 2 Buchstabe a PatG in der Fassung vom 17. Dezember 1976 schon bisher galt. So hielt der Bundesrat bereits in seiner Haltung vom 23. Juni 1993 fest, dass aufgrund einer Güterabwägung Erfindungen wegen Verstosses gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten von der Patentierung ausgeschlossen seien, deren Verwertung einem Lebewesen Schmerz, Leiden oder Schäden zufügen würde, die nicht als notwendige Voraussetzung zur Linderung des Leidens von anderen Tieren oder von Menschen gerechtfertigt werden könnten, oder unweigerlich zu ernststen Schäden für Mensch und Umwelt führen würden⁶². Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe g E-PatG deckt sich inhaltlich mit Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d der EG-Biotechnologie-Richtlinie. Während die Richtlinie allerdings die Interessenabwägung auf eine Gewichtung des Leidens der Tiere mit dem medizinischen Nutzen für Mensch und Tier beschränkt, was freilich die Prüfung erleichtert, verweist Buch-

⁶² Biotechnologie-Bericht EJPD, 35 und 43.

stabe g auf überwiegende schutzwürdige Interessen schlechthin. Anhaltspunkte zur Konkretisierung der schutzwürdigen Interessen finden sich in Artikel 8 Absatz 2 GTG. Der Anwendung dieser Vorschrift ist im Rahmen der Patentprüfung allerdings Grenzen gesetzt: Die Verwendungsmöglichkeiten einer Erfindung lassen sich im Zeitpunkt der Patenterteilung kaum je abschliessend beurteilen. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine Erfindung in einer bestimmten Weise benutzt werden kann, bestimmen ausserdem andere Gesetze, wie etwa das Gentechnikgesetz. Es kann daher nicht Aufgabe des IGE sein, bei jeder Anmeldung zu überprüfen in welchem Umfang sie benutzt werden darf.

Weitere Verstösse

Die gesetzlich zu verankernden Konkretisierungen des Ausschlussgrundes der öffentlichen Ordnung und guten Sitten hindern die Rechtsanwendungsbehörden nicht, in Auslegung und Anwendung des allgemeinen Grundsatzes von Artikel 2 Absatz 3 E-PatG im Einzelfall *weiteren* Erfindungen den Patentschutz zu verweigern.

2.1.2.6 Informierte Zustimmung

Erwägungsgrund 26 der EG-Biotechnologie-Richtlinie bestimmt: „Hat eine Erfindung biologisches Material menschlichen Ursprungs zum Gegenstand oder wird dabei derartiges Material verwendet, so muss bei einer Patentanmeldung die Person, bei der Entnahmen vorgenommen werden, die Gelegenheit erhalten haben, nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften nach Inkennnissetzung und freiwillig der Entnahme zuzustimmen.“ Diese Textstelle der EG-Biotechnologie-Richtlinie hat in Europa eine Kontroverse zur Frage entfacht, welche Bedeutung die aufgeklärte Einwilligung der Person, der biologisches Material entnommen wurde, für die Patentierung hat und ob und inwieweit Erwägungsgrund 26 im nationalen Patentrecht umzusetzen ist. Auch im Rahmen der Vernehmlassung zum Vorentwurf vom 29. Oktober 2001 sowie im Rahmen der vertieften Gespräche des IGE im Jahre 2003 wurde diese Frage thematisiert.

Der EuGH hielt in seinem Urteil zur Nichtigkeitsklage der Niederlande in diesem Zusammenhang fest, dass sich die EG-Biotechnologie-Richtlinie nicht mit Vorgängen vor oder nach der Erteilung befasse⁶³. Der EuGH stellte damit das Erfordernis der informierten Zustimmung nicht grundsätzlich in Frage, sondern verneinte – wenngleich nicht mit sehr deutlichen Worten – seine Relevanz für die Patenterteilung. Im gleichen Sinne aber unmissverständlicher hatte zuvor schon Generalanwalt Jacobs in seinen Schlussanträgen zu dieser Frage Stellung genommen. Das Patentrecht sei nicht der richtige Ort, um ein Einwilligungserfordernis aufzustellen und durchzusetzen⁶⁴. Mit Ausnahme von Italien sieht keines der Mitgliedstaaten der EU im Rahmen der Umsetzung der EG-Biotechnologie-Richtlinie spezifische Vorschriften zur informierten Einwilligung vor.

⁶³ EuGH, Urteil vom 9. Oktober 2001, Königreich der Niederlande/Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, Rs. C-377/98, Slg. 2001, S. I-7079, Rz. 78 ff.

⁶⁴ Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs vom 14. Juni 2001 in Sachen Königreich der Niederlande/Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, Rs. C-377/98, Slg. 2001, I-7079, Rz. 205 ff.

Die Meinungen in der Lehre zu dieser Thematik sind geteilt. Eine im Vordringen begriffene Ansicht geht beim Fehlen einer Einwilligung in die Entnahme von biologischen Material, die das Ausgangsmaterial einer Erfindung bilden, von einem Verstoss gegen den Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten des Patentrechts aus, welcher der Erteilung eines Patents für die darauf beruhende Erfindung entgegen steht bzw. zur Nichtigkeit des Patents führt. Diese Haltung wird im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Die Kohärenz der Rechtsordnung wäre nicht respektiert, wenn die Verletzung der Menschenwürde bei der Patenterteilung als staatlichem, ein Recht begründendem Hoheitsakt unberücksichtigt bliebe. Es gehe nicht an, dass aus einer Verletzung der Menschenwürde rechtmässig Profit gezogen werde.
- Es seien keine Gründe ersichtlich, weshalb nur die künftige Verwendung einer Erfindung auf einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten hin beurteilt würde, nicht aber deren Entstehungsprozess. Eine enge Auslegung der Generalklausel würde im Gegenteil dazu führen, dass es zur Patentierung einer Erfindung kommen könne, die unter Verletzung der Menschenwürde zustande gekommen sei.
- Die zu missbilligende Patenterteilung lasse sich mit Rechtsbehelfen ausserhalb des Patentrechts nicht verhindern oder beseitigen.
- Dem Patentinhaber würden unter Umständen Ausschliesslichkeitsrechte an genetischen Informationen einer Person erteilt, die sich auch gegen den betroffenen Träger richten könnten.

Nach der gegenteiligen Lehrmeinung ist zwar nicht bestritten, dass das Fehlen einer Einwilligung in die Entnahme und allenfalls in die Verwendung von humanem biologischem Material eine schwerwiegende Verletzung der persönlichen Freiheit, namentlich der körperlichen Integrität als deren Teilgehalt, oder subsidiär allenfalls der Menschenwürde darstellen kann. Unbestritten ist auch, dass diese Grundrechte der öffentlichen Ordnung im Sinne des Patentrechts zuzuordnen sind (siehe oben Ziff. 2.1.2.5). Dem Fehlen einer Einwilligung in die Entnahme von Körperbestandteilen werden aber keine Konsequenzen hinsichtlich der Patentierbarkeit der darauf aufbauenden Erfindungen beigemessen. Diese Haltung wird im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Der Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten knüpfe nach ausdrücklicher Vorschrift an die Verwertung einer Erfindung, d.h. an deren künftige Verwendung. Der Entstehungsprozess der Erfindung sei für die Beurteilung, ob die Nutzung der Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde, nicht relevant.
- Das Unrecht liege in der ohne Einwilligung erfolgten Entnahme von humanem biologischem Material, die der Entstehung der Erfindung vorangeht. Weder die Erteilung des Patents noch die Erfindung selbst noch deren Verwendung schaffe neues Unrecht.
- Würde eine Patentanmeldung zurückgewiesen oder ein erteiltes Patent nichtig erklärt, könnte dennoch jedermann (der Erfinder eingeschlossen) die Erfindung gewerblich nutzen. Damit würde geschehenes Unrecht nicht aus der Welt geschafft.
- Die Überprüfung, ob eine Einwilligung in die Entnahme humanen biologischen Materials vorliegt, sei im Rahmen einer Patenterteilung nicht praktikabel.

- Das Ausschliesslichkeitsrecht aus einem Patent, das genetische Informationen zum Gegenstand hat, richte sich nicht gegen diejenigen Personen, die Träger der genetischen Information seien.

Die Notwendigkeit einer aufgeklärten Einwilligung der betroffenen Person in die Entnahme von humanem biologischem Material ist anerkannt und wird auch nicht in Frage gestellt. Angesichts der Strafbestimmungen zum Schutze der körperlichen Integrität und der Ausgestaltung des Persönlichkeitsschutzes im Privatrecht kann jedoch davon ausgegangen werden, dass in der Schweiz sichergestellt ist, dass vor der Entnahme von biologischem Material – im Regelfall im klinischen Bereich – der Betroffene der Entnahme nach Inkennzeichnung über die relevanten Aspekte aus freiem Willen zugestimmt hat. Soweit diesbezüglich Defizite bestehen sollten, müsste ihnen in der Sachgesetzgebung (namentlich im Medizinalrecht) entgegengetreten werden. Es handelt sich insoweit nicht um eine Frage des Patentrechts. In Übereinstimmung mit der zweiten Lehrmeinung wird daher vorliegend davon Abstand genommen, das Fehlen einer Einwilligung in die Entnahme humanen biologischen Materials als Anwendungsfall eines Verstosses gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten gesetzlich zu verankern. Damit wird nicht in Abrede gestellt, dass die persönliche Freiheit sowie die körperliche Integrität (als deren Teilgehalt) grundsätzlich zu den tragenden Rechtsgrundsätzen unserer Gesellschaft zu rechnen sind, weshalb eine schwerwiegende Beeinträchtigung dieser Prinzipien einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 E-PatG darstellen kann. Doch sprechen insbesondere die folgenden Überlegungen dagegen, dass im Patenterteilungsverfahren im Rahmen der Prüfung von Artikel 2 Absatz 3 E-PatG auch das Vorliegen der informierten Zustimmung Berücksichtigung finden kann:

Verweigert man die Erteilung eines Patents oder erklärt dieses für nichtig, weil die Einwilligung in die Entnahme von humanem biologischem Material fehlt, das Grundlage der fraglichen Erfindung bildet, so darf in aller Regel jedermann (der Erfinder eingeschlossen) die Erfindung als Gemeingut nutzen. Denn weder die Erfindung als solche noch deren Nutzung verletzen die körperliche Integrität und sind daher auch nicht durch die Rechtsordnung verboten. Wie aus dem im Auftrag des IGE erstellten Rechtsgutachten hervorgeht⁶⁵, widerspricht eine solche Rechtslage aber Artikel 27 Absatz 2 TRIPS-Abkommen. Diese Bestimmung erlaubt es nicht, bestimmte Erfindungen von der Patentierung auszunehmen, zugleich aber ihre Verwertung zuzulassen. Selbst wenn also eine Verletzung der öffentlichen Ordnung oder der guten Sitten in sittenwidrigen Umständen des „Zustandekommens“ einer Erfindung erblickt würde, wäre dies patentrechtlich nur dann zu sanktionieren, wenn nach dem innerstaatlichen Recht das Fehlen einer solchen Zustimmung die Zulässigkeit der kommerziellen Verwertung der entsprechenden Erfindung ausschliesst. Letztlich müssten die Rechtsfolgen mangelnder informierter Einwilligung also in einem Verwertungsverbot der auf entsprechenden humanem biologischem Material basierenden Produkte bestehen. Hierbei handelt es sich aber um Rechtsfolgen, die ausserhalb des Patentrechts zu regeln sind.

Soll im Patenterteilungsverfahren im Rahmen der Prüfung von Artikel 2 Absatz 3 E-PatG auch das Vorliegen der informierten Zustimmung geprüft werden, so setzt dies eine Nachweispflicht des Anmelders und eine entsprechende Überprüfung durch das

⁶⁵ JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Ziff. 18.4.3.1.2.

IGE voraus. Diese ist jedoch mit einer ganzen Reihe von praktischen Problemen verbunden: Der Nachweis könnte den Anmelder vor unüberwindbare Schwierigkeiten stellen, zumal wenn er das Material für seine Forschung von Dritter Seite, z.B. aus einer Gewebekbank, anonymisiert bezogen hat. Zahlreiche bereits existierende Proben würden mangels entsprechender Dokumentation unbrauchbar. Die Prüfung, ob eine rechtmässige informierte Zustimmung des Spenders vorliegt, wirft im internationalen Verhältnis noch weitere heikle praktische und rechtliche Probleme auf. Beispielsweise könnte bei einem Bezug von humanbiologischem Material aus der isländischen Gendatenbank *Decode* die Zustimmung eines individuellen Spenders nicht belegt werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird sodann bei einer anonymisierten Probe auf eine ausdrückliche Zustimmungserklärung verzichtet⁶⁶. Das IGE müsste davon abgesehen komplexe privatrechtliche Fragen beurteilen, da sich der Verstoß gegen Artikel 2 Absatz 3 E-PatG erst aus einer Verletzung subjektiver Privatrechte ergibt.

Zur Sanktionierung der Verletzung der persönlichen Integrität stehen neben dem Strafrecht zunächst die reparatorischen Klagen nach Artikel 28a Absatz 3 ZGB zur Verfügung. Diese sehen auch vor, dass Gewinne herausverlangt werden können, die als Folge einer Persönlichkeitsverletzung erzielt werden. Damit kann das stossende Ergebnis wirksam vermieden werden, dass ein widerrechtlich handelnder Erfinder aus seinem Unrecht Profit schlägt. Die zivilrechtliche Beseitigungs- oder Gefährdungsklage greift freilich nicht, weil die Erfindung als solche kein neues Unrecht schafft. Es ist bei dieser Sachlage nicht einzusehen, weshalb die Erfindung von der Patentierung ausgeschlossen oder nichtig sein sollte. Eine solche Rechtsfolge würde im Gegenteil zu einem unbefriedigenden Ergebnis führen. Dies deshalb, weil mit der Zurückweisung der Patentanmeldung oder der Nichtigklärung des Patents Dritte nicht gehindert würden die Erfindung zu verwenden. Sie könnten somit selbst Profit aus der Erfindung ziehen, ohne dass die in ihrer körperlichen Integrität verletzte Person dies verhindern könnte.

2.1.2.7 Ethikkommissionen

Die Motion Leumann fordert den Bundesrat auf, in Fortführung des Gedankens von Artikel 7 der EG-Biotechnologie-Richtlinie die beratende Funktion der vom Bundesrat mit Beschluss vom 27. April 1998 eingesetzten Eidgenössischen Ethikkommission für die Gentechnik (neu: Biotechnologie) im Ausserhumanbereich zu regeln. Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben aber seit der Einreichung der Motion verschiedene Änderungen erfahren:

Am 1. Januar 2004 trat das Gentechnikgesetz in Kraft. Mit ihm hat die Einsetzungsverfügung des Bundesrates und das Mandat der EKAH eine neue gesetzliche Grundlage erhalten. Der Kompetenzbereich der EKAH sowie ihr Verhältnis zu den Behörden im Bereich des Patentrechts ergeben sich neu aus Artikel 23 GTG. Demnach verfolgt und beurteilt die EKAH aus ethischer Sicht die Entwicklungen und Anwendungen der Biotechnologie und nimmt zu damit verbundenen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen aus ethischer Sicht Stellung. Sie berät den Bundesrat beim Erlass von Vorschriften sowie die Behörden des Bundes und der

⁶⁶ JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Ziff. 18.4.3.1.3.

Kantone beim Vollzug. Insbesondere nimmt sie Stellung zu Bewilligungsgesuchen oder Forschungsvorhaben von grundsätzlicher oder beispielhafter Bedeutung; sie kann zu diesem Zweck Unterlagen einsehen, Auskünfte erheben sowie weitere Sachverständige beiziehen. Wie die in Artikel 7 EG-Biotechnologie-Richtlinie erwähnte Europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien der Europäischen Kommission soll also die EKAH die ethischen Aspekte der Biotechnologie bewerten. In Bezug auf die Anwendung des Patentgesetzes gibt Artikel 23 GTG der EKAH die Möglichkeit, sich im ausserhumanen Bereich in exemplarischen Fällen zu Patentgesuchen unter ethischen Gesichtspunkten zu äussern. Die Beantwortung der Frage, ob die Patentierbarkeit einer im Einzelfall in Frage stehenden Erfindung zu bejahen ist oder nicht, bleibt indessen auch in Zukunft in der Verantwortung der zuständigen Behörde (dem IGE) bzw. im Streitfall letztlich in jener der Gerichte; Behörden wie Gerichte sind also nicht an die Empfehlungen der EKAH gebunden.

Angesichts der gesetzlichen Ordnung der Kompetenzen der EKAH, die über den Bereich des Patentrechts hinausgeht, diesen aber einschliesst, ist der Motion in diesem Punkt bereits Genüge getan und es erübrigt sich, die Aufgaben der Kommission auch im Patentgesetz zu regeln.

Auch in Bezug auf die vom Bundesrat im Jahre 2001 gestützt auf Artikel 28 FMedG gegründete Nationale Ethikkommission für Humanmedizin (NEK-CNE) besteht aufgrund des Gesagten kein spezieller Regelungsbedarf im Patentgesetz. Die NEK-CNE befasst sich mit ethischen Fragen im Humanmedizinbereich. Aufgaben und Stellung der NEK ergeben sich aus Artikel 28 FMedG.

2.1.2.8 Pflanzensorten und Tierrassen und ihrem Wesen nach biologische Verfahren (Art. 2 Abs. 4 Bst. a E-PatG)

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a E-PatG schliesst, wie der geltende Artikel 1a PatG, Pflanzensorten, Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren von der Patentierung aus. Anstelle des Begriffs der Tierart wird in Angleichung an Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der EG-Biotechnologie-Richtlinie sowie an die englisch- und französischsprachige Fassung von Artikel 53 Buchstabe b EPÜ der Begriff der Tierrasse verwendet; dieser bezeichnet eine Tiermehrheit, die taxonomisch eine Stufe tiefer liegt als eine Tierart. Damit stehen neu die von der Patentierung ausgenommenen Pflanzen- und Tiermehrheiten begrifflich sinnvollerweise auf der taxonomisch gleichen Ebene. Eine Änderung zur bisherigen Rechtslage ist damit nicht bezweckt. Dass für Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren keine Patente erteilt werden, ist nicht ethisch begründet, sondern erklärt sich allein historisch: Der Patentierungsausschluss geht auf Artikel 2 Buchstabe b des Übereinkommens vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente⁶⁷ zurück. Diese Bestimmung ist auf das Bestehen eines Schutzsystems für Pflanzenzüchtungen zurückzuführen, das wiederum aus dem damaligen technischen Verständnis des Patentrechts zu begreifen ist: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren nämlich Züchtungsergebnisse bezüglich Pflanzen und Tieren

⁶⁷ SR 0.232.142.1.

mangels technischer Wiederholbarkeit nicht patentfähig⁶⁸. Um die entsprechenden Züchtungsergebnisse dennoch zu schützen, schuf man für Pflanzenzüchtungen ein eigenständiges Schutzsystem. Der Patentierungsausschluss in Artikel 1a PatG ist Ausdruck dieser Entwicklung. Er trägt ferner dem Doppelschutzverbot des Artikels 2 des Internationalen Übereinkommens vom 2. Dezember 1961 zum Schutz von Pflanzenzüchtungen⁶⁹ Rechnung, welches die Zuerkennung eines Züchterrechts durch die kumulative Gewährung eines besonderen Schutzrechts und eines Patents ausschloss. Mit der Entwicklung der modernen Methoden der Bio- und insbesondere der Gentechnologie fiel der patentrechtliche Hinderungsgrund der fehlenden Wiederholbarkeit weg⁷⁰. Im Rahmen der Revision des Übereinkommens vom 2. Dezember 1961 zum Schutz von Pflanzenzüchtungen im Jahre 1991 ist sodann auch das Doppelschutzverbot weggefallen, womit es den Verbandsparteien frei steht, Pflanzensorten mit einem Recht sui generis, mit einem Patent oder mit beidem zu schützen.

Artikel 1a PatG steht mithin zwar Pflanzensorten und Tierrassen als Patentierungshindernis entgegen, beinhaltet aber kein allgemeines Verbot der Patentierbarkeit von Pflanzen oder Tieren⁷¹. In der Lehre und Rechtsprechung wird allerdings zum Teil die Auffassung vertreten, der Begriff der Pflanzensorte bzw. Tierart schliesse auch Pflanzen und Tiere ein, in die ein Gen stabil eingebracht wurde, weshalb Patentansprüche, die sich auf solche Pflanzen oder Tiere beziehen, nicht zugelassen werden könnten. Das Bundesgericht hat diese Frage in Bezug auf Artikel 1a PatG offen gelassen⁷². Die Grosse Beschwerdekammer des EPA kam in ihrem Entscheid vom 20. Dezember 1999⁷³ zum Ergebnis, dass ein Anspruch, der keine konkreten Pflanzensorten identifiziert, nicht nach Artikel 53 Buchstabe b EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen sei, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasst. Der Umfang des Ausschlusses von der Patentierung sei das Gegenstück zur Verfügbarkeit des Sortenschutzes. Sortenschutzrechte würden nur für konkrete Pflanzensorten erteilt, nicht aber für technische Lehren, die in einer unbestimmten Vielzahl von Pflanzensorten verwirklicht werden könnten. Daher reiche es für die Anwendung des Ausschlusses von der Patentierung nach Artikel 53 Buchstabe b EPÜ nicht aus, wenn ein Anspruch eine oder mehrere Pflanzensorten umfasse oder umfassen könne. Dieser Entscheid bestätigt die Auffassung, die der Bundesrat in Bezug auf Artikel 1a PatG bisher schon vertreten hat⁷⁴. Die Rechtslage wird nun im Sinne dieser (gefestigten) Praxis festgeschrieben, indem Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen und Tiere sind und deren Ausführung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist, ausdrücklich als patentierbar bezeichnet werden. Dieser Ansatz liegt auch der EG-Biotechnologie-Richtlinie (Art. 4 Abs. 2 und Erwägungsgründe 29 bis 32) zugrunde.

⁶⁸ PatG Botschaft 1989, BBl 1989 III 232, 249 unter Verweis auf PatG Botschaft 1976, BBl 1976 II 1, 68; Botschaft Gen-Schutz-Initiative, BBl 1995 III 1333, 1339.

⁶⁹ Internationales Übereinkommen vom 2. Dezember 1961 zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, revidiert in Genf am 10. November 1972 und am 23. Oktober 1978; SR 0.232.162.

⁷⁰ PatG Botschaft 1989, BBl 1989 III 232, 249; Botschaft Gen-Schutz-Initiative, BBl 1995 III 1333, 1339.

⁷¹ PatG Botschaft 1989, BBl 1989 III 232, 249; Botschaft Gen-Schutz-Initiative, BBl 1995 III 1333, 1339.

⁷² BGE 121 III 125, 130.

⁷³ Grosse Beschwerdekammer, 20. Dezember 1999, Transgene Pflanze/Novartis II, Rs. G 1/98; ABl. EPA 2000, 111.

⁷⁴ PatG Botschaft 1989, BBl 1989 III 232, 249; siehe auch Biotechnologie-Bericht EJPD, 19 f.

Soweit Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren in Frage stehen, bleibt es bei der bisherigen Rechtslage: Technische – insbesondere bio- und gentechnologische – Züchtungsverfahren sind patentrechtlich schutzfähig, wobei sich der patentrechtliche Schutz auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse solcher Herstellungsverfahren erstreckt; dabei kann es sich z.B. auch um eine Pflanzensorte handeln⁷⁵. Ausgeschlossen sind im Wesentlichen biologische Züchtungsverfahren sowie die entsprechenden Zuchtergebnisse. Zufolge der vorliegend übernommenen Begriffsdefinition in Artikel 2 Absatz 2 der Biotechnologie-Richtlinie (siehe oben Ziff. 2.1.1) ist ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren im Wesentlichen biologisch, wenn es *vollständig* auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht. Ein Verfahren ist mithin dann patentierbar, wenn es neben beliebig vielen biologischen Schritten mindestens einen für die Zeilerreichung notwendigen, nichtbiologischen (technischen) Verfahrensschritt aufweist. Dieses Verständnis ist im Sinne einer einheitlichen Auslegung der nationalen Vorschriften und des EPÜ (siehe Regel 23b Abs. 5 AO EPÜ) auch Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a E-PatG zugrunde zu legen. Ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren ist demnach (wohl entgegen BGE 121 III 125, 130 f.) nicht erst dann patentierbar, wenn seine chemischen oder physikalischen Schritte im Rahmen einer Gesamtabwägung gegenüber den biologischen überwiegen. Freilich setzt die Erteilung eines Patents voraus, dass das entsprechende Verfahren die weiteren Patentierungsvoraussetzungen erfüllt. Es muss insbesondere wiederholbar und für den Fachmann nicht naheliegend sein. Die vorgesehene engere Auslegung des Patentierungsausschlusses nach Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe a E-PatG schafft diesbezüglich keine Erleichterung.

2.1.2.9 Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik (Art. 2 Abs. 4 Bst. b E-PatG)

Der Ausschluss von Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden, ist sozialetisch motiviert⁷⁶. Der Gesetzgeber wollte damit einen möglichst freien Zugang zu Verfahren, die der Gesundheit von Mensch und Tier gelten, sichern. Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und Stoffgemische, die in solchen Verfahren angewendet werden oder die Heilzwecken dienen, sowie deren Herstellungsverfahren sind demgegenüber dem Patentschutz zugänglich. Dementsprechend sind auch gentechnische Produkte, die im Rahmen einer Therapie oder zur Diagnose eingesetzt werden, grundsätzlich patentierbar.

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe b E-PatG ist im Vergleich zu Artikel 2 Buchstabe b in der Fassung vom 17. Dezember 1976 bzw. von Artikel 2 Absatz 2 in der Fassung nach Artikel 27 StFG inhaltlich unverändert belassen worden.

⁷⁵ BGE 121 III 125, 131 ff.

⁷⁶ PatG Botschaft 1976, BBl 1976 II 1, 68; AB N 1976 1311.

2.1.3 Wirkung des Patentes (Art. 8 Abs. 1, 8a, 8b, 8c E-PatG)

Grundsatz (Art. 8 Abs. 1 E-PatG)

In der öffentlichen Debatte über den Schutz biotechnologischer Erfindungen begegnen Patente vielfach dem Missverständnis, dass der Inhaber eines Patents auch das Recht erhält, die Erfindung nach Belieben zu nutzen. Ein Patent gibt dem Inhaber indessen kein Recht zur Nutzung einer Erfindung. Der Patentinhaber erhält einzig ein Abwehrrecht: Damit kann er Dritten verbieten, die Erfindung ohne seine Zustimmung gewerbsmässig zu benutzen. Will der Patentinhaber die Erfindung nutzen, muss er sich an die geltende Rechtsordnung halten. Gerade im sensitiven Bereich der Biotechnologie braucht es hierzu eine spezielle behördliche Bewilligung. Die Voraussetzungen zu ihrer Erteilung werden nicht durch das Patentgesetz, sondern durch andere Gesetze – z.B. das Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000⁷⁷ oder das Gentechnikgesetz – geregelt. Darüber, ob und in welchem Umfang eine Erfindung verwendet werden darf, entscheidet deshalb nicht das IGE als nationale Patentbehörde, sondern andere hierfür spezialisierte Stellen wie z.B. das Heilmittelinstitut Swissmedic, das Bundesamt für Gesundheit oder das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft.

Der geltende Artikel 8 Absatz 1 PatG vermag in seiner gegenwärtigen Fassung das genannte Missverständnis nicht zu klären. Er gibt ihm sogar Auftrieb, indem er statuiert, dass der Patentinhaber das ausschliessliche Recht erhalte, die Erfindung gewerbsmässig zu benützen. Zwar will dies nichts anderes besagen, als dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung in den Grenzen der geltenden Rechtsordnung zu benutzen. Doch kann dies der unbefangene Leser dem Wortlaut nicht ohne weiteres entnehmen. Daher wird in Artikel 8 Absatz 1 E-PatG in Anlehnung an das Designgesetz der Abwehrcharakter des Schutzrechts herausgestrichen.

Diese Änderung übersieht nicht, dass der Patentinhaber gehalten sein kann, seine Erfindung im Rahmen der gesamten Rechtsordnung zu benutzen. Dies ergibt sich im Umkehrschluss aus Artikel 37 PatG. Dieser Bestimmung zufolge kann jeder, der ein Interesse nachweist, beim Richter auf Erteilung einer Lizenz für die Benützung der Erfindung klagen, wenn der Patentinhaber sie bis zum Anheben der Klage nicht in genügender Weise im Inland ausgeführt hat und diese Unterlassung nicht zu rechtfertigen vermag. Als Ausführung im Inland gilt auch die Einfuhr. Artikel 37 PatG entbindet indessen weder den Patentinhaber noch den Lizenznehmer davon, die Rechtsordnung insgesamt zu beachten. Weiter stellt die Charakterisierung als Abwehrrecht durch den neuen Absatz 1 nicht den Anspruch des Patentinhabers auf volle Entschädigung entsprechend Artikel 32 Absatz 2 PatG im Falle einer Enteignung des Patents in Frage.

Schutz aus Verfahrenspatenten (Art. 8a E-PatG)

In Bezug auf die Reichweite des Schutzes ist zwischen Erzeugnis- und Verfahrenspatenten zu unterscheiden:

Erzeugnispatente verleihen dem beanspruchten Erzeugnis Schutz, unbesehen davon, ob es nach dem in den Patentunterlagen beschriebenen Verfahren hergestellt wird

⁷⁷ Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG); SR 812.21.

oder nicht. Der bei der Produktion eines patentierten Erzeugnisses befolgte Weg ist mithin irrelevant. Handelt es sich beim geschützten Erzeugnis um biologisches Material, so erstreckt sich der Schutz auf biologisches Material, das mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist, unbesehen davon, auf welche Art und in welcher Form es gewonnen wird.

Bei *Verfahrenspatenten* (genauer: bei Herstellungsverfahren) ist Schutzgegenstand ein Verfahren und kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift (Art. 8 Abs. 3 PatG) auch die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens (sog. derivierter oder abgeleiteter Stoffschutz). Ein Produkt ist ein unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens, wenn es durch dieses Verfahren seine wesentlichen Merkmale erhalten hat⁷⁸. Der geltende Artikel 8 Absatz 3 PatG wird mit einer Präzisierung als Absatz 1 in Artikel 8a E-PatG beibehalten und durch eine Regelung betreffend biologisches Material (Abs. 2) ergänzt.

Die Präzisierung in *Absatz 1*, dass nur Herstellungsverfahren angesprochen sind, macht deutlich, dass nur die unmittelbaren Erzeugnisse eines solchen Verfahrens, nicht aber die Erzeugnisse, die z.B. über ein Screeningverfahren identifiziert werden, vom Verfahrensschutz mitumfasst sind. Diese Klarstellung hilft neben einer stringenten Anwendung des Offenbarungserfordernisses durch die Patenterteilungsbehörden, das Problem sogenannter Durchgriffsansprüche (*reach through claims*) mit Bezug auf Verfahrenspatente zu lösen. Bei Durchgriffsansprüchen geht es um Anspruchsformulierungen, mit denen versucht wird, den Schutz insbesondere von Screeningverfahren oder von Wirkmechanismen auf noch nicht existierende Erzeugnisse auszudehnen, welche mit dem offenbarten Screeningverfahren gefunden werden bzw. gemäss dem Wirkmechanismus wirken. Die Änderung will sicherstellen, dass diese Erzeugnisse selbst künftig vom Patent nicht erfasst sind.

Absatz 2 regelt die Besonderheiten des abgeleiteten (derivierten) Stoffschutzes bei biologischem Material. Biologisches Material weist im Vergleich zu lebloser Materie die Besonderheit auf, dass ihm die Vermehrung inhärent ist. Würde der Patentschutz für biologisches Material, das nach einem patentierten Verfahren hergestellt wurde, bei der ersten Generation, also noch vor Einsetzen eines daran anschliessenden Vermehrungsvorgangs enden, würde der Schutz aus dem Verfahrenspatent entschieden verkürzt und wirtschaftlich weitgehend ausgehöhlt: Der Käufer solchen Materials könnte dieses vermehren und mit den Ergebnissen dieser Vermehrung gewerblichen Handel betreiben. Damit würde er den Patentinhaber konkurrenzieren, ohne wie dieser Forschungs- und Entwicklungskosten und die entsprechenden Risiken tragen zu müssen. Deshalb legt Artikel 8a Absatz 2 E-PatG fest, dass sich die Wirkung des Patents auf Erzeugnisse erstreckt, die durch Vermehrung des nach dem patentierten Verfahren hergestellten biologischen Materials gewonnen werden und mit denselben Eigenschaften ausgestattet sind. Der Patentschutz aus Verfahrenspatenten erfasst mit anderen Worten auch die Folgegenerationen, solange die nach dem patentierten Verfahren hervorgebrachten Eigenschaften bei diesen noch vorhanden sind. Der Ausdruck „Vermehrung“ schliesst sowohl die Vermehrung durch Replikation (Klonen) als auch diejenige Vermehrung mit ein, welche zu einer Zelldifferenzierung führt. Der Schutz wird bei Vorliegen einer oder beider Vermehrungsarten gewährt, in letzterem Fall unabhängig von deren Reihenfolge.

⁷⁸ BGE 70 I 194, 202 f.

Die Erstreckung des Schutzes aus Verfahrenspatenten auf Folgegenerationen von biologischem Material erfasst nur Verfahren zur Herstellung solchen Materials, nicht aber Verfahren, die sich ihrem Wesen nach auf bestimmte Arbeitsvorgänge an oder auf die Verwendung von biologischem Material richten. Folglich umfasst beispielsweise der Schutz aus einem patentierten Verfahren zum Ausbringen von Pflanzenschutzmittel weder die nach diesem Verfahren behandelten Pflanzen noch deren Folgegenerationen. Dies wird indessen in der öffentlichen Diskussion bisweilen übersehen.

Der Schutz eines Verfahrenspatentes kann nicht zum (derivierten) Schutz von Erzeugnissen führen, die nach Artikel 2 Absatz 3 E-PatG wegen Verstosses gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten von der Patentierung ausgeschlossen sind⁷⁹. Wie das Bundesgericht in Bezug auf Artikel 2 Buchstabe a PatG in der Fassung vom 17. Dezember 1976 festhielt, schliesst diese Bestimmung, die Artikel 2 Absatz 3 E-PatG entspricht, nicht bloss Erzeugnisse, sondern ebenso Verfahren von der Patentierung aus, wenn deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde⁸⁰. Widerspricht die Verwendung eines Endprodukts daher der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten, so ist auch das Herstellungsverfahren nicht patentierbar, soweit es notwendigerweise zu diesem Endprodukt führt⁸¹. Artikel 2 Absatz 3 E-PatG bleibt daher immer – natürlich nicht nur bei Erfindungen, die biologisches Material betreffen – vorbehalten.

Artikel 8a E-PatG führt eine Übereinstimmung mit Artikel 8 Absatz 2 der EG-Biotechnologie-Richtlinie herbei. Die Aufnahme einer Bestimmung entsprechend Artikel 8 Absatz 1 der EG-Biotechnologie-Richtlinie erübrigt sich angesichts der Tatsache, dass das geltende schweizerische Recht Erzeugnispatenten bereits in entsprechendem Umfang Schutz bietet⁸².

Fortwirkung des Schutzes für biologisch reproduzierbares Material (Art. 8b E-PatG)

Artikel 8b E-PatG stellt einen Spezialtatbestand zu den patentrechtlichen Grundsätzen der Verarbeitung eines patentierten Erzeugnisses dar. Demnach erstreckt sich der Schutz, der durch ein Patent für ein Erzeugnis erteilt wird, das aus einer genetischen Information besteht oder sie enthält, auf jedes Material, in das dieses Erzeugnis Eingang findet und in dem die genetische Information enthalten ist und ihre Funktion erfüllt. Gelangt etwa die durch ein gentechnisches Verfahren erzielte Resistenz einer Pflanze durch Kreuzung in eine andere Pflanzensorte, so erstreckt sich der Patentschutz auch auf diese abgeleitete Sorte.

Ein Eingriff in den Schutzbereich liegt indessen nicht schon dann vor, wenn die genetische Information – d.h. eine DNA-Sequenz, namentlich, aber nicht notwendigerweise, einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens – in biologisches Material eingebracht wird. Sie muss dort zusätzlich ihre in der ursprünglichen Anmeldung konkret offenbarte Funktion erfüllen. Es liegt auch keine Schutzrechtsverletzung vor, wenn biologisches Material seine mit den erfindungswesentlichen Merkmalen des patentierten Erzeugnisses übereinstimmenden Eigenschaften auf

⁷⁹ BGE 121 III 125, 131 f.

⁸⁰ BGE 121 III 125, 132.

⁸¹ BGE 121 III 125, 132.

⁸² Vgl. Biotechnologie-Bericht EJPD, S. 22.

andere Weise erhält, als durch Einschleusen der im patentierten Erzeugnis enthaltenen genetischen Information.

In diesem Zusammenhang ist bereits auf Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe e E-PatG hinzuweisen, dem zufolge sich die Wirkung des Patents nicht auch auf patentiertes biologisches Material erstreckt, das im Bereich der Landwirtschaft als Folge einer Auskreuzung zufällig oder technisch nicht vermeidbar vermehrt wurde (siehe Ziff. 2.1.4).

Artikel 2 Absatz 1 E-PatG bleibt ausdrücklich vorbehalten. Damit wird eine bedeutende Einschränkung des Schutzbereichs verdeutlicht: Der menschlichen Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung ist von Artikel 8b PatG nicht erfasst. Damit ist klargestellt, dass der Mensch auch nicht mittelbar Gegenstand von Ansprüchen eines Patentinhabers werden kann, was mit Blick auf die Menschenwürde nicht tolerierbar wäre.

Mit dieser Anpassung des Patentgesetzes wird eine Übereinstimmung mit Artikel 9 der EG-Biotechnologie-Richtlinie erreicht.

Schutz für Sequenzen und Teilsequenzen von Genen (Art. 8c E-PatG)

Der Schutzzumfang für Patente, die eine Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens zum Gegenstand haben (vgl. Ziff. 2.1.2.2 und 2.1.2.3), wird in jüngster Vergangenheit besonders in Deutschland kontrovers erörtert. Ausgangspunkt der Kontroverse bildet die für chemische Stoffe etablierte Rechtsprechung, der zufolge der Schutz aus einem Erzeugnispatent absolut ist, d.h. unabhängig sowohl von der Art der Herstellung wie der Verwendung des Stoffes: Der Patentinhaber hat die Befugnis, nicht nur jede Herstellung des patentierten Stoffes, sondern auch jegliche Verwendungsarten desselben zu untersagen, selbst wenn er letztere weder gekannt noch in der ursprünglichen Anmeldung offenbart hat. Der Patentschutz ist insoweit also nicht „zweckgebunden“, sondern „absolut“. Die bis zum Erlass der EG-Biotechnologie-Richtlinie vorherrschende Auffassung charakterisierte Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen als chemische Moleküle und stellte darauf bezogene Erfindungen chemischen Stoffe-Erfindungen gleich. Damit wurde solchen Sequenzen der absolute Schutz zugesprochen. Das Patent schützt demnach die Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens in all seinen Funktionen und Verwendungsmöglichkeiten, auch wenn diese weder im Anmeldungs- noch im Erteilungszeitpunkt bekannt sind.

Die Gleichbehandlung von Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen mit chemischen Verbindungen ist allerdings mit der Erkenntnis, dass etwa 40% der Gene alternativ gespliced werden, d.h. für mehr als nur ein Protein kodieren, in Frage gestellt worden. Diese Erkenntnis rückte die strukturell-informationelle Doppelnatur von Sequenzen und Teilsequenzen von Genen stärker in das Bewusstsein. Ihre doppelte Natur ergibt sich zum einen daraus, dass es sich bei den Sequenzen unbestreitbar um biochemische Substanzen handelt. Sie sind der Träger von genetischen Informationen. Zum anderen stellen Sequenzen und Teilsequenzen von Genen Information dar, die in einem chemischen Prozess (der sogenannten Translation und Transkription) in Proteine umgesetzt wird. Auf Sequenzen und Teilsequenzen von Genen gerichtete Erfindungen machen sich die durch die Sequenzen vermittelten genetischen Informationen zu Nutzen, indem die Sequenz bei der Proteinsynthese als Matrize eingesetzt wird.

Der Gedanke, dass die Offenbarung einer einzigen Funktion einer gegebenen Sequenz nach den Grundsätzen über den absoluten Stoffschutz dazu berechtigt,

sämtliche, d.h. auch die nicht offenbaren und mit der offenbaren Funktion in keinem Zusammenhang stehenden Funktionen des Gens durch ein Erzeugnispatent zu erfassen, wird vor dem Hintergrund der Multifunktionalität der Gene als unangemessen kritisiert. Darüber hinaus äussern namentlich Forscherkreise die Befürchtung, dass ein derart weitreichender Schutz bei Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen die Forschung behindern könnte. Es ist in der Tat nicht von der Hand zu weisen, dass die Aussicht, für eine neu aufgeklärte, mit der offenbaren Funktion in keinem Zusammenhang stehende Funktion eines Gens lediglich ein abhängiges Patent zu erhalten, den Anreiz an der Aufklärung weiterer Funktionen bekannter Sequenzen reduziert. Die vom IGE bei Hochschulen, Forschungsinstituten und Unternehmen im Bereich der Biotechnologie durchgeführte repräsentative Umfrage ergab ebenfalls, dass die Teilnehmer dieser Umfrage die Abhängigkeit von Patenten auf Sequenzen und Teilsequenzen von Genen als problematisch erfahren⁸³. Eine Zweckbindung des Stoffschutzes bei Patenten auf solche Sequenzen wurde von den Umfrageteilnehmern als wichtige Massnahme vorgeschlagen, um den Zugang zu genetischen Erfindungen zu verbessern und Abhängigkeiten zu vermeiden⁸⁴. Auch wenn in der Praxis Fälle von unangemessen erscheinenden Abhängigkeiten die grosse Ausnahme geblieben sind, enthält der vorliegende überarbeitete Vorentwurf mit *Artikel 8c Absatz 1 E-PatG* einen Vorschlag, den Schutzbereich eines Anspruches für eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens in Abweichung von der bisher herrschenden Ansicht über den Schutzbereich solcher Ansprüche auf die in der Anmeldung entsprechend dem Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe f E-PatG konkret beschriebenen Eigenschaften und Verwendungszwecke zu begrenzen. Mit dieser Beschränkung des Schutzbereichs sollen sowohl verschiedentlich befürchtete unangemessene Abhängigkeiten von Sequenzansprüchen als auch Patentanmeldungen mit spekulativen Funktionsangaben verhindert werden.

Die Beschränkung des Schutzbereichs erfasst alle Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen, d.h. alle Nukleotidsequenzen, die für mindestens ein Protein kodieren, wobei sich die im Patent beanspruchte Erfindung auf diese Eigenschaft richten muss. Erfasst sind nur Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen, für die sich in der Natur eine Entsprechung findet, nicht aber synthetisch entwickelte Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen. Denn hier tritt der mit einer biologischen Funktion verknüpfte Informationscharakter von Genen hinter die Charakterisierung als chemische Substanz zurück.

Soweit nicht Ansprüche auf Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen Gegenstand eines Erzeugnisanspruches bilden, wird am absoluten Stoffschutz festgehalten. Dies gilt namentlich für Erzeugnisansprüche auf Stoffe der traditionellen Chemie. Die sachliche Rechtfertigung für den hinsichtlich der Verwendungen uneingeschränkten Umfang des Stoffschutzes liegt in der Bereicherung des Standes der Technik durch die Lehre, auf deren Grundlage der Stoff erstmals zugänglich gemacht wird. Durch die erstmalige Beschreibung des erstmals synthetisierten oder aus der Natur isolierten chemischen Stoffes in der Patentanmeldung wird der Stoff der Allgemeinheit bekannt und kann so zur Grundlage weiterer Forschung auch durch Dritte werden. Anders als bei Sequenzen und Teilsequenzen von Genen ist die technische Nutzbarkeit nicht durch eine biologische Funktion des Stoffes vorgegeben. Davon abgesehen bildet bei chemischen Stoffen der traditionellen Chemie nicht der zielge-

⁸³ Biotechnologie-Umfrage IGE, Ziff. 8.2, Figure 34.

⁸⁴ Biotechnologie-Umfrage IGE, Ziff. 8.2, Figures 38 und 39.

richtete Einsatz von (genetischer) Information Gegenstand eines Patentanspruchs. Ein Festhalten am absoluten Stoffschutz für chemische Stoffe rechtfertigt sich schliesslich auch deswegen, weil die Erfahrungen der letzten 30 Jahre mit dem absoluten Stoffschutz keine Regelungsdefizite aufgezeigt haben.

Nach dem im Auftrag des IGE erstellten Gutachten legt die EG-Biotechnologie-Richtlinie in Bezug auf den Schutzzumfang von Sequenzen und Teilsequenzen von Genen nur fest, dass für sie auch ein Erzeugnisschutz, also Stoffschutz zu gewährleisten sei, wenn die allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und erfinderischen Tätigkeiten erfüllt sind. Dies schliesse aber aus, solchen Sequenzen den absoluten Stoffschutz abzusprechen, wenn ihre Bereitstellung bereits alle Patentierungsvoraussetzungen erfülle⁸⁵. Das Gutachten führt weiter aus, dass die mit der Einführung eines zweckgebundenen Stoffschutzes verbundene generelle Absage an einen absoluten Stoffschutz für Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen die Verpflichtungen der Schweiz aus Artikel 27 Absatz 1 TRIPS-Abkommen verletzen würde⁸⁶. Dazu ist wie folgt Stellung zu nehmen: Die vorgeschlagene Beschränkung des Schutzzumfangs folgt aus dem Erfindungsbegriff, der den Besonderheiten des Erfindungsgegenstands Rechnung trägt. Soweit nämlich die durch eine Nukleotidsequenz verkörperte genetische Information Gegenstand einer Erfindung bildet, kann die durch die genetische Erfindung gelöste Aufgabe nicht lediglich in der Bereitstellung einer neuen Sequenz gesehen werden. Denn diese beinhaltet für sich gesehen noch keine technische Lehre zum Handeln. Vielmehr liegt eine fertige technische Lehre erst dann vor, wenn in der ursprünglichen Anmeldung nicht nur das Protein oder Teilprotein, für das die Sequenz oder Teilsequenz kodiert, offenbart wird, sondern der Anmeldung auch glaubhaft entnommen werden kann, welche Funktion das Protein oder Teilprotein hat. Das Auffinden dieser Verwendungsmöglichkeiten bildet mit anderen Worten Merkmal und Kern einer genetischen Erfindung. Wenn die Erfindung nur nach vorheriger Erkenntnis dieser Funktion als fertig betrachtet werden kann, dann wohnt dem Sequenzanspruch ebenso ein finales Element inne wie dem zweckgebundenen Stoffanspruch. Das TRIPS-Abkommen macht hinsichtlich des Erfindungsbegriffs indessen keine Vorgaben an den Gesetzgeber. Dies wird beispielsweise aus der weltweit unterschiedlichen Handhabung der Patentierung computerbezogener Erfindungen deutlich. Daneben lässt auch Artikel 5 Absatz 3 in Verbindung mit Erwägungsgrund 24 der EG-Biotechnologie-Richtlinie Raum für eine Interpretation, wonach der Erfindungsbegriff bei genetischen Erfindungen nur den zweckgerichteten Einsatz genetischer Informationen umfasst, was die entsprechende Konsequenz mit Bezug auf den Schutzbereich zur Folge hätte. Der vorliegende Vorschlag bewegt sich daher im Rahmen des Handlungsfreiraumes, den das TRIPS-Abkommen und die EG-Biotechnologie-Richtlinie belassen. Freilich ist zu beachten, dass die Vorgaben der Richtlinie in dieser Hinsicht Gegenstand der Beurteilung durch die von der Kommission eingesetzte EU-Expertengruppe für die Fragen der Patentierung im Bereich der Biotechnologie bilden.

Der Schutzbereich eines europäischen Patents, d.h. der Umfang des erworbenen Ausschliesslichkeitsrechts sowie das Vorliegen einer Verletzung des europäischen Patents, beurteilt sich grundsätzlich nach dem nationalen Recht (EPÜ 64 I und III).

⁸⁵ JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 44/98 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Ziff. 12.4.2.1.

⁸⁶ JOSEPH STRAUS, Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 44/98 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Ziff. 12.4.2.4.

Artikel 8c Absatz 1 E-PatG wird daher auf den schweizerischen Teil eines europäischen Patents Anwendung finden. Der Schutzzumfang wird in Artikel 69 EPÜ sowie im Protokoll vom 5. Oktober 1973 über die Auslegung des Art. 69 des Übereinkommens nur in den Grundzügen bestimmt. Artikel 8c Absatz 1 E-PatG steht hierzu nicht im Widerspruch.

Neben dem Vorschlag eines zweckgebundenen Stoffschutzes enthält *Absatz 2* von Artikel 8c E-PatG eine Auslegungsregel für die Beurteilung bei Überlappungen von Nukleotidsequenzen, der auf Erwägungsgrund 25 der EG-Biotechnologie-Richtlinie zurückgeht. Demnach wird bei Nukleotidsequenzen, die sich lediglich in für die Erfindung nicht wesentlichen Abschnitten überlagern, jede Sequenz patentrechtlich als selbständig und damit unabhängig angesehen. Bei der Beurteilung, ob der überlappende Bereich als für die jeweilige Erfindung wesentlich zu gelten hat, kommt es auf die im jeweiligen Patent entsprechend Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe f E-PatG konkret offenbarte und beanspruchte Funktion (Verwendung) an und nicht auf die objektive (natürliche), nicht offenbarte und nicht beanspruchte Funktion. Auf diese Weise schafft Absatz 2 nicht nur Rechtssicherheit, sondern minimiert im Bereich von Patenten auf Nukleotidsequenzen die Fälle, in denen es zu abhängigen Patenten kommen kann.

2.1.4 Ausnahmen von der Wirkung des Patentes (Art. 9, 9a und 9b Abs. 3 E-PatG)

Hintergrund

Die Ausschlusswirkung des Patents erstreckt sich auf jede gewerbsmässige Benützung der Erfindung (Art. 8 Abs. 1 PatG). Artikel 8 Absatz 2 PatG führt die Benützungshandlungen im Einzelnen auf. Das Patentgesetz enthält demgegenüber bislang keine spezielle gesetzliche Regelung, der zufolge sich die Wirkung des Patents nicht auf bestimmte Benützungshandlungen erstreckt. Dennoch sind Einschränkungen der Wirkung eines Patents in der Patentrechtspraxis anerkannt. Der Vorentwurf vom 29. Oktober 2001 sah in dieser Hinsicht vor, das sogenannte Forschungs- bzw. Versuchsprivileg gesetzlich festzuschreiben und in seiner Reichweite in einer liberalen Weise zu umschreiben. Die Vernehmlassung im Jahre 2002 sowie die vertiefte Diskussion im Jahre 2003 haben gezeigt, dass die Tragweite des Vorschlags zum Forschungsprivileg der Klärung bedarf und die Ausnahmen von der Wirkung des Patents über diese Regelung hinaus zu verdeutlichen bzw. zusätzlich auszudehnen sind. Dem tragen Artikel 9 und 9a E-PatG Rechnung. Artikel 9 E-PatG führt eine Reihe von Benützungshandlungen auf, gegen deren Vornahme dem Pateninhaber kein Verbotsrecht zusteht. Artikel 9a E-PatG regelt den Sonderfall der Benützung eines patentierten Forschungswerkzeugs.

Private Benützung (Art. 9a Abs. 1 Bst. a E-PatG)

Buchstabe a nimmt Handlungen, die im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken vorgenommen werden, von den Wirkungen des Patents aus. Sie bilden das Gegenstück zur gewerbsmässigen Benützung der Erfindung, die während der Patentschutzdauer allein dem Patentinhaber vorbehalten ist (freilich nur im Rahmen der Rechtsordnung; vgl. Ziff. 2.1.3). Der private Bereich wird durch die Privatsphäre bestimmt und umfasst die häusliche oder familiäre Sphäre. Handlungen in diesem

Bereich unterstehen nicht dem Verbotsrecht des Patentinhabers, sofern sie nicht gewerbsmässig vorgenommen werden. Letzteres ist dann der Fall, wenn die im privaten Bereich handelnde Person die Erfindung wirtschaftlich ausbeutet, indem sie ihr Einkommen fördert oder Bedürfnisse Dritter befriedigt. Als private Benützung ist etwa die Benützung einer Erfindung zu Studien- bzw. Ausbildungszwecken anzusehen. Nicht als privat ist demgegenüber die Benützung in Vereinen, auch wenn diese ideelle Zwecke verfolgen.

Forschungsprivileg (Art. 9 Abs. 1 Bst. b und Art. 9a PatG)

In der Patentrechtspraxis ist anerkannt, dass Handlungen zu Forschungs- bzw. Versuchszwecken keine Verletzung der Rechte des Patentinhabers darstellen (sog. Forschungs- oder Versuchsprivileg). Als Handlungen, die zu Versuchszwecken vorgenommen werden, und daher ohne die Zustimmung des Patentinhabers zulässig sind, gelten nach dem gegenwärtigen Meinungsstand in der Schweiz Handlungen zur Überprüfung der Ausführbarkeit oder Tauglichkeit und zur technischen Weiterentwicklung einer offenbarten Erfindung. Ob und inwieweit die Forschung zu gewerblichen Zwecken sowie mit dem Ziel der Vorbereitung der Marktzulassung durchgeführte Versuche vom Versuchsprivileg erfasst sind, ist für das schweizerische Recht allerdings nicht höchstrichterlich geklärt. Die Meinungen im Schrifttum gehen diesbezüglich auseinander.

Die Vernehmlassung im Jahre 2002 sowie die vertieften Diskussionen im Jahre 2003 haben gezeigt, dass sich die Forscherkreise des Forschungsprivilegs und seiner Bedeutung und Reichweite noch nicht in ausreichendem Masse bewusst sind. Dieses ungenügende Bewusstsein ist im Wesentlichen auf das Fehlen einer Gesetzesvorschrift und in der Unsicherheit hinsichtlich der Reichweite des Forschungsprivilegs zurückzuführen. Es nährt die Befürchtung weiter Kreise, dass Patente die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie behindern. Dies obschon verschiedene empirische Studien⁸⁷ einschliesslich die vom IGE im Jahre 2003 bei Hochschulen, Forschungsinstituten und Unternehmen im Bereich der Biotechnologie durchgeführte Umfrage zwar Spannungsfelder, aber keine systematische Behinderung der Forschung durch Patente für biotechnologische Erfindungen festgestellt haben. Mit Blick auf den Umstand, dass die Forschungsfreiheit insgesamt und besonders auf dem Gebiet der Biotechnologie von grosser Bedeutung für den technischen Fortschritt ist, den das Patentrecht fördern will, enthielt bereits der Vorentwurf vom 29. Oktober 2001 einen Vorschlag, das Forschungsprivileg gesetzlich zu verankern. Die Tragweite dieses Vorschlags war nun aber offensichtlich für die betroffenen Kreise unklar.

Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG greift den in seiner Stossrichtung bestätigten Vorschlag zum Versuchs- bzw. Forschungsprivileg auf. Der gegenüber dem Vorentwurf vom 29. Oktober 2001 überarbeitete Wortlaut soll aber verdeutlichen, dass das Privileg in Anlehnung an die Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofs⁸⁸

⁸⁷ OECD, Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices, Paris 2002; EU-Kommission, Evaluierung der Auswirkungen des Unterbleibens oder der Verzögerung von Veröffentlichungen, deren Gegenstand patentfähig sein könnte, auf die gentechnologische Grundlagenforschung gemäss Artikel 16 Buchstabe b) der Richtlinie Nr. 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, Brüssel 2002.

⁸⁸ Urteil vom 11. Juli 1995, Klinische Versuche I, BGHZ 130, 259; Urteil vom 17. April 1997, Klinische Versuche II, BGHZ 135, 217.

und somit *weitreichend* ausgestaltet wird. Wie die vom IGE durchgeführte Umfrage gezeigt hat, wird ein breites Forschungsprivileg von den Teilnehmern dieser Untersuchung als Massnahme zur Lösung festgestellter Probleme stark befürwortet und unterstützt⁸⁹. Nach Artikel 9 Absatz 2 E-PatG wird das Privileg als zwingendes Recht ausgestaltet, um einer verschiedentlich befürchteten und denkbaren vertraglichen Beschränkung entgegenzutreten. Artikel 9a E-PatG statuiert schliesslich einen Lizenzanspruch für die Benutzung von sogenannten Forschungswerkzeugen. Mit den genannten gesetzlichen Vorkehrungen soll die Forschungsfreiheit und das dem Patentsystem inhärente Ziel der Förderung der Forschung und Entwicklung sichergestellt werden. Zugleich soll gewährleistet sein, dass sich der Patentschutz als ein wichtiges Instrument zur Förderung der Forschung und der technischen Entwicklung auch auf dem Gebiet der biotechnologischen Erfindungen weiterhin bewähren wird.

Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG ist jedes planmässige Vorgehen zur Gewinnung von Erkenntnissen über den Gegenstand der patentierten Erfindung unabhängig vom verfolgten Zweck erlaubt. Damit ist zunächst die wissenschaftliche Forschung am Gegenstand der Erfindung insgesamt von der Wirkung des Patentrechts ausgenommen und zwar auch dann, wenn sie kommerziell ausgerichtet ist. Entscheidend ist, dass die Forschung der Gewinnung von Erkenntnissen über die patentierte Erfindung dient. Dies bedeutet für den Bereich genetischer Erfindungen, dass eine patentierte Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens ohne die Zustimmung des Patentinhabers zwecks Erforschung weiterer technischer Nutzeffekte dieser Sequenz benützt werden darf, ganz gleich, zu welchen Zwecken die so gewonnenen Erkenntnisse bestimmt sind. Beispielweise könnte bei der patentierten Sequenz des Gens, das für Insulin kodiert, ergründet werden, ob die Sequenz für ein oder mehrere weitere Proteine kodiert oder zu anderen Zwecken eingesetzt werden kann, als für die Synthese von Insulin zwecks Behandlung von Diabetes. Die aus dieser Forschung hervorgegangenen Erfindungen sind ihrerseits nach den allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen dem Patentschutz zugänglich, wobei Artikel 8c E-PatG sicherstellt, dass Abhängigkeiten unter Patenten auf Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen weitestgehend vermieden werden. Angesichts des Umstands, dass heute davon ausgegangen wird, dass ein grosser Teil der Gene für mehr als ein Protein kodieren kann, ist das Forschungsprivileg hier von grosser Tragweite. Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG stellt mithin sicher, dass die Forschung an patentierten Nukleotidsequenzen, insbesondere jene Forschung, die sich auf deren Weiterentwicklung sowie Neuverwendung bezieht, nicht durch Patente gehemmt wird. Patente dürften somit keinen negativen Einfluss auf den Fortgang sowohl der Grundlagenforschung als auch der angewandten Forschung im Bereich der *Genomics* und *Proteomics* haben. Aber auch ausserhalb des besonderen Kontextes genomischer Erfindungen leistet das Forschungsprivileg Gewähr dafür, dass die Forschung zum Nutzen der Gesellschaft nicht behindert wird.

Das Forschungs- oder Versuchsprivileg nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG erfasst darüber hinaus auch klinische Versuche, mit denen die Wirksamkeit und die Verträglichkeit eines den geschützten Wirkstoff enthaltenden Arzneimittels an Menschen geprüft wird. Dies auch dann, wenn die Erprobungen mit dem Ziel vorgenommen werden, Daten für die arzneimittelrechtliche Zulassung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zu gewinnen. Die gewerbliche Ausrichtung von Versuchen und die Absicht, die gewonnenen Ergebnisse zu gewerblichen Zwecken zu

⁸⁹ Biotechnologie-Umfrage IGE, Ziff. 8.2, Figures 35 und 36.

verwenden, machen die Versuchshandlungen selbst noch nicht zu unzulässigen Patentverletzungen. So ist die Herstellung, Zubereitung und Lagerung eines patentgeschützten Erzeugnisses zulässig, sofern diese Handlungen zur Durchführung von klinischen Versuchen und in der Absicht erfolgen, eine arzneimittelrechtliche Zulassung in der Schweiz zu erlangen. Hat der Versuch allerdings keinen Bezug zur technischen Lehre, werden Erprobungen in einem vom Versuchszweck nicht mehr gerechtfertigten grossen Umfang vorgenommen oder werden die Versuche in der Absicht durchgeführt, den Absatz des Erfinders mit seinem Produkt zu stören oder zu hindern, so liegen keine zulässigen Versuchshandlungen vor. Auch die Herstellung eines geschützten Erzeugnisses auf Vorrat im Hinblick auf dessen Inverkehrbringen nach Ablauf der Patentschutzdauer (sog. *stockpiling*) stellt keine zulässige Versuchshandlung dar. Das Versuchsprivileg kann in dieser Ausgestaltung auf den Entscheid eines WTO-Panels im Streit zwischen der Europäischen Union und Kanada⁹⁰ abgestützt werden. Das Panel erblickte in einer Bestimmung des kanadischen Rechts, welche die Entwicklung von Generika im Hinblick auf die Einholung einer Marktzulassung während der Patentlaufzeit zulässt, keinen Verstoß gegen das TRIPS-Übereinkommen.

Das Forschungsprivileg ist freilich nicht schrankenlos und kann dies auch nicht sein. Ansonsten könnten Dritte als Trittbrettfahrer die Erfindungen der anderen wirtschaftlich nutzen, ohne sich an deren Kosten zu beteiligen, was den Patentschutz aushöhlen würde. Die Formulierung, dass die Handlungen zu Forschungs- oder Versuchszwecken die patentierte Erfindung zum Gegenstand haben müssen, will klarstellen, dass die Freistellung nur gilt, wenn die patentierte Erfindung Gegenstand der Forschung ist, d.h. deren Untersuchungsobjekt darstellt. Nicht erfasst ist demnach die Verwendung einer patentierten Erfindung als Instrument oder Hilfsmittel bei der Forschung. Während also die Benutzung einer Erfindung nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG freigestellt ist, wenn sie darauf abzielt, neue Erkenntnisse über den Erfindungsgegenstand zu gewinnen (*Forschung am patentierten Gegenstand*), bedarf die Benutzung der Erfindung als Arbeitswerkzeug, das die Erforschung eines anderen Gegenstands ermöglicht oder erleichtert (*Forschung mit dem patentierten Gegenstand*), der Zustimmung des Patentinhabers.

Besonders gentechnologische Erfindungen können wichtige Forschungswerkzeuge (sog. *research tools*) darstellen, die praktisch ausschliesslich als Instrument oder Hilfsmittel zur Forschung dienen. Ein Beispiel hierfür ist die Polymerase-Kettenreaktion (PCR⁹¹). Hierbei handelt es sich um ein elementares Verfahren der Gentechnologie, das erlaubt, sehr kleine Mengen von Nukleotidsequenzen zu vervielfältigen. Die Vervielfältigung löst das Problem, dass genetisches Material oft nur in äusserst geringen Mengen vorliegt und sich so einem direkten Nachweis oder einer Analyse entzieht. Dieses Verfahren ist Gegenstand eines Patents. Die Benutzung dieses Verfahrens in der Forschung kann nicht unter Berufung auf Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG frei erfolgen, sondern ist von der Zustimmung des Patentinhabers abhängig. Die Verfügbarkeit von PCR in der Forschung war allerdings nie ein Problem, da sie durch diskriminierungsfreie Lizenzen in Verbindung mit dem Vertrieb der für die PCR erforderlichen Stoffe gewährleistet ist. Ein anderes Beispiel für ein Forschungswerkzeug ist eine Sequenz eines Gens, das für einen Rezeptor

⁹⁰ Kanada – Patentschutz für pharmazeutische Produkte, Entscheid vom 17. März 2000, angenommen am 7. April 2000, WT/DS114/R.

⁹¹ Polymerase Chain Reaction.

kodiert. Ein Rezeptor ist eine signalübermittelnde Struktur (Empfänger-Protein) innerhalb einer Zelle, das Signale, zum Beispiel in Form eines Hormons, empfängt und in einer anderen Form weiterleitet. Rezeptoren können Angriffspunkte von Medikamenten sein. Wird ein Rezeptor patentiert, so erlaubt das Forschungsprivileg nicht, diesen ohne Zustimmung des Patentinhabers zum Test von chemischen Stoffen zu verwenden, die an diesen Rezeptor binden könnten. Ein Erstrecken des Forschungsprivilegs auf patentgeschützte Forschungswerkzeuge ist nicht angezeigt, da damit nicht nur die wirtschaftliche Grundlage vieler Unternehmen, die auf die Auffindung und Entwicklung solcher Forschungswerkzeuge spezialisiert sind, gefährdet würde, sondern für die Forschung und Entwicklung solcher Werkzeuge jeglicher Ansporn verloren ginge. Dennoch kann die Gefahr von Fehlmonopolisierungen in diesem Bereich nicht übersehen werden. Der vorliegende Entwurf trägt diesem Risiko Rechnung, indem *Artikel 9a Absatz 1 E-PatG* einen Anspruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz zur Benützung einer patentierten Erfindung als Instrument oder Hilfsmittel zur Forschung gibt. Dieser Anspruch kann beim Scheitern der Bemühungen um die Erteilung einer solchen Lizenz beim Richter eingeklagt werden (*Art. 9a Abs. 2 E-PatG*). Umfang und Dauer der Lizenz sind vom Richter nach Massgabe des in Frage stehenden Forschungsvorhabens festzulegen. Bei der Bemessung der Vergütung an den Patentinhaber hat der Richter die Umstände des Einzelfalles und den wirtschaftlichen Wert der Lizenz zu berücksichtigen und sich an vergleichbaren Lizenzgebühren zu orientieren.

Artikel 9a E-PatG beinhaltet zugleich einen Lösungsansatz, um einem weiteren Konfliktfeld der Forschung auf dem Gebiet biotechnologischer Erfindungen zu begegnen. Dieses betrifft Materialnutzungsverträge (*Material Transfer Agreements, MTAs*), die den Zugang zu und die Benutzung von biologischem Material regeln, das vom Inhaber des Materials einem an dessen Verwendung für die Forschung Interessierten abgegeben wird. MTAs enthalten zuweilen Nutzungsbestimmungen, die den Empfänger sehr weitreichend binden. So kann sich der Materialgeber etwa ausbedingen, dass Erfindungen, die der Empfänger im Rahmen der Nutzung des biologischen Materials macht, auf ihn übergehen, oder dass ihm als Materialgeber für Endprodukte, die aus der Forschung hervorgegangen sind, Lizenzgebühren zu zahlen sind. Dies selbst dann, wenn die Erfindung bzw. das Endprodukt nicht durch ein Patent des Materialgebers gedeckt sind. Solche Abreden sind zuweilen unter den Schlagworten „*reach through licence*“ oder „*reach through royalties*“ angesprochen. Es ist im Rahmen der vorliegenden Revision des Patentgesetzes nicht angezeigt, eine vertragsrechtliche oder wettbewerbsrechtliche Beurteilung solcher Abreden vorzunehmen und die Grenzen der Vertragsfreiheit auszuloten. Vielmehr ist festzustellen, dass der Inhaber des biologischen Materials den Zugang zu diesem kontrolliert und daher in einer besseren Verhandlungsposition ist, weil er den Abschluss eines MTAs verweigern kann, wenn der Interessierte nicht bereit ist, die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Soweit Patente auf biologischem Material dem Vorschub leisten, schafft *Artikel 9a E-PatG* Abhilfe, indem der Anspruch auf eine einfache Lizenz zur Nutzung einer patentierten Erfindung als Hilfsmittel in der Forschung und die Möglichkeit der Durchsetzung des Anspruchs vor Gericht die Verhandlungsposition des Empfängers solchen Materials stärken. Dies freilich ohne eine angemessene Auswertung der Erfindung durch den Materialgeber in Frage zu stellen. Daneben bleiben weitere Rechtsbehelfe des Vertrags- und Wettbewerbsrechts vorbehalten.

Artikel 9 Absatz 2 E-PatG verleiht dem Forschungsprivileg in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG einen zwingenden Charakter: Vertragliche Vereinbarungen, welche das Privileg einschränken oder gar aufheben sollten, sind demnach nicht rechtlich durchsetzbar. Damit wird der Befürchtung Rechnung getragen, dass im Rahmen insbesondere von MTAs aufgrund der ungleichen Verhandlungspositionen Abreden getroffen werden könnten, die durch das Forschungsprivileg vermittelte Freiheit beschneiden.

Benützung für Unterrichtszwecke (Art. 9 Abs. 1 Bst. c E-PatG)

Zulässig ist nach dieser Vorschrift die Benützung einer Erfindung zu Unterrichtszwecken. Als solche ist die Benützung in Lehrveranstaltungen zu Ausbildungszwecken zu sehen. Ziel der Benützung muss die Wissensvermittlung an Lernende, Schüler oder Studierende sein. Über diese Zielsetzung hinausgehende Benützung, die auf eine wirtschaftliche Ausbeutung der Erfindung hinauslaufen, sind nicht freigestellt. Buchstabe c erfasst damit nur die Ausbildung an Lehrstätten, insbesondere an Fachhochschulen und Universitäten. So dürfte etwa im Rahmen von Lehrveranstaltungen an Hochschulen das Verfahren der Polymerase-Kettenreaktion (PCR⁹²) auch ohne Zustimmung des Patentinhabers genutzt und die hierfür erforderlichen Stoffe hergestellt werden.

Nicht erfasst ist dagegen die Ausbildung in industriellen Betrieben. Die Grenze zur Gewerbmässigkeit liesse sich hier nicht mehr ziehen. Zudem darf erwartet werden, dass die Benützung der Erfindung zu angemessenen Bedingungen durch den Patentinhaber ermöglicht wird.

Züchterprivileg (Art. 9 Abs. 1 Bst. d E-PatG)

Im Zusammenhang mit dem Forschungsprivileg als Ausnahme von der Wirkung des Patentrechts, sind das sortenschutzrechtliche Züchterprivileg und die diesbezüglichen Berührungspunkte zwischen Sorten- und Patentschutz anzusprechen. Eine eingehende Darstellung der Schnittstellen zwischen Patent- und Sortenschutz findet sich in der aktuellen Botschaft zur Revision des Bundesgesetzes über den Schutz von Pflanzenzüchtungen⁹³ und in Ziffer 2.1.5.

Eine wichtige Einschränkung des Sortenschutzrechtes ist das sogenannte Züchterprivileg, welches nicht nur die Weiterzucht und die Entwicklung neuer Sorten, sondern bislang auch deren Vermarktung ohne Erlaubnis des Berechtigten an der Ursprungsorte ermöglicht. Im Rahmen der Revision des Sortenschutzgesetzes soll allerdings die freie Verwertung der neuen Sorten eingeschränkt werden, soweit es sich um im Wesentlichen abgeleitete Sorten handelt. Das geltende Patentgesetz kennt als Pendant zum Züchterprivileg das Forschungsprivileg. Auch wenn die Reichweite des Forschungsprivilegs in der Patentrechtspraxis derzeit nicht restlos geklärt ist, so lässt sich doch mit Blick auf die Schnittstelle zum Sortenschutzrecht die Feststellung machen, dass die Zucht und Weiterentwicklung neuer Sorten, bei der patentrechtlich geschützte Pflanzen verwendet werden, schon heute unter das Forschungsprivileg fallen und damit nicht der Zustimmung des Patentinhabers bedürfen. Die Weiterzucht ist damit auch im Bereich des Patentrechts gewährleistet.

⁹² Polymerase Chain Reaction.

⁹³ Botschaft vom ■ über die Genehmigung des revidierten internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen und die Änderung des Sortenschutzgesetzes, BBl 2004 ■, Ziff. 1.3.

Die Vermarktung der neuen Sorte bedarf allerdings dann der Zustimmung des Patentinhabers, wenn die neue Sorte Merkmale des patentgeschützten pflanzlichen Ausgangsmaterials beibehält. Die Restriktionen mit Bezug auf die Vermarktung der resultierenden Ergebnisse der Weiterzucht ergeben sich aus dem Bedürfnis, das Sortenschutz- bzw. Patentrecht nicht derart auszuhöhlen, dass die Leistungen des Züchters oder Erfinders keinen angemessenen Schutz mehr erhalten. Sie lassen sich umso mehr rechtfertigen, als mit der im Zuge der Revision des Sortenschutzgesetzes vorgesehenen Regelung von Zwangslizenzen bei abhängigen Schutzrechten ein Instrument bereitgestellt wird, dass auch auf der Stufe der Vermarktung eine gegenseitige Blockierung bei der Verwertung der Schutzrechte verhindert.

Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe d E-PatG klärt nun mit Blick auf die bislang nicht gefestigte Reichweite des Forschungsprivilegs ausdrücklich, dass die Nutzung biologischen Materials zum Zwecke der Züchtung, Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte *nicht* dem Verbot des Patentinhabers unterliegt. Mit dieser Klarstellung wird der freie Zugang zum pflanzengenetischen Material für die Zwecke der Forschung und Weiterzucht im Patentrecht sichergestellt. Sie ist von erheblicher Tragweite, da ansonsten der modernen Pflanzenzüchtung eine wichtige Grundlage der Forschung und Entwicklung entzogen werden könnte. Die Zuweisung in einen eigenen Buchstaben stellt nicht in Frage, dass ein Teilaspekt des Forschungsprivilegs geregelt wird, sondern trägt dem besonderen Kontext der Pflanzenzüchtung Rechnung.

Auskreuzung (Art. 9 Abs. 1 Bst. e E-PatG)

Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe e E-PatG nimmt patentiertes biologisches Material, das im Bereich der Landwirtschaft als Folge einer Auskreuzung zufällig oder technisch nicht vermeidbar vermehrt wurde, von den Wirkungen des Patents aus. Unter Auskreuzung versteht man die Vererbung einer bestimmten Eigenschaft aus einer Kulturpflanzensorte in eine andere. Die Auskreuzung, d.h. die Übertragung von Genen oder auch Transgenen, findet in der Regel durch die Übertragung von Pollen statt. Ein Landwirt kann daher im Regelfall nicht für Patentverletzung in Anspruch genommen werden, wenn er als Folge einer Auskreuzung patentiertes Saat- oder Pflanzgut angebaut hat. Der Landwirt soll davor geschützt werden, dass er aufgrund von Vorgängen, die sich seiner steuernden Einflussnahme entziehen, verschuldensunabhängigen Ansprüchen des Patentinhabers ausgesetzt ist. Die Vorschrift ist ihrem Zweck entsprechend eng auszulegen. So kann sich der Landwirt nicht auf diese Ausnahme berufen, der sich eine Auskreuzung gezielt zur gewerbmässigen Verwendung zunutze macht. In diesem Falle trägt aber der Patentinhaber die Beweislast.

In Verkehr gebrachtes biologisches Material (Art. 9b Abs. 3 E-PatG)

Der Erschöpfungsgrundsatz, demzufolge sich die Ausschliesslichkeitsrechte an den vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebrachten patentgeschützten Waren erschöpfen, lässt sich nicht unbesehen auf biologisches Material übertragen.

In Einklang mit Artikel 10 der EG-Biotechnologie-Richtlinie dehnt *Artikel 9b Absatz 3 E-PatG* die Erschöpfungswirkung auf die Vermehrung geschützten biologischen Materials aus, das vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht wurde, insoweit dies für die bestimmungsgemässe Verwendung

notwendig ist und das so gewonnene Material anschliessend nicht für eine weitere Vermehrung verwendet wird. Damit wird ein Ausgleich geschaffen zwischen dem Interesse des Erwerbers, die erworbene Ware entsprechend der Zweckbestimmung verwenden zu können, und dem Interesse des Patentinhabers, keine Aushöhlung seines Patents durch die Vermehrung des von ihm in Verkehr gesetzten biologischen Materials hinnehmen zu müssen. Für die Beurteilung der Frage, ob eine Vermehrung eine bestimmungsgemässe Verwendung darstellt, hat eine objektivierte Betrachtungsweise Platz zu greifen, indem u.a. auf die Natur des abgeschlossenen Geschäfts, die Ware selbst, den Geschäftsbereich des Erwerbers, das Verkaufsvolumen und den Verkaufspreis abzustellen ist.

Die zuweilen geäusserte Befürchtung, es bedürfe der Zustimmung des Patentinhabers, wenn z.B. die Ernte von patentgeschütztem Weizen zu Backwaren verarbeitet wird, ist im Lichte der vorgeschlagenen Regelung unbegründet. Dies selbst dann, wenn das Erfinderische durch die Eigenschaft des Weizens begründet wird, aufgrund seines spezifischen Eiweissgehalts besonders für die Herstellung von Backwaren geeignet zu sein. Hat der Patentinhaber dem Inverkehrbringen von patentgeschütztem pflanzenbiologischem Material – z.B. Vermehrungsmaterial einer patentierten Pflanze – zugestimmt, kann er nicht mehr über die Weiterveräusserung dieses Vermehrungsmaterials oder über die Verwendung der Ernte bestimmen, die aus dem Anbau dieses Vermehrungsmaterials gewonnen wird. Er kann sich aufgrund von Artikel 9b Absatz 3 E-PatG nur noch der erneuten Vermehrung des pflanzenbiologischen Materials bzw. der Herstellung von Vermehrungsmaterial widersetzen (freilich unter Vorbehalt des Landwirteprivilegs, siehe Ziff. 2.1.5). Das Verbot des Patentinhabers findet mit anderen Worten seine Grenze bei der bestimmungsgemässen Verwendung des Ertrags aus dem Anbau rechtmässig erworbenen Vermehrungsmaterials der patentgeschützten Pflanze. Wird eine spezifische Verwendung von pflanzenbiologischem Material als Erfindung beansprucht (z.B. die Verwendung zur Herstellung von Mehl für Backwaren), so hat dieser Anspruch nur Bestand, wenn dieser Anspruch die allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen erfüllt. Die erfinderische Tätigkeit ist nur dann gegeben, wenn die beanspruchte Verwendung gegenüber den aus dem Stand der Technik bekannten Verwendungen für einen Fachmann nicht naheliegend war.

2.1.5 Gesetzliche Beschränkungen im Recht aus dem Patent (Art. 40b E-PatG)

Schnittstelle zum Sortenschutz: Einführung des Landwirteprivilegs und einer Zwangslizenz bei abhängigen Schutzrechten

Zwischen der vorliegenden Revision des Patentgesetzes und dem Sortenschutzgesetz vom 20. März 1975⁹⁴, welches ebenfalls Gegenstand einer Revision bildet, bestehen verschiedene Berührungspunkte, die in der Botschaft zur Revision des Sortenschutzgesetzes eingehend dargestellt sind⁹⁵. Mit Blick auf diese Schnittstellen wurden beide Revisionsvorhaben bislang eng koordiniert. Auf Grund der unterschiedlichen Ergebnisse der Vernehmlassungsverfahren zu den beiden Revisionen im Jahre 2002

⁹⁴ SR 232.16.

⁹⁵ Botschaft vom ■ über die Genehmigung des revidierten internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen und die Änderung des Sortenschutzgesetzes, BBl 2004 ■, Ziff. 1.3.

beschloss der Bundesrat allerdings je ein unterschiedliches weiteres Vorgehen. Die für die Gesetzesrevisionen federführenden Bundesstellen sahen deshalb von einer parallelen Weiterführung der beiden Revisionsvorhaben ab. Aufgrund der Schnittstellen zwischen dem Patent- und dem Sortenschutz erachteten sie es indessen für erforderlich, dass einige punktuelle Änderungen des Patentgesetzes, die ursprünglich Gegenstand der laufenden Revision des Patentgesetzes bildeten, aus dieser herausgelöst und vorab im Rahmen der Revision des Sortenschutzgesetzes geregelt werden. Diese Änderungen haben zwei Beschränkungen des Rechts aus dem Patent zum Gegenstand: die Einführung des Landwirteprivilegs und die Neuregelung von Zwangslizenzen bei Abhängigkeiten zwischen Patent- und Sortenschutzrechten.

Das Landwirteprivileg entstammt dem Sortenschutzrecht. Es besagt, dass Landwirte berechtigt sind, Erntegut einer geschützten Sorte als Vermehrungsmaterial für den Wiederaufbau im eigenen Betrieb zu verwenden. Dieses Privileg soll neu im fünften Abschnitt des Patentgesetzes eingeführt werden, wie dies bereits im Rahmen des Vernehmlassungsentwurfs vom 29. Oktober 2001 zur Revision des Patentgesetzes vorgeschlagen wurde. Es handelt sich hierbei um ein wichtiges politisches Anliegen, dem der Bundesrat entspricht. Die Änderung des Patentgesetzes im Rahmen der Revision des Sortenschutzgesetzes (Art. 35a und 35b E-PatG) vermeidet, dass bis zum Inkrafttreten der Patentgesetzrevision Saatgut bezüglich des Sortenschutzes, jedoch nicht bezüglich des Patentschutzes unter das Landwirteprivileg fällt. Das Landwirteprivileg im Patentgesetz wird bezogen auf Erfindungen betreffend Pflanzen gleich ausgestaltet wie im Sortenschutzrecht. Die Einführung des Landwirteprivilegs in der Patentgesetzgebung hat freilich zur Folge, dass sich dieses nicht nur auf Pflanzen, sondern auch auf Tiere bezieht. Die vorgeschlagenen Bestimmungen haben den folgenden Wortlaut:

Art. 35a

A^{bis}. Landwirteprivileg

I. Grundsatz

¹ Landwirte, die durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebrachtes pflanzliches Vermehrungsmaterial erworben haben, dürfen das im eigenen Betrieb durch den Anbau dieses Materials gewonnene Erntegut im eigenen Betrieb vermehren.

² Landwirte, die durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebrachtes tierisches Vermehrungsmaterial oder in Verkehr gebrachte Tiere erworben haben, dürfen die im eigenen Betrieb durch Verwendung dieses Materials oder dieser Tiere gewonnenen Tiere im eigenen Betrieb vermehren.

³ Die Landwirte benötigen die Zustimmung des Patentinhabers, wenn sie das gewonnene Erntegut beziehungsweise das gewonnene Tier oder tierische Vermehrungsmaterial Dritten zu Vermehrungszwecken abgeben wollen.

⁴ Vertragliche Abmachungen, die das Landwirteprivileg im Bereich der Lebens- und Futtermittelherstellung einschränken oder aufheben, sind nichtig.

Art. 35b

II. Umfang und Entschädigung

¹ Der Bundesrat bestimmt die vom Landwirteprivileg erfassten Pflanzenarten; dabei berücksichtigt er insbesondere deren Bedeutung als Rohstoff für Nahrungsmittel und Futtermittel.

² Wirkt sich das Landwirteprivileg negativ auf das Angebot neuer Sorten aus oder sind die berechtigten Interessen der Patentinhaber nicht mehr gewahrt, so sieht der Bundesrat vor, dass die Landwirte der nachbauenden Betriebe dem Patentinhaber eine Entschädigung bezahlen müssen. Er kann die Entschädigungspflicht auf Betriebe einer bestimmten Grösse beschränken. Er bestimmt, wie die Entschädigung einzuziehen ist.

³ Der Bundesrat kann für die Landwirte der nachbauenden Betriebe, die Patentinhaber und weitere Personen die Pflicht vorsehen, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Patentschutz für Pflanzen kann dazu führen, dass ein Sortenschutzinhaber seine Pflanzensorte, die die Merkmale einer patentrechtlich geschützten Pflanze aufweist (z.B. ein Gen enthält, das eine spezifische Schädlingsresistenz bewirkt), nicht ohne die Zustimmung des Patentinhabers vermarkten kann. Umgekehrt kann aber auch der Patentinhaber sein Patent nicht ohne die Zustimmung des Sortenschutzinhabers nutzen, wenn er damit ein Sortenschutzrecht verletzt. Um möglichen Konfliktfällen zu begegnen, die aufgrund gegenseitiger Abhängigkeit bei der Vermarktung der Sorte bzw. der Erfindung denkbar sind, ist in die Vorlage zur Revision des Sortenschutzgesetzes ein Vorschlag aufgenommen worden, der in Übereinstimmung mit Artikel 12 der EG-Biotechnologie-Richtlinie eine Zwangslizenz sowohl in Bezug auf das Patentrecht als auf das Sortenschutzrecht einführt. Dabei wird der Vorschlag eines Artikels 36a E-PatG des Vorentwurfs vom 29. Oktober 2001 übernommen. Die Regelung der Zwangslizenzen bei Abhängigkeiten verhindert, dass sich die Rechtsinhaber gegenseitig blockieren und wertvolle neue Sorten bzw. Erfindungen nicht vermarktet werden können. Falls sich der Patentinhaber und der Sortenschutzinhaber nicht selber einigen können, kann jeder von ihnen das Gericht anrufen, das über die Erteilung einer nicht ausschliesslichen Zwangslizenz entscheidet. Die vorgeschlagene Bestimmung hat folgenden Wortlaut:

Art. 36a

II. Abhängiges Sortenschutzrecht

¹ Kann ein Sortenschutzrecht ohne Verletzung eines früher erteilten Patents nicht beansprucht oder benützt werden, so hat der Pflanzenzüchter beziehungsweise der Sortenschutzinhaber Anspruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz in dem für die Erlangung und Benützung seines Sortenschutzrechts erforderlichen Umfang, sofern die Pflanzensorte einen namhaften Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung im Vergleich mit der patentgeschützten Erfindung darstellt.

² Der Patentinhaber kann die Erteilung der Lizenz an die Bedingung knüpfen, dass ihm der Sortenschutzinhaber eine Lizenz zur Benützung seines Sortenschutzrechtes erteilt.

Zwangslizenzen bei Diagnostika (Art. 40b E-PatG)

Ein wichtiges Anwendungsfeld genetischer Erfindungen ist die Diagnose von Krankheiten, die mit genetischen Informationen in Verbindung gebracht werden können. Soweit schwere Krankheiten auf einzelne Sequenzen oder Teilsequenzen

von Genen bzw. einzelne Nukleotid-Polymorphismen (Single Nucleotide Polymorphisms oder SNPs, d.h. Stellen im Genom, die innerhalb einer Individuengemeinschaft eine geänderte Sequenzbase aufweisen) zurückzuführen sind, kann ein Patent auf solche Nukleotidsequenzen mit sich bringen, dass auf dem Markt keine alternativen Diagnostikmethoden verfügbar sind, die zu einem ebenso zuverlässigen Diagnose-Ergebnis führen. Dies kann eine marktbeherrschende Situation auf dem fraglichen Produktemarkt zur Folge haben, die zu Missbräuchen – insbesondere Preissmissbräuchen – führen kann. Mit Blick auf den neuen Artikel 3 Absatz 2 KG stellt *Artikel 40b E-PatG* klar, dass eine missbräuchliche Ausübung des Patentrechts bei Erfindungen, die ein Erzeugnis oder ein Verfahren zur Diagnose beim Menschen betreffen, Gegenstand einer kartellrechtlichen Beurteilung bilden kann. In Anschluss an eine in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren festgestellten wettbewerbswidrigen Praxis kann die resultierende Beeinträchtigung des Marktes vom Gericht durch die Erteilung einer Zwangslizenz behoben werden.

In der öffentlichen Diskussion wird zuweilen gefordert, die Benützung patentierter Diagnostika generell als Ausnahme von der Wirkung des Patents freizustellen. Ein derartiger Eingriff in die Schutzwirkungen eines Patents ist allerdings weder gerechtfertigt noch angezeigt: Damit würden nicht nur die berechtigten Interessen des Erfinders negiert, sondern es ginge zugleich der Ansporn für die Forschung und Entwicklung solcher Produkte verloren, was dem öffentlichen Interesse an einer qualitativ hoch stehenden Gesundheitsversorgung zuwiderlaufen würde. Schliesslich darf auch nicht übersehen werden, dass die Benutzer von Diagnostika in der Regel auch als gewerbliche Anbieter zur Durchführung von Diagnosen im Markt auftreten, so dass sie gegenüber dem Pateninhaber, ihrem wirtschaftlichen Konkurrenten, durch eine Ausnahme von der Wirkung des Patents bevorteilt würden, ohne sich an den entsprechenden Forschungs- und Entwicklungskosten beteiligt zu haben.

2.1.6 Anforderungen an die Patentanmeldung (Art. 49 Abs. 2 Bst. f, 49a, 50a, 81a und 138 E-PatG)

Form der Anmeldung (Art. 49 Abs. 2 Bst. f E-PatG)

Spekulative Schutzbegehren mit breitesten Ansprüchen, die nichts darüber aussagen, zu was das Beanspruchte dient, können nicht zu gültigen Patenten führen. Beispielsweise beinhaltet ein Anspruch auf eine Nukleotidsequenz ohne Angabe einer Funktion keine Lehre zum technischen Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar. Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe f E-PatG konkretisiert die Anforderungen an die Offenbarung, indem er vorschreibt, dass das ursprünglich eingereichte Patentgesuch bei Erfindungen, die eine Nukleotidsequenz oder eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens betreffen, eine konkrete Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit der Sequenz unter Angabe der von ihr erfüllten Funktion enthalten muss.

Im Unterschied zu Artikel 5 Absatz 3 und Erwägungsgrund 24 der EG-Biotechnologie-Richtlinie, an welchen Stellen das Erfordernis der Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit in Bezug auf biotechnologische Erfindungen aufgestellt und erläutert wird, ist in Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe f E-PatG nicht bloss von Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens die Rede, sondern allgemein von *Nukleotidsequenzen*. Versteht man nämlich unter einem Gen eine Nukleotidsequenz, die für mindestens ein Protein kodiert, so erweist sich der

Wortlaut der EG-Biotechnologie-Richtlinie als zu eng, da Erfindungen auch in Bezug auf Nukleotidsequenzen denkbar sind, die nicht Teil eines Gens im erläuterten Sinne sind. So haben Nukleotidsequenzen regulatorische, produktive und strukturelle Funktionen, die durchaus Gegenstand einer Erfindung bilden können. Die Abweichung vom Wortlaut der EG-Biotechnologie-Richtlinie führt zu einer Verdeutlichung, nicht aber zu einer inhaltlichen Differenz (vgl. Erwägungsgrund 23 der EG-Biotechnologie-Richtlinie).

Die Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit unter Angabe der von der Sequenz erfüllten Funktion setzt voraus, dass im Falle der Verwendung einer Sequenz eines Gens oder eines Teiles von dieser zur Herstellung eines Proteins oder Teilproteins angegeben wird, welches Protein oder Teilprotein hergestellt wird und welche Verwendungsmöglichkeiten letzteres hat. Betrifft eine Erfindung eine Nukleotidsequenz, die nicht ein Protein oder einen Teil davon kodiert, so sind die als Erfindung beanspruchten Verwendungsmöglichkeiten der Sequenz konkret zu beschreiben.

Die Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit unter Angabe der von der Sequenz erfüllten Funktion liefert die Grundlage, um das Patent auf den Teil der angemeldeten Nukleotidsequenz einzuschränken, der für die beschriebene Funktion wesentlich ist (siehe 9a Abs. 2 E-PatG, vorne Ziff. 2.1.4).

Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen (Art. 49a, Art. 81a und Art. 138 Abs. 1 Bst. b E-PatG)

Die in der modernen Biotechnologie in den letzten Jahren erzielten Fortschritte ermöglichen die verstärkte Nutzung von genetischen Ressourcen und dem dazugehörigen traditionellen Wissen von indigenen oder lokalen Gemeinschaften in der Forschung und Industrie. Genetische Ressourcen werden in Artikel 2 CBD definiert als genetisches Material – also pflanzliches, tierisches und mikrobiologisches Material, das funktionale Erbinheiten enthält – von tatsächlichem oder potentiellm Wert. Demgegenüber besteht bis heute keine international anerkannte Definition des Begriffs „traditionelles Wissen“. Allgemein kann dieses umschrieben werden als die Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche von indigenen und lokalen Gemeinschaften in Entwicklungs- und Industrieländern, welche diese über Generationen geschaffen, verbessert und an die sich ändernden Bedürfnisse und Umwelteinflüsse angepasst sowie, häufig in mündlicher Form, an die nachfolgende Generation weitergegeben haben.

Im Zusammenhang mit dem Zugang zu genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen sowie der Aufteilung der aus deren Nutzung entstehenden wirtschaftlichen und anderen Vorteile stellen sich zahlreiche Fragen (sog. *access and benefit sharing*-Problematik). Zur ihrer Lösung werden verschiedene Ansätze diskutiert. Dazu gehören Transparenz erhöhende Massnahmen wie beispielsweise die Offenlegung der Quelle in der Patentanmeldung (sog. *declaration of source*). Die internationalen Diskussionen über solche Massnahmen haben aber bisher noch keine konkreten Resultate gebracht. Zudem genügen patentrechtliche Massnahmen für sich alleine nicht, da sie nur Teilaspekte der *access and benefit sharing*-Problematik zu lösen vermögen, weshalb zusätzlich anderweitige Massnahmen in anderen Rechtsbereichen notwendig sind.

Die Schweiz hat im Rahmen der WIPO im Mai 2003 sowie im TRIPS-Rat der WTO im Juni 2003 Vorschläge unterbreitet, die Lösungsansätze enthalten und Hindernisse

für die Einführung eines Offenlegungserfordernisses auf nationaler Ebene ausräumen wollen (siehe Ziff. 1.2.3). Artikel 49a und Artikel 138 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG setzen die schweizerischen Vorstösse um, soweit sie das Patentrecht betreffen.

Der Patentanmelder wird durch *Artikel 49a E-PatG* verpflichtet, in der Patentanmeldung Angaben über die Quelle einer genetischen Ressource bzw. von traditionellem Wissen von indigenen und lokalen Gemeinschaften zu machen. In den internationalen Diskussionen über die Offenlegungsproblematik werden neben dem vorliegend verwendeten Begriff „Quelle“ andere Ausdrücke erörtert (so etwa „Ursprung“ und „rechtliche Provenienz“; vgl. dazu die Resultate der 7. Vertragsparteienkonferenz der CBD). Diese erweisen sich indessen als zu eng.

Der Begriff „Quelle“ (*source*) ist so weit wie möglich zu verstehen und umfasst den geographischen Herkunftsort gemäss Erwägungsgrund 27 der EG-Biotechnologie-Richtlinie, das „Ursprungsland der genetischen Ressourcen“ (*country of origin*) und das „genetische Ressourcen zur Verfügung stellende Land“ im Sinn von Artikel 2 CBD sowie andere Quellen wie z.B. Genbanken, botanische Gärten, Datenbanken und wissenschaftliche Publikationen. Als Quelle der genetischen Ressource kann schliesslich auch das durch den Internationalen Vertrag der FAO geschaffene multilaterale System angegeben werden.

Die Verwendung des allgemeinen Begriffs „Quelle“ verfolgt verschiedene Zwecke. Er dient als Dachbegriff für die vorstehend erwähnten unterschiedlichen Referenzen, die im Zusammenhang mit dem *access and benefit sharing* gebräuchlich sind. Zudem stellt er die notwendige Flexibilität her, da die genaue Bedeutung einiger der erwähnten Referenzen in ihrer Tragweite unklar sind bzw. in der Praxis nur schwer oder gar nicht festgestellt werden können. Dies trifft insbesondere auf das „Ursprungsland der genetischen Ressourcen“ zu. Weiter soll verhindert werden, dass der Patentanmelder aufwendige Nachforschungen über das Ursprungsland der genetischen Ressourcen anstellen muss. Da auch das multilaterale System des Internationalen Vertrags der FAO als Quelle angegeben werden kann, unterstützt Artikel 49a E-PatG nicht nur die Umsetzung der Biodiversitätskonvention, sondern auch des Internationalen Vertrages der FAO sobald dieser für die Schweiz in Kraft tritt.

In diesem Zusammenhang gilt es den Sinn und Zweck der Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen oder traditionellem Wissen in Patentanmeldungen zu berücksichtigen: Diese verschafft im Bereich der „access and benefit sharing“-Problematik eine grössere Transparenz. Im Anwendungsbereich der CBD soll diese insbesondere die Überprüfung erlauben, ob einerseits die auf Kenntnis der Sachlage gegründete vorherige Zustimmung (sog. *prior informed consent*) der Vertragspartei vorliegt, welche die genetischen Ressourcen zur Verfügung stellt, und andererseits Vorkehrungen für die Aufteilung der sich allenfalls aus der künftigen kommerziellen und sonstigen Nutzung dieser Ressourcen ergebenden Vorteile (sog. *benefit sharing*) getroffen wurden. Folglich ist als Quelle in Sinne von Artikel 49a E-PatG primär das Land zu nennen, welches die genetischen Ressourcen zur Verfügung stellt, bzw. die eingeborene oder ortsansässige Gemeinschaft, von welcher das traditionelle Wissen stammt. Es sind aber Fälle denkbar, in welchen diese Quellen dem Erfinder oder Patentanmelder nicht bekannt sind oder – wenn überhaupt – nur mit unverhältnismässig grossem Aufwand in Erfahrung gebracht werden können. Dies ist beispielsweise bei genetischen Ressourcen der Fall, welche im Laufe der Zeit an verschiedene Empfänger weiter gegeben wurden. In solchen Fällen soll der Patent-

anmelder eine andere Quelle als die die genetischen Ressourcen zur Verfügung stellende Land bzw. die indigene oder lokale Gemeinschaft angeben können. Artikel 49a E-PatG verpflichtet den Patentanmelder somit nicht, die in der Praxis kaum oder nur mit sehr grossem Aufwand feststellbare Kette von Empfängern vollständig zurück zu verfolgen. Artikel 49a E-PatG verlangt stattdessen die Angabe von für den Anmelder verfügbaren Informationen und gestattet daher auch die Angabe von anderen Quellen wie beispielsweise botanische Gärten oder Genbanken.

Artikel 49a E-PatG betrifft neben genetischen Ressourcen auch das traditionelle Wissen über solche Ressourcen. Damit wird einem Anliegen der EKAH entsprochen, welche das Benefit Sharing auch mit Bezug auf solches Wissen verlangt. Die EKAH anerkennt ausdrücklich die bei der Bestimmung der Quelle bestehenden praktischen Schwierigkeiten. Der in Artikel 49a E-PatG gewählte Lösungsansatz, welcher diesen Schwierigkeiten Rechnung trägt, dürfte somit den Anforderungen der EKAH entsprechen.

Ist dem Erfinder oder dem Patentanmelder die Quelle der fraglichen genetischen Ressource bzw. des traditionellen Wissens nicht bekannt, so hat er eine entsprechende Erklärung abzugeben. Damit soll verhindert werden, dass in denjenigen Ausnahmefällen, in denen dem Patentanmelder die Quelle nicht bekannt ist, das Patent aufgrund dieses Nichtbekanntseins verwehrt bleibt.

Artikel 138 Buchstabe b E-PatG sieht vor, dass der Anmelder dem IGE innerhalb von 30 Monaten nach dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum Angaben über die Quelle nach Artikel 49a E-PatG einzureichen hat. Damit gilt Artikel 49a E-PatG auch für internationale Patentanmeldungen mit Bestimmung Schweiz.

Enthält die Patentanmeldung keine Erklärung über die Quelle der genetischen Ressource bzw. der Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche, so finden die Artikel 59 Absatz 2 und Artikel 59a Absatz 3 Buchstabe b PatG Anwendung: Das IGE setzt dem Patentanmelder eine Frist zur Behebung dieses Mangels und weist, bei unbeutztem Fristablauf, das Patentgesuch zurück. Somit kann das Fehlen einer Erklärung über die Quelle in der Patentanmeldung letztendlich dazu führen, dass kein Patent gewährt wird.

Nach *Artikel 81a E-PatG* wird die vorsätzliche Falschangabe der Quelle mit einer Busse von bis zu 100'000 Franken bestraft. Zudem kann der Richter die Veröffentlichung des Urteils anordnen. Der Straftatbestand von Artikel 81a E-PatG ist erfüllt, wenn der Patentanmelder vorsätzlich eine andere als die ihm bekannte Quelle in der Erklärung angibt bzw. erklärt, ihm sei keine Quelle bekannt, obwohl er über entsprechende Informationen verfügt. Es handelt sich dabei um ein von Amtes wegen zu verfolgendes Offizialdelikt.

Gemäss Erwägungsgrund 27 der EG-Biotechnologie-Richtlinie soll mit Bezug auf eine Erfindung, die biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum Gegenstand hat oder derartiges Material verwendet, die Patentanmeldung Angaben zum geographischen Herkunftsort dieses Materials umfassen, falls dieser bekannt ist. Zugleich wird klargestellt, dass die Prüfung der Patentanmeldungen und die Gültigkeit der Rechte aufgrund der erteilten Patente davon unberührt bleiben. Die von der Schweiz in der WIPO und WTO eingereichten Vorschläge und die sie umsetzenden Artikel 49a und 138 E-PatG gehen in zweierlei Hinsicht *über* Erwägungsgrund 27 der EG-Biotechnologie-Richtlinie hinaus: Einerseits betrifft die Offenlegungspflicht nicht nur genetische Ressourcen von Pflanzen und Tieren, sondern auch solche von Mikroorganismen sowie das traditionelle Wissen von

indigenen und lokalen Gemeinschaften. Andererseits führt die Nichterfüllung der Offenlegungspflicht zur Zurückweisung der Patentanmeldung (Art. 59 Abs. 2 und Art. 59a Abs. 3 Bst. b PatG) und die vorsätzliche Falschangabe der dem Erfinder oder Patentanmelder bekannten Quelle soll strafrechtlich geahndet werden (Art. 81a E-PatG). Erwägungsgrund 27 der EG-Biotechnologie-Richtlinie sieht demgegenüber weder für den Fall der Nichterfüllung der Offenlegungspflicht noch bei vorsätzlicher Falschangabe patent- oder strafrechtliche Sanktionen vor. Schliesslich besteht ein Unterschied in der Begriffsverwendung: Während Erwägungsgrund 27 der EG-Biotechnologie-Richtlinie von biologischem Material spricht, verwenden die Vorschläge der Schweiz und die sie umsetzenden Artikel 49a und 138 E-PatG den Begriff genetische Ressourcen. Ein Vergleich der Definitionen dieser Begriffe zeigt aber auf, dass diese weitgehend deckungsgleich sind. Allerdings umfasst der Begriff genetische Ressourcen nicht biologisches Material menschlichen Ursprungs.

In diesem Zusammenhang steht auch das vom Nationalrat am 14. Dezember 2001 angenommene Postulat Sommaruga vom 5. Oktober 2001⁹⁶. Mit Artikel 49a E-PatG nimmt der Revisionsentwurf eines der beiden Anliegen des Postulates auf. Dieses fordert zusätzlich patentrechtliche Massnahmen, welche die Aufteilung der Vorteile, welche aus der Verwendung von genetischen Ressourcen entstehen, verbessern. Diese Massnahmen sollen den Vorschriften der Biodiversitätskonvention Rechnung tragen. Nach Artikel 15.7 CBD soll die Aufteilung der wirtschaftlichen Vorteile „zu einvernehmlich festgelegten Bedingungen“ (*mutually agreed terms*) erfolgen. Die Biodiversitätskonvention schreibt somit kein bestimmtes Modell der Vorteilsaufteilung vor, sondern geht vielmehr von der vertraglichen Autonomie der beteiligten Parteien aus. Es erscheint deshalb nicht angebracht, im Patentrecht Vorschriften über die Vorteilsaufteilung zu erlassen und damit in diese Autonomie einzugreifen. Zudem sind die im Postulat aufgeführten Massnahmen auch aus praktischer und juristischer Sicht problematisch. So wird beispielsweise gefordert, dass Eigentümer der Erfindung und des Patentes werden soll, wer den wertmässig höheren Beitrag liefert. Konkret müsste also in jedem Einzelfall festgestellt werden, ob der Wert der fraglichen Erfindung oder der Wert der verwendeten genetischen Ressource/des verwendeten traditionellen Wissens höher ist. Die für diesen Vergleich notwendige Wertbestimmung der Erfindung lässt sich aber zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht oder nur schwer vornehmen, da dannzumal der (zukünftige) Wert der Erfindung nicht bekannt sein dürfte. Zudem besteht für die verwendete genetische Ressource bzw. das traditionelle Wissen regelmässig kein Markt, so dass sich deren Wert ebenfalls nur mit grossem Aufwand oder gar nicht feststellen lässt. Aufgrund dieser praktischen und juristischen Probleme werden die geforderten zusätzlichen Massnahmen im revidierten Patentgesetz nicht umgesetzt.

Offenbarung von Erfindungen betreffend biologisches Material (Art. 50a E-PatG)

Nach Artikel 50 PatG ist die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen, dass eine Fachperson sie ausführen kann. Bei biologischen Systemen ist wegen ihrer hohen Komplexität das Offenbarungsgebot von Artikel 50 PatG durch eine blosser Beschreibung oft kaum zu erfüllen ist. Wer sich beispielsweise um Patentschutz für einen Mikroorganismus als solchen bemüht, hat häufig grosse oder sogar unüberwindbare Schwierigkeiten, die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen, dass eine

⁹⁶ 01.3596 – Biologische Ressourcen des Südens. Recht auf Partizipation.

Fachperson sie nachvollziehen kann. Eine gewisse Erleichterung bringt Artikel 27 PatV, der in Einklang mit dem Budapester Vertrag vom 28. April 1977 über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren⁹⁷ (Budapester Vertrag) erlaubt, eine nur unvollständig mögliche Offenbarung im Patentgesuch durch die Hinterlegung einer Kultur des beanspruchten Organismus bei einer anerkannten Sammelstelle zu ergänzen. Dritte können unter Einhaltung gewisser Bedingungen die Herausgabe der Probe verlangen. Damit wird dem Interesse der Allgemeinheit an der Kenntnisnahme von Erfindungen in einer im Vergleich zur blossen Beschreibung gleichwertigen, wenn nicht sogar überlegenen Weise Rechnung getragen.

In den Absätzen 1 und 2 von Artikel 50a E-PatG wird die in Artikel 27 Absatz 1 PatV mit Bezug auf Mikroorganismen bereits festgehaltene Regelung sinngemäss ins Gesetz überführt und auf biologisches Material insgesamt ausgedehnt. Sie wird wie folgt nuanciert:

Betrifft eine Erfindung die *Herstellung* oder *Verwendung* biologischen Materials, so muss die Patentanmeldung nach *Absatz 1* Angaben über das Verfahren zur Herstellung oder über die Verwendung des Materials enthalten. Weil aus dem Material selbst das zu patentierende Herstellungsverfahren oder die zu patentierende Verwendung nicht ersichtlich sind, kann die Hinterlegung des Materials alleine noch nicht eine ausreichende Offenbarung gewährleisten. Hingegen ist es sinnvoll zu erlauben, die Darlegung des Herstellungsverfahrens oder der Verwendung durch die Hinterlegung einer Probe des Materials zu *ergänzen*.

Absatz 2 behandelt den Spezialfall von *Erzeugnisansprüchen* auf biologisches Material. Hier liegt die Bereicherung des Stands der Technik im neuen Erzeugnis selbst. Wie das Erzeugnis erstmals gewonnen wurde, tritt dabei in den Hintergrund, sofern der Allgemeinheit irgendeine Herstellungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Bei biologischem Material besteht diese in dessen Vermehrung. Die Vermehrung ist einfacher als das Verfahren zur erstmaligen Gewinnung und wird in der Praxis auch bevorzugt. Bei dieser Sachlage kann deshalb die Hinterlegung einer Probe der Materie die Darlegung ihrer (ursprünglichen) Herstellung nicht nur vervollständigen, sondern auch *ersetzen*. Damit die Hinterlegung einer Probe des biologischen Materials die Offenbarungsfunktion erfüllen kann, muss die Allgemeinheit Zugang zu den hinterlegten Proben haben. Dieser ist bei einer anerkannten Sammelstelle (einer internationalen Hinterlegungsstelle gemäss dem Budapester Vertrag oder bei einer anderen, vom IGE anerkannten Stelle) durch Vermittlung des IGE gewährleistet.

Nach *Artikel 50a Absatz 3 E-PatG* gilt eine Erfindung betreffend biologisches Material nur dann im Sinne von Artikel 50 PatG als offenbart, wenn die Probe des biologischen Materials spätestens am Anmeldedatum bei einer anerkannten Sammelstelle hinterlegt worden ist und das Patentgesuch in seiner ursprünglich eingereichten Fassung die Angaben zum biologischen Material und der Hinweis auf die Hinterlegung enthält. Weist der Patentbewerber erst nach der Einreichung des Patentgesuchs auf die Hinterlegung hin, handelt es sich um eine Änderung der technischen Unterlagen, die aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung von Artikel 58 Absatz 3 PatG (siehe Ziff. 2.2.6) unzulässig ist. Damit wird eine Übereinstimmung mit dem europäischen Patentrecht (vgl. Regel 28 AO EPÜ) erreicht.

⁹⁷ SR 0.232.145.1.

Die Anforderungen an die Hinterlegung der Proben, an die Angaben zum biologischen Material und den Hinweis auf die Hinterlegung sowie den Zugang zu den hinterlegten Proben (z.B. bezüglich der Voraussetzungen für deren Abgabe, vgl. Art. 27 Abs. 6 PatV) werden auf Verordnungsstufe geregelt (Art. 50a Abs. 4 E-PatG).

Mit den vorstehend erläuterten Anpassungen wird eine Übereinstimmung mit den Artikeln 13 und 14 der EG-Biotechnologie-Richtlinie erreicht.

2.1.7 Änderungen im schweizerischen Patentverfahren (Art. 58a, 59 Abs. 5 und 6, 59d, 61, 65, 73 Abs. 3 E-PatG)

Hintergrund

Verglichen mit dem Verfahren zur Erteilung europäischer Patente ist das schweizerische Erteilungsverfahren rudimentär. Während nach Artikel 93 EPÜ europäische Patentanmeldungen im Interesse der Öffentlichkeit nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Anmelde- oder Prioritätsdatum bekannt gemacht werden, bilden in der Schweiz erst die erteilten Patente Gegenstand einer Veröffentlichung (siehe den geltenden Art. 61 Abs. 1 PatG). Eine Veröffentlichung schweizerischer Patentgesuche ist bislang nie erwogen worden, auch nicht im Zuge der Ratifizierung des Europäischen Patentübereinkommens durch die Schweiz im Jahre 1976.

Ein weiterer Unterschied besteht im Umfang der Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen für ein Patent: Während alle Erteilungsvoraussetzungen einschliesslich der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung durch das Europäische Patentamt sind (sogenannte volle Prüfung), prüft das IGE bei nationalen Patentgesuchen aufgrund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift (Art. 59 Abs. 4 PatG) nicht, ob eine Erfindung neu ist und ob sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Die Prüfung beschränkt sich demnach im Wesentlichen auf die folgenden Punkte: Das Vorliegen einer Erfindung, das Fehlen eines Patentierungsausschlusses, die gewerbliche Anwendbarkeit, die Klarheit der Ansprüche und die hinreichende Offenbarung. Die stufenweise Einführung einer vollen Prüfung bei allen nationalen Patentgesuchen war zwar im Rahmen der Revision des Patentgesetzes von 1954 ins Auge gefasst und als erster Schritt für die Gebiete der Textilveredelung und der Zeitmessungstechnik eingeführt worden (sogenannte amtliche Vorprüfung, siehe Art. 87 ff. PatG)⁹⁸. Bereits anlässlich der Ratifizierung des Europäischen Patentübereinkommens durch die Schweiz im Jahre 1976 wurde indessen die Frage aufgeworfen, ob es nach der Einführung des europäischen Patenterteilungsverfahrens mit durchwegs voller Prüfung sinnvoll sei, im nationalen Verfahren die amtliche Vorprüfung beizubehalten. Doch erachtete man einen diesbezüglichen Entscheid als verfrüht⁹⁹. 1995 wurde dann aber die amtliche Vorprüfung angesichts der zunehmenden Präferenz der Anmelder für das europäische Patenterteilungsverfahren abgeschafft¹⁰⁰. Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass das schweizerische Patenterteilungsverfahren auch kein Einspruchsverfahren mehr

⁹⁸ PatG Botschaft 1950, BBl 1950 I 933, 939 ff.

⁹⁹ PatG Botschaft 1976, BBl 1976 II 1, 56.

¹⁰⁰ PatG Botschaft 1993, BBl 1993 III 706, 716 f.

kennt, das einem weiten Personenkreis ermöglicht, bestimmte Einwände gegen die Erteilung des Patents frühzeitig und einfach vorzubringen und prüfen zu lassen.

Generell hat das rudimentäre schweizerische Prüfungsverfahren zwei Nachteile: Auf der einen Seite haben die daraus hervorgegangenen Patente einen geringen Wert, weil ihr Rechtsbestand wegen der fehlenden Prüfung der wichtigsten Gültigkeitskriterien letztlich unsicher ist. Auf der andern Seite können Dritte mit formell bestehenden Schutztiteln konfrontiert sein, denen die materielle Gültigkeit fehlt. Der Vorteil eines vergleichsweise billigen Erteilungsverfahrens vermag diese beiden Nachteile nicht aufzuwiegen. Zudem hat das allzu rudimentäre schweizerische Verfahren über die angestrebte Symbiose mit dem europäischen Patentsystem hinaus zu einer völligen Abhängigkeit von diesem geführt; nicht so sehr wegen dem Rückgang der nationalen Anmeldungen von rund 17'000 auf rund 2'300, als wegen dem drohenden Verlust von Wissen und Fähigkeiten im schweizerischen System.

Das Vernehmlassungsverfahren zum Vorentwurf vom 29. Oktober 2001 sowie die Folgegespräche im Jahre 2003 haben deutlich werden lassen, dass die dargestellten Defizite des nationalen Erteilungsverfahrens besonders im Kontext biotechnologischer Erfindungen als unbefriedigend empfunden werden. So wurde verschiedentlich die zeitliche Verfügbarkeit technischer Informationen sowie die Transparenz des Patentsystems aufgrund der fehlenden Veröffentlichung schweizerischer Patentgesuche als ungenügend kritisiert. Die Nutzer des Patentsystems sprachen auch den Umstand an, dass Patentgesuche nach Artikel 7a PatG die Neuheit zerstören können, ihr Inhalt aber bis zur Erteilung der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist und daher auch nicht recherchiert werden kann. Weiter wurde beklagt, dass die Erteilungsvoraussetzungen letztlich nur auf dem Wege einer Nichtigkeitsklage einer Überprüfung zugänglich seien. Der Gerichtsweg sei mit grossen finanziellen Risiken verbunden.

Die nachstehend erläuterten Vorschläge für Änderungen des Patentgesetzes tragen dieser Kritik in differenzierter und massvoller Weise Rechnung. Im besonders sensiblen Bereich der biotechnologischen Erfindungen gehen sie beim Schutz der Interessen der Allgemeinheit einen Schritt weiter als beim allgemein gültigen Verfahren. Aber auch hier werden Verbesserungen vorgeschlagen, welche den Wert der schweizerischen Schutztitel steigern und gleichzeitig die Position Dritter verbessern sollen, ohne jedoch eine volle Prüfung einzuführen, welche zu einer im Vergleich zum Europäischen Patent übermässigen Verteuerung führen würde.

Einführung der Veröffentlichung von Patentgesuchen (Art. 58a, Art. 61, Art. 65, Art. 73 Abs. 3 E-PatG)

Artikel 58a Absatz 1 E-PatG enthält neu den Grundsatz, dass nationale Patentgesuche nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht werden. Dies entspricht einem international vorherrschenden Standard und guter Praxis (siehe etwa Art. 93 Abs. 1 EPÜ). Die Veröffentlichung gewährleistet im Interesse der Öffentlichkeit eine frühzeitige Verfügbarkeit technischer Informationen und erhöht die Transparenz des schweizerischen Erteilungsverfahrens, die besonders im sensiblen Bereich biotechnologischer Erfindungen von grosser Bedeutung ist. Sie ermöglicht der Öffentlichkeit damit früh einen Einblick in den Stand von Forschung und Entwicklung und sorgt für eine zeitige Verbreitung des Wissens im Interesse der Forschung.

Die Veröffentlichung beinhaltet im Kern die Beschreibung der Erfindung, die Patentansprüche und gegebenenfalls Zeichnungen jeweils in der ursprünglich

eingereichten Fassung des Patentgesuchs (Art. 58a Abs. 2 E-PatG). Soweit ein Bericht zum Stand der Technik erstellt wurde (siehe Art. 59 Abs. 5 E-PatG), ist dieser Bestandteil der Veröffentlichung.

Gestützt auf *Artikel 61 Absatz 1 Ziff. 1 E-PatG* in Verbindung mit Artikel 65a Absatz 5 PatG in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 19. Dezember 2003 über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur (ZertES)¹⁰¹ kann die Veröffentlichung elektronisch erfolgen. Artikel 65a PatG hat folgenden Wortlaut:

Elektronischer Behördenverkehr

¹ Der Bundesrat kann das Institut ermächtigen, die elektronische Kommunikation im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesrechtspflege zu regeln.

² Das Aktenheft und die Akten können in elektronischer Form geführt und aufbewahrt werden.

³ Das Patentregister kann in elektronischer Form geführt werden.

⁴ Das Institut kann seine Datenbestände insbesondere im elektronischen Abrufverfahren Dritten zugänglich machen; es kann dafür ein Entgelt verlangen.

⁵ Die Veröffentlichungen des Instituts können in elektronischer Form erfolgen; die elektronische Fassung ist jedoch nur massgebend, wenn die Daten ausschliesslich elektronisch veröffentlicht werden.

Es ist vorgesehen, von der Kompetenz nach Artikel 65a Absatz 5 PatG in dem Sinne Gebrauch zu machen, dass die Veröffentlichung nach Artikel 58a Absatz 2 E-PatG ausschliesslich elektronisch erfolgt. Damit wird nicht zuletzt mit Blick auf die Kosten einer Publikation eine Rationalisierung vorgenommen, wie sie auch von anderen Ämtern Europas realisiert wurde. Es ist nicht vorgesehen, eine separate Veröffentlichungsgebühr zu erheben. Vielmehr sollen die zusätzlichen Kosten der elektronischen Veröffentlichung durch die Anmeldegebühr gedeckt werden. Eine Anhebung der Anmeldegebühr wird trotzdem nicht erforderlich sein.

Der Rechtsschutz aus einem veröffentlichten Patentgesuch wird in *Artikel 73 Absatz 3 E-PatG* entsprechend dem vorläufigen Schutz geregelt, wie er bereits heute aufgrund von Artikel 111 Absatz 2 PatG für veröffentlichte europäische Patentanmeldungen bzw. aufgrund von Artikel 137 PatG für veröffentlichte internationale Anmeldungen besteht: Klagerechte entstehen erst mit der Erteilung des Patents, doch kann mit der Schadenersatzklage der Schaden geltend gemacht werden, den der Beklagte verursacht hat, seit er vom Inhalt des Patentgesuches Kenntnis erlangt hatte, spätestens jedoch seit der Veröffentlichung des Patentgesuchs nach Artikel 58a E-PatG. Wiewohl dieser vorläufige Schutz begrenzt ist, ist er einem umfassenden Rechtsschutz vorzuziehen, der gerade mit Bezug auf europäische Patentanmeldungen zu Konflikten zwischen Erteilungsverfahren und gerichtlicher Beurteilung führen würde.

Die Einführung der Veröffentlichung von Patentgesuchen zieht eine Reihe von Gesetzesänderungen nach sich. So ist dem Erfinder der Anspruch zuzuerkennen, bereits in der Veröffentlichung der Patentanmeldung genannt zu werden (Art. 5 E-PatG). Weiter lässt die Veröffentlichung von Patentgesuchen die mit Geheim-

¹⁰¹ BBl 2003 8221.

haltungsinteressen begründete Verschiebung der Patenterteilung (Art. 59b PatG) obsolet werden. Angesichts der heute international vorherrschenden Veröffentlichung von Patentgesuchen ist für das Bedürfnis nach Ausschliesslichkeitsrechten verbunden mit langfristiger Geheimhaltung keine Rechtfertigung ersichtlich. Auch Artikel 62 PatG wird im Zuge dieser Änderungen aufgehoben. Der Bund hat diese Bestimmung bislang noch nie in Anspruch genommen.

Auch *Artikel 65 E-PatG* steht im Zusammenhang mit der Einführung der Veröffentlichung. Während bislang das Aktenheft grundsätzlich erst nach Erteilung des Patents der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme offen stand (Art. 90 Abs. 3 PatV), kann nunmehr jede Person vom Zeitpunkt der Veröffentlichung des Patentgesuchs an auf Antrag Einsicht in das Aktenheft eines nationalen Patentgesuchs nehmen. Artikel 65 E-PatG schafft die formelle Gesetzesgrundlage für eine Einschränkung des Öffentlichkeitsprinzips, die infolge der Geheimhaltungsinteressen des Gesuchstellers bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Patentgesuchs erforderlich ist, und begründet damit eine spezialgesetzliche Ausnahme im Sinne von Artikel 3 Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ)¹⁰². Zur Entlastung des Gesetzestextes gibt *Artikel 65 Absatz 2 E-PatG* dem Bundesrat auf, die Einsichtnahme in das Aktenheft vor Veröffentlichung des Patentgesuchs zu regeln. Er wird sich dabei an der bisher bewährten Regelung in Artikel 90 PatV orientieren und diese an den geänderten Zeitpunkt der Akteneinsicht anpassen.

Einführung eines begrenzten Einspruchsverfahrens (Art. 59d E-PatG)

Gegen ein europäisches Patent kann innert 9 Monaten nach der Bekanntmachung seiner Erteilung beim EPA Einspruch eingelegt werden (Art. 99 ff. EPÜ). Mit dem Einspruch kann vorgebracht werden, dass das erteilte Patent die Erteilungsvoraussetzungen (insbesondere Art. 52 bis 57 sowie Art. 83 EPÜ) nicht erfüllt. Das Einspruchsverfahren erspart Dritten beschwerliche Nichtigkeitsprozesse vor den jeweils zuständigen nationalen Gerichten und gewährleistet somit eine kostengünstige Überprüfung der Erteilungspraxis des EPA in einem zentralen Verfahren mit Rechtsmittelinstanzen. Der Einspruch ist als Popularklage ausgestaltet: Jedermann kann einen Einspruch einlegen. Dies ist besonders im Hinblick auf die Beurteilung eines Verstosses gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten durch die Verwertung biotechnologischer Erfindungen von grosser Bedeutung. Private Personen wie Interessenorganisationen können eine Überprüfung in diesem Punkt auf dem Wege des Einspruchs herbeiführen.

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die Durchführung einer vollen Prüfung einen für die verhältnismässig geringe Zahl schweizerischer Patentgesuche nicht zu rechtfertigenden Aufwand zur Folge haben würde. Aus diesen Überlegungen heraus verbietet sich ebenfalls, ein Einspruchsverfahren nach dem Vorbild des Europäischen Patentübereinkommens in das schweizerische Patentverfahren zu integrieren. Die vorgesehene Recherche zum Stand der Technik nach Veröffentlichung des Patentgesuchs (Art. 59 Abs. 6 E-PatG, siehe unten) gibt demjenigen, der seine Interessen durch ein Patentgesuch oder ein erteiltes Patent beeinträchtigt sieht, die Möglichkeit, sich über die Neuheit der angemeldeten bzw. patentierten Erfin-

¹⁰² Botschaft vom 12. Februar 2003 zum Bundesgesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ), BBl 2003 1963.

derung eine Orientierung zu verschaffen, soweit solche Informationen nicht anderweitig (z.B. aus dem internationalen oder europäischen Anmeldeverfahren) verfügbar sind. Diese Massnahme beseitigt wesentliche Unsicherheit in Bezug auf die Gültigkeit des nicht voll geprüften schweizerischen Patentes. Die in Aussicht genommene Schaffung eines Bundespatentgerichts für die Schweiz (siehe Ziff. 1.4.2) verbessert darüber hinaus auch den Zugang zu den Gerichten und erhöht die Rechtssicherheit. Blicke es allerdings bei diesen Massnahmen, würden nach wie vor hohe Hürden für die Überprüfung der Bewertung eines etwaigen Verstosses gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten durch die Verwertung einer Erfindung bestehen. Hier schafft *Artikel 59d E-PatG* Abhilfe. Mit ihm wird ein Einspruchsverfahren eingeführt, mit dem die Anwendung des Artikels 2 Absatz 2 E-PatG überprüft werden kann. Damit ist sichergestellt, dass in diesem für die Öffentlichkeit äusserst sensiblen Punkt eine kostengünstige öffentliche Kontrolle der Erteilungspraxis des IGE sichergestellt ist. Im Rahmen des Einspruchsverfahrens sollen auch die EKAH sowie die NEK-CNE zur Stellungnahme beigezogen werden können (siehe Ziff. 2.1.2.7).

Artikel 59d E-PatG regelt nur die Grundzüge des Einspruchs, insbesondere auch die Beschwerdefähigkeit des Einspruchsentscheids. Vorbild ist Artikel 101 PatG, der mit den weiteren Bestimmungen über das Vorprüfungsverfahren allerdings aufgehoben werden soll (Ziff. 1.4.5). In Ergänzung des grundsätzlich anwendbaren Verwaltungsverfahrensgesetzes sollen Einzelheiten des Verfahrens vom Bundesrat in der Verordnung festgelegt werden. Dabei wird sich der Bundesrat an den bestehenden Artikel 73 ff. PatV orientieren.

Einführung einer fakultativen Recherche (Art. 59 Abs. 5 und 6 E-PatG)

Das Fehlen einer vollen Prüfung schweizerischer Patentgesuche führt zu Rechtsunsicherheit. Ein vom IGE erteiltes Patent wird von Laien oft fälschlich als staatlich garantierter Verbotstitel interpretiert, selbst wenn es eine Erfindung zum Gegenstand hat, die im Stand der Technik bereits vorweggenommen ist. Aber auch für patenterfahrene Personen lässt sich die rechtliche Bedeutung eines erteilten Schutztitels nicht ohne zusätzlich Abklärungen zuverlässig beurteilen. Diese Sachlage ist unbefriedigend.

Die als Massnahme vordergründig naheliegende Einführung einer vollen Prüfung nationaler Patentgesuche lässt sich neben dem europäischen Anmeldeverfahren nicht rechtfertigen. Der vorliegend vorgeschlagene Bericht zum Stand der Technik gibt aber sowohl dem Patentbewerber als auch Dritten eine erste Orientierung über die Neuheit der angemeldeten bzw. patentierten Erfindung und liefert damit eine Grundlage für die Entscheidung zur Weiterführung eines Gesuchs bzw. Anhaltspunkte mit Bezug auf die Rechtsbeständigkeit des Patents. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Verfahrenskosten sind im Vergleich zu einer vollen Prüfung bescheiden und können teilweise aus den Jahresgebühren für Patente gedeckt werden. Die Höhe der zusätzlichen Recherchegebühr wird mit deutlich weniger als 1000 Franken veranschlagt.

Nach *Artikel 59 Absatz 5 E-PatG* steht dem Gesuchsteller frei, einen Bericht zum Stand der Technik innert 6 Monaten von Anmeldedatum an gerechnet zu verlangen. Eine fakultative Ausgestaltung eines solchen Berichts drängt sich auf, um einerseits Doppelspurigkeiten mit dem europäischen und dem internationalen Verfahren zu vermeiden und andererseits das schweizerische Erteilungsverfahren nicht erheblich

zu verteuern. Anreiz für die Durchführung einer Recherche sollen eine kurze Erledigungsfrist (Qualitätsstandard von ein bis zwei Monaten nach Bezahlung der Recherchegebühr) und eine vergleichsweise tiefe Gebühr schaffen. Die Antragsfrist von 6 Monaten soll darüber hinaus sicherstellen, dass unerfahrene Patentbewerber den Bericht rechtzeitig vor Ende des Prioritätsjahres (Art. 17 PatG) beantragen, so dass dieser die Entscheidungsgrundlage für eine Folgeanmeldung liefern kann.

Dritte können nach *Artikel 59 Absatz 6 E-PatG* nach Veröffentlichung eines Patentgesuchs jederzeit einen Bericht zum Stand der Technik einholen. Voraussetzung ist ein schutzwürdiges Interesse. An dieses sind keine hohen Anforderungen zu stellen. So muss insbesondere genügen, dass die betreffende Person auf dem Gebiet gewerbmässig tätig ist, das die angemeldete Erfindung beschlägt. Demgegenüber fehlt ein schutzwürdiges Interesse, wenn das Patent beispielsweise wegen Nichtbezahlung der Jahresgebühr erloschen und kein Rechtsstreit hängig ist. Auch hier soll die Kostenhürde für Dritte, die für die Recherche aufzukommen haben, mit vergleichsweise tiefen Gebühren (deutlich weniger als 1000 Franken) gering gehalten werden.

2.2 Ratifikation von drei internationalen Abkommen

2.2.1 EPÜ Revisionsakte

2.2.1.1 Institutionelle und politische Reformen

Institutionalisierung von Ministerkonferenzen

Gestützt auf das Mandat der Pariser Regierungskonferenz, dessen dritter Punkt die Modernisierung der Entscheidungsverfahren der EPO vorsieht, wurde an der diplomatischen Konferenz von November 2000 die Verankerung von Konferenzen der Vertragsstaaten auf der Ebene der für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Minister als eine ständige Einrichtung beschlossen. Solche Konferenzen sind zwar schon einberufen worden, ohne dass das Fehlen einer ausdrücklichen Regelung Probleme aufgegeben hätte (so die Regierungskonferenzen von Paris im Jahre 1999 und von London im Jahre 2000). Mit der Institutionalisierung in Artikel 4a *revEPÜ* wird indessen der politische Führungsanspruch deutlich gemacht. Die Kompetenzen der Organe der EPO (das Amt und der Verwaltungsrat) bleiben von der Errichtung einer Ministerkonferenz unberührt. Es ist also nicht die Aufgabe der Ministerkonferenz, Beschlüsse mit verbindlicher Wirkung für die EPO zu fassen. Ihre Aufgabe und Bedeutung ist vielmehr eine rein politische. Einerseits kann sie der EPO durch die Erteilung von Mandaten oder in anderer geeigneter Form bestimmte Ziele setzen, die deren Organe im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen anzustreben haben. Andererseits kann sie eine Zusammenarbeit der Vertragsstaaten einleiten, die über den Anwendungsbereich des Europäischen Patentübereinkommens hinausgeht. Das Vorbild für beide Formen der politischen Wegweisung ist die von Frankreich im Juni 1999 einberufene Regierungskonferenz, die der EPO Mandate zur Reform erteilt und die Ausarbeitung von Vereinbarungen zwischen Vertragsstaaten in den Fragen der Übersetzungserfordernisse und der Streitregelung veranlasst hat.

Vereinfachte Anpassung des Europäischen Patentübereinkommens an internationale Texte

Nach Artikel 172 EPÜ kann das Übereinkommen nur durch Konferenzen der Vertragsstaaten revidiert werden. Solche Konferenzen sind in der Vorbereitung und Durchführung aufwendig. Als Instrument für Reformen erweisen sie sich als zu schwerfällig, um eine flexible Anpassung an die sich wandelnden rechtlichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Aus diesen Überlegungen heraus wurde ein neuer Absatz 1 Buchstabe b in Artikel 33 EPÜ eingefügt, dem zufolge der Verwaltungsrat befugt ist, die materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens anzupassen, um ihre Übereinstimmung mit internationalen Verträgen und den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft (EG) auf dem Gebiet des Patentwesens zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat kann von dieser Befugnis Gebrauch machen, wenn ein internationaler Vertrag, ein Übereinkommen oder ein Gemeinschaftstext eine oder mehrere Vorschriften enthält, die das Patentrecht betreffen. Dieser vereinfachte Mechanismus zur Anpassung des Europäischen Patentübereinkommens ist allerdings an strenge Voraussetzungen geknüpft (Art. 35 Abs. 3 *revEPÜ*): (1) Der Beschluss des Verwaltungsrats bedarf der Einstimmigkeit; (2) alle Vertragsstaaten müssen bei der Beschlussfassung vertreten sein; (3) jeder Vertragsstaat verfügt über eine Frist von 12 Monaten nach dem Datum der Beschlussfassung, innerhalb derer er erklären kann, dass dieser Beschluss nicht verbindlich sein soll. Diese Frist ermöglicht den Vertretern der Vertragsstaaten im Verwaltungsrat, bei den nationalen gesetzgebenden Organen abzuklären, ob der Beschluss angenommen werden kann. Während der Konferenz wurde eine vierte Voraussetzung eingeführt: Der Verwaltungsrat kann erst dann einen Beschluss fassen, wenn der internationale Vertrag oder der Erlass der EG in Kraft getreten ist oder, falls letzterer eine Frist für seine Umsetzung setzt, nach Ablauf dieser Frist. Diese zusätzliche Voraussetzung stellt eine erhebliche Schwächung der Wirkung der neuen Bestimmung dar, wodurch die Flexibilität im Vergleich zur Einberufung einer Revisionskonferenz nach Artikel 172 EPÜ weitgehend zurückgenommen wird.

Verankerung von weiteren Übereinkommen im Europäischen Patentübereinkommen

Ziel des neuen Artikels 149a *revEPÜ* ist es, eine klare Rechtsgrundlage für das Übereinkommen über die Anwendung von Artikel 65 EPÜ sowie für künftige Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten zu Fragen der Streitregelung für europäische Patente zu schaffen. Mit der expliziten Einbindung solcher Zusatzübereinkommen in das Europäische Patentübereinkommen dient diese Regelung der Klarstellung des gegenseitigen Verhältnisses. Absatz 2 stellt sicher, dass auch die Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA in einem in Zukunft möglicherweise eingesetzten gemeinsamen europäischen Patentgericht tätig sein dürfen und das EPA seine Räumlichkeiten, Unterstützung durch Personal und das notwendige Material für eine mögliche zukünftige Gutachtenstelle in Patentrechtsfragen in Zusammenhang mit diesem Gericht für die Erfüllung deren Aufgaben zur Verfügung stellen kann.

2.2.1.2 Materielles Recht

Schutz für weitere medizinische Indikationen

Nach der geltenden Fassung von Artikel 54 Absatz 5 EPÜ werden Stoffe oder Stoffgemische als neu behandelt, wenn sie zum ersten Mal in einem medizinischen Verfahren nach Artikel 52 Absatz 4 EPÜ verwendet werden. Damit wird ein teilweiser Ausgleich für den Ausschluss medizinischer Verfahren von der Patentierung nach Artikel 52 Absatz 4 EPÜ geschaffen, der seinerseits verhindern will, dass Ärzte durch bestehende Patente bei der Ausübung ihres Berufs behindert werden. In Anbetracht des Umstands, dass Artikel 54 Absatz 5 EPÜ den Ausschluss medizinischer Verfahren nur zum Teil kompensiert, legte die Grosse Beschwerdekammer Artikel 54 Absatz 5 EPÜ weit aus. Dieser Auslegung zufolge erfasst diese Bestimmung jede weitere medizinische Indikation, soweit sich der fragliche Anspruch auf eine bestimmte Form beschränkt, die als „schweizerische Anspruchsform“ bezeichnet wird. Diese in der schweizerischen Praxis begründete Anspruchsform¹⁰³ lässt einen beschränkten Anspruch zu, insoweit er eine Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue therapeutische Anwendung darstellt. Diese Praxis wurde von der Grossen Beschwerdekammer des EPA¹⁰⁴ sowie weitgehend durch die nationalen Gerichte und Beschwerdeabteilungen der Patentämter der Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens übernommen. Abweichend hat allerdings das Distriktsgericht von Den Haag am 16. Februar 2000 entschieden. Es hielt dafür, dass die schweizerische Anspruchsform in Tat und Wahrheit ein medizinisches Verfahren beanspruche und daher nicht patentierbar sei¹⁰⁵. Der neue Artikel 54 Absatz 5 *rev*EPÜ beseitigt nun jegliche Rechtsunsicherheit betreffend die Patentierbarkeit von weiteren medizinischen Indikationen, die nicht zuletzt vor dem Hintergrund des letztgenannten Entscheids entstanden sind. Ein zweckgebundener Stoffschutz wird so unzweifelhaft für jede weitere medizinische Anwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches gewährt, der oder das als Arzneimittel bereits bekannt ist.

Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ

Das System des Europäischen Patentübereinkommens zielt darauf ab, einen einheitlichen Schutz des europäischen Patents in allen Vertragsstaaten zu gewährleisten. Dies setzt eine möglichst uniforme Anwendung des materiellen Patentrechts, namentlich auch eine übereinstimmende Bestimmung des Schutzbereichs voraus. Bei Verletzungsprozessen in Zusammenhang mit europäischen Patenten werden die Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens von nationalen Gerichten angewendet, was durchaus dazu führen kann, dass einem europäischen Patent in den verschiedenen Vertragsstaaten ein unterschiedlicher Schutzzumfang zuerkannt wird.

Das Europäische Patentübereinkommen nimmt sich im Artikel 69 und im dazugehörigen Auslegungsprotokoll des Schutzbereichs europäischer Patente an. Wie sich gezeigt hat, werden diese Vorschriften dem angestrebten Ziel einer möglichst einheitlichen Anwendung und Auslegung jedoch nicht im gewünschten Masse ge-

¹⁰³ Vgl. Rechtsauskunft des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 30. Mai 1984, Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt (PMMB) 1984 I 53.

¹⁰⁴ Grosse Beschwerdekammer, 5. Dezember 1984, Rs. G 5/83, ABl. EPA 1985, 64.

¹⁰⁵ European Intellectual Property Review 2000, N-125.

recht. Divergenzen bestehen insbesondere in Bezug auf die Behandlung sogenannter Äquivalente (das sind Mittel, deren Benutzung im wesentlichen zu dem gleichen Ergebnis führt wie die im Patentanspruch genannten Mittel) und die Bedeutung früherer Angaben zur Gültigkeit des Patents, die der Anmelder bzw. Patentinhaber in der Anmeldung oder Patentschrift, im Erteilungsverfahren vor dem EPA oder in Verfahren vor Gerichten gemacht hat. Die Konferenz einigte sich angesichts der Komplexität dieser Problematik und der fehlenden Zeit für eine eingehende Erörterung des kurzfristig eingebrachten Vorschlags darauf, eine minimale Regel in das Europäische Patentübereinkommen aufzunehmen und die Abklärungen zu dieser Frage weiterzuführen. Sie hat daher nur den Begriff des Äquivalents in das Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 aufgenommen, ohne diesen zu definieren.

2.2.1.3 Änderungen betreffend das Verfahren vor dem europäischen Amt

Das Beschränkungs- und Widerrufsverfahren

Nach geltendem Recht ist es dem Inhaber eines europäischen Patents nicht möglich, sein Patent zentral in einem administrativen Verfahren mit Wirkung für sämtliche benannten Staaten zu beschränken oder zu widerrufen. Er muss daher eine entsprechende Beschränkung seines Patents in sämtlichen Staaten separat vornehmen, in welchen es Wirkung entfaltet. Im vorgesehenen erweiterten Beschränkungsverfahren (Artikel 105a – 105c *revEPÜ*) kann das europäische Patent auf Antrag des Patentinhabers nun neu beim EPA mit rückwirkender Kraft (vgl. Art. 68 *revEPÜ*) beschränkt oder widerrufen werden.

Der Widerruf oder die Beschränkung des europäischen Patents, welche durch Änderung der Patentansprüche vorzunehmen ist, erfolgt auf gebührenpflichtigen Antrag des Patentinhabers. Zuständig für die Behandlung eines Antrags auf Beschränkung bzw. Widerruf eines europäischen Patents ist eine Prüfungsabteilung des EPA. Der gegen europäische Patente mögliche Einspruch eines Berechtigten geht einer Beschränkung bzw. einem Widerruf vor, womit widersprechenden Verfahrensausgängen vorgebeugt wird. Im Übrigen kann eine Beschränkung oder ein Widerruf jederzeit beantragt werden (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Art. 24 Abs. 2 PatG; Ziff. 2.2.4).

Gegenüber nationalen Verfahren, insbesondere Nichtigkeitsverfahren, hat das europäische Beschränkungsverfahren keinen Vorrang. Bei parallelen Verfahren, kann der Prozess vor nationalen Zivilgerichten durch den Richter ausgesetzt werden (vgl. Art. 128 E-PatG; siehe hierzu auch die Ausführungen zu Art. 127 E-PatG, Ziff. 2.2.4). Ist ein nationales Verfahren bereits abgeschlossen, kann der Patentinhaber einerseits die dort vorgenommenen Änderungen der Patentansprüche auf dem Wege des europäischen Beschränkungsverfahrens auch mit Wirkung für alle anderen Vertragsstaaten nachvollziehen. Andererseits steht eine vor dem EPA erfolgte Beschränkung des europäischen Patents einer weitergehenden Beschränkung im nationalen Verfahren nicht entgegen.

Nach einer Formalprüfung ermittelt das EPA, ob die beantragte Änderung der Ansprüche tatsächlich eine Beschränkung des Patents bewirkt und die allgemeinen Erfordernisse an die Umschreibung der Patentansprüche eingehalten sind (Art. 105b Abs. 1 *revEPÜ*). Nicht geprüft wird, ob das Restpatent patentfähig ist und ob das mit

der Beschränkung verfolgte Ziel (z.B. eine Abgrenzung gegenüber einem bestimmten Stand der Technik) erreicht wird. Der Entscheid der Prüfungsabteilung des EPA im Beschränkungsverfahren unterliegt der internen Beschwerde. Zusammen mit der Veröffentlichung der Beschränkung stellt das EPA eine geänderte Patentschrift aus (Art. 105c *revEPÜ*). In Anwendung des EPÜ Sprachenübereinkommens wird eine revidierte Patentschrift in englischer Sprache dabei nicht mehr in eine schweizerische Amtssprache übersetzt werden müssen.

Die Wirkungen des Entscheids einer Beschränkung oder eines Widerrufs eines europäischen Patents treten nach Artikel 68 *revEPÜ* mit deren Veröffentlichung rückwirkend für alle benannten Vertragsstaaten ein. D.h., das Patent gilt als von Anfang an beschränkt oder widerrufen (vgl. hierzu die Ausführungen zu Art. 28a E-PatG, Ziff. 2.2.4).

Der Antrag auf Überprüfung

Mit dem Antrag auf Überprüfung von Entscheiden einer der Beschwerdekammern des EPA wird neu ein Revisionsverfahren ins Europäische Patentübereinkommen eingeführt (Art. 112a *revEPÜ*). Zuständig zur Behandlung solcher Anträge ist nach Artikel 22 *revEPÜ* die Grosse Beschwerdekammer. Bisher hatte diese allein über Rechtsfragen zu entscheiden, die ihr von Beschwerdekammern oder vom Präsidenten des EPA vorgelegt wurden. Einer Überlastung der Grossen Beschwerdekammer mit Anträgen auf Überprüfung wird dadurch vorgebeugt, dass eindeutig unzulässige oder unbegründete Anträge bei Aufnahme des Verfahrens abgelehnt werden können. Zu diesem Zweck sollen spezielle Ausschüsse gebildet werden, die bei Einstimmigkeit ihrer Mitglieder die Überprüfungsanträge zurückweisen. Über die Zulassung wird in einem schriftlichen, summarischen Verfahren entschieden, um im Interesse Dritter möglichst rasch zu einem Urteil zu kommen.

Die Überprüfung einer Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA ist nur in einem sehr begrenzten Rahmen möglich. Artikel 112a Absatz 1 *revEPÜ* setzt voraus, dass das Beschwerdeverfahren mit einem schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet war oder dass eine Straftat die Entscheidung beeinflussen haben könnte. So könnte etwa ein Verstoss gegen das rechtliche Gehör, die Nichtberücksichtigung eines Antrags eines Beteiligten, die sich entscheidend auf das Urteil ausgewirkt hat, die Mitwirkung eines Mitglieds der Beschwerdekammer trotz dessen Ablehnung oder die Beeinflussung der Entscheidung durch eine kriminelle Handlung geltend gemacht werden. Die Grosse Beschwerdekammer ist jedoch nicht befugt, festzustellen, ob ein bestimmtes Verhalten einen strafrechtlich relevanten Rechtsverstoss darstellt. Folglich kann eine strafbare Handlung erst nach einer rechtskräftigen Verurteilung ein wirksamer Grund für einen Überprüfungsantrag sein. Diese beschränkte Prüfungsbefugnis wird verhindern, dass der Antrag auf Überprüfung dazu instrumentalisiert wird, die Anwendung des materiellen Rechts durch die Beschwerdekammern des EPA überprüfen zu lassen.

Zur Einreichung eines Antrags auf Überprüfung ist ein Verfahrensbeteiligter legitimiert, der durch den angefochtenen Entscheid beschwert ist. Der Antrag wird ins europäische Patentregister eingetragen. Als ausserordentlicher Rechtsbehelf soll ihm nach Artikel 112a Absatz 3 *revEPÜ* aber keine aufschiebende Wirkung zukommen.

Gibt die Grosse Beschwerdekammer dem Überprüfungsantrag statt, hebt sie die angefochtene Entscheidung auf und ordnet die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Beschwerdekammer an (Artikel 112a Absatz 5 *revEPÜ*). Die Gutheissung einer

Wiederaufnahme des Verfahrens durch die Grosse Beschwerdekammer durchbricht die Rechtskraft der aufgehobenen Entscheidung. Für den Fall, dass ein einmal verlorener Patentschutz wiederauflebt, sieht Absatz 6 ein Weiterbenutzungsrecht derjenigen Personen vor, die in der Zwischenzeit die Erfindung in gutem Glauben gewerbsmässig benutzt oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen haben. Damit wird ein Interessenausgleich zwischen dem Pateninhaber und gutgläubigen Dritten geschaffen.

Auskünfte über den Stand der Technik

Auskünfte zum Stand der Technik können bislang nur in eingeschränktem Umfang beim Anmelder eingeholt werden. Nach Artikel 124 EPÜ kann der Patentanmelder lediglich aufgefordert werden, die Staaten anzugeben, in denen er nationale Patentanmeldungen eingereicht hat. Neu soll das EPA die Möglichkeit haben, vom Anmelder bezüglich einer Erfindung, die Gegenstand einer europäischen Patentanmeldung ist, Auskünfte über den Stand der Technik einzuholen, der in korrespondierenden Erteilungsverfahren herangezogen wurde. Durch die Bereitstellung solcher Informationen von Seiten des Anmelders verspricht sich das EPA eine Beschleunigung des europäischen Erteilungsverfahrens und eine qualitative Verbesserung von Recherche und Sachprüfung. Die Detailvorschriften werden in der Ausführungsordnung geregelt werden.

Die berufsmässige Vertretung

Artikel 134 und 134a *rev*EPÜ regeln verschiedene Fragen der berufsmässigen Vertretung. Der bisherige Artikel 163 Absatz 6 EPÜ wurde dabei wegen seiner dauerhaften Bedeutung aus den Übergangsbestimmung in Absatz 3 von Artikel 134 überführt. Dieser Absatz sieht vor, dass während eines Zeitraums von einem Jahr ab dem Zeitpunkt, von dem an der Beitritt eines Staats zum EPÜ wirksam wird, die Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter auch von jeder natürlichen Person beantragt werden kann, welche die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt, ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in dem Staat hat, der dem Europäischen Patentübereinkommen beigetreten ist, und befugt ist, natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dieses Staats zu vertreten. Unterliegt diese Befugnis nicht dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung, so muss die Person die Vertretung in diesem Staat mindestens fünf Jahre lang regelmässig ausgeübt haben. Da seit dem 1. Juli 2002 acht neue Staaten dem EPÜ beigetreten sind, kommt dieser Regel nach wie vor besondere Bedeutung zu.

Neu ist, dass der Verwaltungsrat ermächtigt wird, nach dem Vorbild des amerikanischen Rechts für das Verhältnis zwischen Patentanwalt und Klient ein Zeugnisverweigerungsrecht zu schaffen. Dieses Recht soll ausschliesslich in Verfahren vor dem EPA gelten.

Die Nichtigkeit europäischer Patente

Mit der Revision von Artikel 138 EPÜ soll die Beschränkung eines Patents durch den Patentinhaber - eine in den meisten Vertragsstaaten anerkannte Praxis - festgeschrieben und der insoweit erreichte Stand der Harmonisierung gesichert und ausgebaut werden. Die Schweiz kennt diese Form der Selbstbeschränkung im kontradik-

torischen Verfahren in Zusammenhang mit dem Teilnichtigkeitsverfahren vor nationalen Gerichten nach Artikel 27 PatG.

Die Neufassung der Absätze 2 und 3 bestimmt einerseits, dass die Beschränkung und Teilnichtigkeit des europäischen Patents stets durch eine entsprechende Änderung der Patentansprüche zu erklären ist (vgl. oben die Ausführungen zum Beschränkungsverfahren). Andererseits wird der Grundsatz kodifiziert, wonach der Patentinhaber angesichts der gegen die Gültigkeit des Patents erhobenen Einwände sein Patent auf die Teile beschränken kann, die von den Einwänden nicht betroffen sind. Dieser Grundsatz ist auch von schweizerischen Gerichten anerkannt¹⁰⁶. Im Weiteren wird in Artikel 68 *rev*EPÜ festgelegt, dass die Nichtigkeit inkl. Teilnichtigkeit eines Patents retroaktiven Effekt hat. Die Wirkungen des Patents gelten somit als von Anfang an nicht eingetreten (vgl. oben die Ausführungen zum Beschränkungsverfahren sowie die Erläuterungen zu Art. 28a E-PatG, Ziff. 2.2.4).

2.2.1.4 Änderungen in der internen Organisation des Amtes

Aus historischen Gründen werden die Arbeiten in Zusammenhang mit der Erteilung eines europäischen Patents zwischen den Niederlanden und Deutschland geteilt. In Den Haag wird die Recherche und in München die Sachprüfung vorgenommen. Nachdem es mit den elektronischen Instrumenten heute möglich ist, Recherchen überall durchzuführen, ist die Teilung der Arbeiten nicht mehr notwendig. Diese Entwicklung war der Auslöser für das Projekt „BEST“ (Bringing Examination and Search Together). Mit der Zusammenführung von Recherche und Sachprüfung wird nicht nur eine Produktivitäts-, sondern auch eine Qualitäts- und Effizienzsteigerung erwartet, da der Recherchenprüfer auch in der Sachprüfung beauftragt wird. Als Konsequenz wurden die Artikel 16 bis 18 EPÜ angepasst. Im Weiteren wurde das Zentralisierungsprotokoll so geändert, dass dem Amt freigestellt wird, eine geographische Trennung in der Sachprüfung nach technischen Gebieten zwischen Den Haag und München vorzunehmen. Um den Bedenken der Niederlande in Bezug auf einen mit der Einführung dieses Verfahrens befürchteten Abbau der Arbeitsplätze zu begegnen, wurde zudem ein Personalstandsprotokoll eingeführt. Dieses gewährleistet, dass der Anteil der Planstellen des EPA des Jahres 2000, der auf den Dienort Den Haag entfällt, im Wesentlichen unverändert bleibt.

2.2.1.5 Formelle Änderungen

Formelle Änderungen, die keine materiellrechtliche Bedeutung haben, bilden die Mehrheit der knapp 100 Änderungsvorschläge der Revision 2000. So wurde der Wortlaut der Konvention umfassend überarbeitet und dabei einfacher und klarer gefasst, insbesondere durch die Überführung gewisser verfahrenstechnischer Vorschriften des EPÜ in die Ausführungsordnung. Die Systematik und die Transparenz des Textes wurden zudem z.B. durch Zusammenführung von gewissen Artikeln verbessert. Weiter wurde die Terminologie innerhalb des EPÜ vereinheitlicht, Anpassungen an internationale Texte bzw. an die Praxis des EPA vorgenommen und der

¹⁰⁶ Handelsgericht ZH, Urteil vom 30. Juni 1988, SMI 1991, 185; Handelsgericht BE, Urteil vom 12. September 1989, SMI 1991, 179.

Text umfassend bereinigt (z.B. durch Streichung der Übergangsbestimmungen) sowie zwecks Klarstellung neu formuliert.

Betroffen sind folgende Artikel des Europäischen Patentübereinkommens: 14, 23, 37, 38, 42, 50, 51, 52, 53, 54/4, 60, 61, 65, 67, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 134a, 135, 136, 137, 140, 141, 150-158, 160-163 und 164.

2.2.1.6 Vorbehalte

Im Rahmen der Revision werden die Vertragsstaaten nicht ermächtigt, Vorbehalte anzubringen. Der geltende Artikel 167 EPÜ, der in der Revision gestrichen wurde, bietet den Vertragsstaaten die Möglichkeit, bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung einer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde bestimmte Vorbehalte bezüglich der Anwendung des EPÜ zu erklären. Das gilt aber nur für die Akte von 1973. Neu beitretenden Vertragsstaaten ist die Erklärung von Vorbehalten nach Artikel 167 EPÜ auch nicht gestattet, so dass Artikel 167 EPÜ gegenstandslos wurde.

2.2.2 EPÜ Sprachenübereinkommen

Das EPÜ Sprachenübereinkommen vom 17. Oktober 2000 umfasst 11 Artikel. Von materiellrechtlicher Natur sind dabei allein die beiden ersten Artikel. Die übrigen Bestimmungen befassen sich mit formellen Aspekten des Übereinkommens (Unterzeichnung, Beitritt, Ausschluss von Vorbehalten, Geltungsdauer usw.). Auf ihre Erläuterung wird verzichtet, da auf den Übereinkommenstext verwiesen werden kann.

Nach Artikel 1 Absatz 1 EPÜ Sprachenübereinkommen verzichtet jeder Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens, der eine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des EPA gemein hat (Englisch, Französisch oder Deutsch) auf die Übersetzungserfordernisse nach Artikel 65 des EPÜ. Unangetastet bleibt Artikel 14 Absatz 7 EPÜ, dem zufolge die Veröffentlichung europäischer Patentschriften eine Übersetzung der Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen enthält, die nicht Verfahrenssprache waren. Hat ein Vertragsstaat keine Amtssprache, die mit einer der Amtssprachen des EPA übereinstimmt, so verzichtet er aufgrund des Übereinkommens dennoch auf die in Artikel 65 EPÜ vorgesehenen Übersetzungserfordernisse, wenn das europäische Patent entweder in der von diesem Staat benannten Amtssprache des EPA (also erneut Englisch, Französisch oder Deutsch) erteilt oder in diese Sprache übersetzt und die Übersetzung nach Massgabe des Artikels 65 EPÜ eingereicht worden ist (Art. 1 Abs. 2 EPÜ Sprachenübereinkommen). Die zuletzt angesprochenen Staaten behalten nach Absatz 3 von Artikel 1 lediglich das Recht, eine Übersetzung der Patentansprüche (nicht aber der gesamten Patentschrift) in eine ihrer Amtssprachen zu verlangen. Benennt zum Beispiel Italien die französische Verfahrenssprache, kann Italien für den Eintritt der Wirkung von europäischen Patenten in Englisch oder Deutsch eine Übersetzung der Patentschrift auf Französisch sowie eine Übersetzung der Patentansprüche auf Italienisch verlangen; vorausgesetzt natürlich, dass Italien dem EPÜ Sprachenübereinkommen beitrifft.

Vom Übereinkommen gänzlich unberührt bleibt das Recht der Vertragsstaaten, den Patentinhaber im Falle von gerichtlichen Streitigkeiten zu verpflichten, auf eigene Kosten Übersetzungen des umstrittenen Patentes in einer anerkannten Amtssprache einzureichen (Art. 2 EPÜ Sprachenübereinkommen).

Das EPÜ Sprachenübereinkommen hätte im Falle seines Inkrafttretens für die Schweiz zur Folge, dass das IGE nicht mehr verlangen kann, dass der Anmelder oder Patentinhaber eine Übersetzung der Patentschrift in eine schweizerische Amtssprache einreicht, wenn ein europäisches Patent in englischer Sprache veröffentlicht wird (vgl. Art. 113 PatG). Mit der Ratifizierung des EPÜ Sprachenübereinkommens bzw. seiner Inkraftsetzung ist somit eine Revision der Artikel 112 bis 116 des Patentgesetzes erforderlich.

Der Verzicht auf eine Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache in Bezug auf ein in englischer Sprache veröffentlichtes europäisches Patent rechtfertigt sich aus verschiedenen Überlegungen: Wohl würden künftig Schutzrechte in unserem Land Wirkung entfalten, deren Inhalt und Umfang nur anhand englischer Texte erfasst werden kann. Die Erfahrung des IGE zeigt aber, dass in der Schweiz weniger als ein Prozent der jährlich eingereichten Übersetzungen europäischer Patente tatsächlich konsultiert werden. Von den pro Jahr über 5000 dem IGE eingereichten Übersetzungen europäischer Patente werden jährlich lediglich ca. zwanzig eingesehen. Die entsprechenden Übersetzungen sind somit von marginaler praktischer Bedeutung, verursachen den Benutzern des Patentsystems jedoch hohe zusätzliche Kosten, die kleinere und mittlere Betriebe und Einzelerfinder am härtesten treffen.

Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass es bereits aufgrund des geltenden Artikels 65 EPÜ nicht zulässig ist, eine Übersetzung in alle Amtssprachen eines Landes zu verlangen. Bezogen auf die Schweiz bedeutet dies, dass eine Übersetzung nur in eine der Amtssprachen gefordert werden kann. Von europäischen Patentschriften in Deutsch oder Französisch dürfen daher keine Übersetzungen in die jeweils anderen Amtssprachen verlangt werden. Unabhängig von der Regelung des EPÜ Sprachenübereinkommens werden europäische Patente in deutscher oder französischer Sprache somit weder ins Italienische noch in die jeweils andere Sprache übersetzt. Dies entspricht der Situation in Bezug auf nationale Patente: Diese werden nicht in alle Amtssprachen übersetzt, sondern liegen nur in der für das Erteilungsverfahren massgebenden Sprache vor. Den Benutzern des schweizerischen Patentsystems wird daher schon heute die Kenntnis aller Landessprachen abverlangt.

Festzuhalten ist ausserdem, dass sich die Schweiz gegenüber diversen anderen Vertragsstaaten des EPÜ in einer privilegierten Situation befindet, da doch immerhin zwei der drei Amtssprachen des EPA (Französisch und Deutsch) unseren Landessprachen entsprechen. Im Weiteren werden auch in Zukunft die Patentansprüche englischer Patentschriften stets in Französisch und Deutsch publiziert werden. Die Patentansprüche liegen als wesentliches Element zur Bestimmung des Schutzgegenstands eines Patents nach Inkrafttreten des EPÜ Sprachenübereinkommens somit stets in zwei Amtssprachen zur Verfügung (was für nationale Patente nicht der Fall ist). Es geht vorliegend nur um eine Regelung der Übersetzungserfordernisse für europäische Patente geht; das Sprachenregime mit Bezug auf nationale Patente oder internationale Anmeldungen ist nicht betroffen.

Vom Zusatzübereinkommen unberührt bleiben die Befugnisse der schweizerischen Gerichte, den Patentinhaber im Falle von Streitigkeiten über ein europäisches Patent

zu verpflichten, auf eigene Kosten eine vollständige Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache vorzulegen.

Das EPÜ Sprachenübereinkommen tritt nach Artikel 6 Absatz 1 am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von acht Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens einschliesslich der drei Staaten, in denen im Jahr 1999 die meisten europäischen Patente wirksam wurden, in Kraft. Bisher hat allein Monaco das Übereinkommen ratifiziert und Slowenien ist ihm nachträglich beigetreten (Stand 31.12.2003).

2.2.3 Patentrechtsvertrag

2.2.3.1 Anwendungsbereich

Der Patentrechtsvertrag harmonisiert bestimmte Formalien des Patentverfahrens. Das materielle Patentrecht ist vom Regelungsbereich ausgenommen (Art. 2 Abs. 2 PLT). Es bleibt mithin auf internationaler Ebene bei dem durch das TRIPS-Abkommen und durch die PVÜ gewährleisteten Mindestschutz.

Der Patentrechtsvertrag betrifft nur das Verfahren vor den nationalen und regionalen Ämtern, die mit der Erteilung und Aufrechterhaltung von Patenten befasst sind. Auf Gerichtsverfahren findet der Patentrechtsvertrag grundsätzlich keine Anwendung und schränkt folglich auch nicht die Gesetzgebungshoheit der Vertragsparteien in dieser Hinsicht ein. Dies geht aus einer gemeinsamen Erklärung zum Begriff der „Verfahren vor dem Amt“ hervor. Sie stellt darüber hinaus klar, dass dem nationalen Recht überlassen wird festzulegen, welche Verfahren als gerichtlich anzusehen sind¹⁰⁷. Mittelbar wird damit auch der Begriff des Amtes eingegrenzt.

Eine Ausnahme vom Grundsatz, dass der Patentrechtsvertrag auf Gerichtsverfahren nicht anwendbar ist, findet sich in Artikel 10 PLT, der bestimmt, dass die Missachtung bestimmter Formvorschriften im Erteilungsverfahren nach Erteilung des Patents nicht zu dessen Widerruf oder Ungültigerklärung führen darf. Dabei ist unerheblich, welche Stelle nach dem anwendbaren Recht dafür zuständig ist. Eine weitere Ausnahme ergibt sich aus Regel 4 Absatz 4 PLT. Diese eröffnet neben dem Amt auch anderen zuständigen Behörden die Möglichkeit, eine Übersetzung einer früheren Anmeldung in eine Amtssprache zu verlangen, wenn die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentfähigkeit der betreffenden Erfindung relevant ist (siehe Regel 4 Abs. 4 i.V.m. Art. 6 Abs. 5 und Regel 4 Abs. 1 PLT). Aufgrund der Entstehungsgeschichte ist allerdings nicht gesichert, ob Gerichte ohne weiteres unter den Begriff der „anderen zuständigen Behörde“ fallen, wie dies aus der Kommentierung dieser Vorschrift durch das Internationale Büro¹⁰⁸ hervorgeht (Erläuterungen, N. R4.05). Soweit Regel 4 Absatz 4 PLT auf gerichtliche Behörden Anwendung findet, beschränkt sie deren Möglichkeit, eine Übersetzung der Erstanmeldung zu fordern. Einer solchen Einschränkung kann indessen zugestimmt werden. Es ist nämlich nicht ersichtlich, weshalb eine Übersetzung vorgelegt werden sollte, wenn die Erstanmeldung für die Beurteilung der Patentfähigkeit irrelevant ist. Jedenfalls bedingt diese Vorschrift keine Änderung von Artikel 26

¹⁰⁷ Siehe Ziff. 1 der gemeinsamen Erklärungen betreffend Artikel 1 Ziffer xiv PLT.

¹⁰⁸ Erläuterungen zum Patentrechtsvertrag und zur Ausführungsordnung zum Patentrechtsvertrag (nachstehend: Erläuterungen), WIPO-Dokument PCT/DC/48.

Absatz 2 PatG und wahrt die Möglichkeit der Gerichte, die Übersetzung einer Erstanmeldung zu verlangen, wo diese für den Verfahrensausgang entscheidend ist.

Zum sachlichen Anwendungsbereich hält Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a PLT fest, dass nationale oder regionale Anmeldungen für Erfindungspatente und Zusatzpatente dem Vertrag unterliegen. Die Nationalität des Anmelders ist unerheblich (Erläuterungen, N. 3.01). Der Begriff „Amt“ umfasst sowohl nationale als auch regionale Ämter (Art. 1 Ziff. i, Erläuterungen, N. 1.01), da nicht nur Staaten sondern auch internationale Organisationen (namentlich regionale Patentorganisationen) unter den in Artikel 20 PLT genannten Voraussetzungen dem Vertrag beitreten können. Die Wendung „die beim Amt oder für das Amt einer Vertragspartei eingereicht werden“ trägt dem Umstand Rechnung, dass die Mitgliedstaaten einer internationalen Organisation und diese selbst unabhängig voneinander den Patentrechtsvertrag ratifizieren können. Der Patentrechtsvertrag findet dabei auf diejenigen Anmeldungen Anwendung, die vom Amt einer Vertragspartei geprüft werden, für die der Patentrechtsvertrag in Kraft ist. Dies gilt unabhängig davon, ob das erteilte Patent letztlich in einem Staat wirksam wird, der den Patentrechtsvertrag nicht ratifiziert hat (Erläuterungen, N. 3.02).

Der Begriff „Anmeldungen für Erfindungspatente und Zusatzpatente“ ist gleich zu verstehen wie Artikel 2 Ziffer i PCT (siehe Erläuterungen, N. 3.03). Unter den Patentrechtsvertrag fallen nur solche Anmeldungen, die als internationale Anmeldung gemäss PCT eingereicht werden können (Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. i PLT) sowie Teilanmeldungen davon (Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. ii PLT). Nicht erfasst werden damit beispielsweise Anmeldungen für ergänzende Schutzzertifikate nach Artikel 140a ff. PatG (vgl. Erläuterungen, N. 3.05).

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b PLT zufolge unterliegen auch internationale Anmeldungen gemäss PCT von der Einleitung der sogenannten nationalen Phase an dem Patentrechtsvertrag. Der Patentrechtsvertrag findet ausserdem auf internationale Anmeldungen gemäss PCT in Bezug auf die in Artikel 22 und 39 Absatz 1 PCT festgelegten Fristen Anwendung (Art. 3 Abs. 1 Bst. b Ziff. i PLT). Die Vertragsparteien sind infolgedessen insbesondere verpflichtet, die Wiederherstellung der Frist zur Einleitung der nationalen Phase nach den Voraussetzungen von Artikel 12 PLT zu gewähren (Erläuterungen, N. 3.08). Das schweizerische Recht entspricht bereits dieser Anforderung (siehe 47 PatG) und geht sogar über diese hinaus, da auch die Weiterbehandlung (Art. 46a PatG) zulässig ist, die der Patentrechtsvertrag nur in Bezug auf Fristen vorsieht, die vom Amt angesetzt werden (vgl. Art. 11 Abs. 2 PLT).

Darüber hinaus erstreckt sich der Anwendungsbereich des Patentrechtsvertrags auch auf nationale oder regionale Erfindungspatente und Zusatzpatente, die mit Wirkung für eine Vertragspartei erteilt wurden (Art. 3 Abs. 2 PLT; siehe Erläuterungen, N. 3.10 bis 3.12). Hervorzuheben ist, dass erteilte Patente auch dann dem Patentrechtsvertrag unterstehen, wenn die Anmeldung nicht in der Regelungsbereich dieses Vertrages fällt (Erläuterung, N. 3.12). Dies gilt allerdings nicht mit Bezug auf Ergänzende Schutzzertifikate nach europäischer Konzeption, da diese als Schutztitel *sui generis* nicht unter den Begriff der Erfindungs- bzw. Zusatzpatente subsumiert werden können. Den Vertragsparteien steht allerdings die Anwendung der Vorschriften des Patentrechtsvertrags in Bezug auf Patente und Anmeldungen frei, die nicht dem Patentrechtsvertrag unterstehen.

2.2.3.2 Allgemeine Bestimmungen (Art. 1 bis 4 und Regel 1 PLT)

In den Artikeln 1 bis 4 PLT finden sich Vorschriften von allgemeiner Bedeutung:

Artikel 1 und Regel 1 PLT enthalten eine in moderneren Übereinkommen übliche Umschreibung der Begriffe, die im Vertrag und in den Regeln Verwendung finden. Es kann auf den Wortlaut dieser Bestimmungen verwiesen werden.

Wie bereits erläutert wurde, hält Artikel 2 PLT zunächst den Grundsatz fest, dass die Vertragsparteien vom Übereinkommen abweichende Vorschriften aufstellen dürfen, die aus der Sicht der Anmelder und Rechtsinhaber vorteilhafter sind als diejenigen des Patentrechtsvertrags und seiner Ausführungsvorschriften (Art. 2 Abs. 1 PLT). Davon ausgenommen ist Artikel 5 PLT, der das Datum einer Anmeldung festlegt. Damit werden abweichende nationale Erfordernisse in Bezug auf das Anmeldedatum vermieden, die den diesbezüglichen Harmonisierungseffekt des Übereinkommens geschmälert hätten. Artikel 2 Absatz 2 PLT hält den weiteren allgemeinen Grundsatz fest, dass der Patentrechtsvertrag keine Regeln zum materiellen Patentrecht aufstellt (siehe Ziff. 2.2.3.1).

Artikel 3 PLT legt den sachlichen Anwendungsbereich des Patentrechtsvertrags fest. Diese Bestimmung wurde bereits vorgestellt (siehe Ziff. 2.2.3.1).

Artikel 4 PLT macht einen Vorbehalt hinsichtlich der Sicherheitsinteressen einer Vertragspartei.

2.2.3.3 Anmeldedatum (Art. 5 und Regel 2 PLT)

Artikel 5 PLT harmonisiert die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Anmeldedatums (siehe zu den Ausnahmen Art. 5 Abs. 8 und Regel 2 Abs. 6 PLT). Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a PLT muss die Anmeldung zu diesem Zweck die folgenden Elemente enthalten: eine ausdrückliche oder stillschweigende Angabe, dass die eingereichten Unterlagen eine Anmeldung begründen sollen (Ziff. i), Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen oder mit diesem in Kontakt zu treten (Ziff. ii), und einen Teil, der dem Anschein nach als Beschreibung angesehen werden kann (Ziff. iii). Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c PLT stellt den Vertragsparteien in Bezug auf Ziffer ii frei, Angaben zur Feststellung der Identität des Anmelders einerseits und Informationen zu seiner Kontaktaufnahme andererseits kumulativ oder alternativ zu fordern. Darüber hinaus kann anstelle einer Beschreibung nach Ziffer iii eine Zeichnung akzeptiert werden (Art. 5 Abs. 1 Bst. b PLT).

Für die Zuerkennung des Anmeldedatums müssen die nationalen Ämter den Teil, der dem Anschein nach als Beschreibung angesehen werden kann, in einer beliebigen Sprache entgegennehmen (Art. 5 Abs. 2 Bst. b PLT). Für das weitere Anmeldeverfahren kann eine Übersetzung dieses Teils in eine Amtssprache gefordert werden (Art. 6 Abs. 3 PLT), doch ist es den Vertragsparteien untersagt, das Anmeldedatum an den Erhalt einer solchen Übersetzung zu knüpfen bzw. bei Ausbleiben einer Übersetzung das Anmeldedatum abzuerkennen (Erläuterungen, N. 5.13).

Dem Anmelder steht ausdrücklich die Wahl frei, seine Anmeldung auf Papier oder auf eine andere vom Amt zugelassene Art und Weise (z.B. in elektronischer Form via Internet) einzureichen. Selbst wenn sich eine Vertragspartei gestützt auf die

Regel 8 Absatz 1 PLT nach dem 2. Juni 2005 die Kommunikation mit dem Amt in Papierform ganz ausschliessen sollte, müsste einer Anmeldung auf Papier ein Anmeldedatum zuerkannt werden. Für die weitere Behandlung der Anmeldung kann freilich verlangt werden, dass diese in der vom Amt vorgeschriebenen Form eingereicht wird (Art. 8 Abs. 1 und 7 und Regel 8 PLT; Erläuterungen, N. 5.06).

Artikel 5 PLT legt die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Anmeldedatums abschliessend fest. Den Vertragsparteien ist es daher nicht gestattet, das Anmeldedatum von der Erfüllung weiterer Anforderungen abhängig zu machen. Beispielsweise darf für die Zuerkennung des Anmeldedatums nicht verlangt werden, dass die Anmeldung einen oder mehrere Patentansprüche enthält. Ein Vertragsstaat kann zwar gestützt auf Artikel 6 Absatz 1 Ziffer i in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 7 PLT verlangen, dass Patentansprüche innerhalb der Frist von Regel 6 Absatz 1 PLT nachgereicht werden. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht nach, so hat dies keinen Einfluss auf das einmal zuerkannte Anmeldedatum, auch wenn die Anmeldung deswegen gestützt auf Artikel 6 Absatz 8 Buchstabe b PLT zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt (Erläuterungen, N. 5.02; siehe auch N. 5.15). Die Zuerkennung eines Anmeldedatums darf auch nicht an die Bezahlung einer Gebühr geknüpft werden. Den Vertragsparteien ist allerdings gestützt auf Artikel 6 Absatz 4 PLT erlaubt, nachträglich Anmeldegebühren zu erheben. Die Nichtbezahlung solcher Gebühren darf aber wiederum nicht den Verlust des Anmeldedatums, sondern bloss die Zurückweisung des Gesuchs zur Folge haben (Erläuterungen, N. 5.02, 6.16 und 6.22 bis 6.24).

Als Anmeldedatum bestimmt der Patentrechtsvertrag das Datum, an dem das Amt alle Bestandteile nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a PLT erhalten hat. Weiterhin zulässig ist aber die Zuerkennung des Datums der Postaufgabe als Empfangsdatum, wie dies Artikel 56 Absatz 2 PatG in Verbindung mit Artikel 2 PatV vorsieht (Erläuterungen, N. 5.05).

Artikel 5 Absatz 3 PLT schreibt Ämtern vor, den Anmelder so rasch wie möglich zu benachrichtigen, wenn eine der in Artikel Absatz 1 und 2 PLT vorgesehenen Bedingungen für die Zuerkennung eines Anmeldedatums nicht erfüllt ist (siehe zur Benachrichtigung auch Ziff. 2.2.3.7). Dem Anmelder ist Gelegenheit zu geben, innert einer Frist von mindestens zwei Monaten (Regel 2 Abs. 1 PLT) seine Anmeldung zu verbessern und Bemerkungen anzubringen. Fehlen Angaben, um mit dem Anmelder Kontakt aufzunehmen, so läuft die Frist vom Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung an (Regel 2 Abs. 2 PLT). Als Anmeldedatum gilt der Zeitpunkt, in dem alle für die Zuerkennung des Anmeldedatums erforderlichen Voraussetzungen nachträglich erfüllt sind (Art. 5 Abs. 4 PLT). Werden festgestellte Mängel nicht innert der vorgesehenen Fristen behoben, kann das nationale Recht vorsehen, dass die Anmeldung als nicht eingereicht gilt. Ist das der Fall, teilt das Amt dies dem Anmelder mit und legt ihm die Gründe dafür dar.

Aufgrund von Artikel 5 Absatz 5 PLT besteht eine entsprechende Mitteilungspflicht, wenn bei der Festlegung des Anmeldedatums ein Teil der Beschreibung oder eine Zeichnung allem Anschein nach fehlen. Als Anmeldedatum wird in diesem Fall grundsätzlich das Datum zuerkannt, an dem das Amt den fehlenden Teil der Beschreibung oder die fehlende Zeichnung erhält, sofern im übrigen alle anderen Angaben vorhanden sind (Art. 5 Abs. 6 Bst. a PLT). Ist der fehlende Teil einer Beschreibung oder die fehlende Zeichnung in einer früheren Anmeldung enthalten, deren Priorität bei der Einreichung der unvollständigen Folgeanmeldung beansprucht wird, müssen diese Elemente auf Antrag des Anmelders ohne Verlust des

Anmeldedatums zu den Akten der Anmeldung genommen werden, sofern die Voraussetzungen der Regel 2 Absatz 4 PLT erfüllt sind (siehe Art. 5 Abs. 6 Bst. b PLT; Erläuterungen, N. 5.21 sowie R2.03 und R2.04). Gestützt auf Buchstabe c von Artikel 5 Absatz 6 PLT kann der Anmelder einen fehlenden Teil der Beschreibung oder eine fehlende Zeichnung wieder zurücknehmen, um zu vermeiden, dass als Anmeldedatum der spätere Zeitpunkt deren Nachreichung gilt.

Der Erwähnung verdient schliesslich, dass eine Vertragspartei aufgrund von Artikel 5 Absatz 7 Buchstabe a PLT für die Zuerkennung des Anmeldedatums anstelle der Beschreibung und Zeichnungen einen Verweis auf eine früher eingereichte Anmeldung zu akzeptieren hat. Es kann verlangt werden, dass die Beschreibung und Zeichnungen nachgereicht werden (Art. 6 Abs. 7 i.V.m. Regel 6 Abs. 1 PLT). Regel 2 Abs. 5 PLT regelt die Voraussetzungen eines Verweises. Diese müssen im Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung gegeben sein (siehe Erläuterungen, N. 5.24). Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, kann das nationale Recht vorsehen, dass die Anmeldung als nicht eingereicht gilt. Dies ist dem Anmelder mitzuteilen (Art. 5 Abs. 7 Bst. b PLT).

2.2.3.4 Form- und Inhaltsvorschriften betreffend Patentgesuche (Art. 6 und Regeln 4 bis 6 PLT)

Hinsichtlich der Form und des Inhalts eines Patentgesuchs übernimmt Artikel 6 Absatz 1 PLT mittels eines generellen Verweises die für Anmeldungen nach dem PCT sowohl in der internationalen wie auch in der nationalen Phase zulässigen Anforderungen. Dabei handelt es sich um einen Maximalstandard. Regel 3 Absatz 1 PLT nennt abschliessend weitergehende Erfordernisse in Bezug auf Form und Inhalt, welche die Vertragsparteien aufstellen dürfen. Vorschriften des materiellen Patentrechts bleiben von Artikel 6 Absatz 1 PLT unberührt (Art. 2 Abs. 2 PLT; Erläuterungen, N. 6.02 und 6.03). In Bezug auf den Grundsatz der Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Regel 13 PCT) erlaubt Artikel 23 Absatz 1 PLT die Erklärung eines Vorbehalts (siehe Ziff. 2.2.3.12)

Der Verweis auf den PCT entbindet von einer Umschreibung der einzelnen Form- und Inhaltsvorschriften und stellt die Übereinstimmung der beiden Regelwerke sicher. Zuzufolge der Begriffsbestimmung in Artikel 1 Ziffer xvii PLT schliesst der Verweis künftige Änderungen des PCT, seiner Ausführungsordnung sowie seiner Verwaltungsvorschriften mit ein. Allerdings binden künftige Modifikationen die Vertragsparteien des Patentrechtsvertrags nicht ohne weiteres. Vielmehr bedarf die Übernahme künftiger Änderungen des PCT der Zustimmung der Versammlung der Vertragsparteien des Patentrechtsvertrags (siehe Ziff. 2.2.3.12).

Artikel 6 Absatz 2 PLT sieht vor, dass für eine Anmeldung die Verwendung eines Formulars vorgeschrieben werden kann. Die Ämter der Vertragsparteien müssen allerdings die Darstellung auf einem Anmeldeformular akzeptieren, das den Anforderungen von Regel 3 Absatz 2 PLT genügt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ein Anmeldeformular für eine internationale Anmeldung gemäss PCT, das gewisse Modifikationen erfährt (siehe Erläuterungen, N. R3.02 und R3.03; vgl. auch Regel 20 Abs. 2 PLT). Vorbehalten bleiben die Vorschriften betreffend die Kommunikation mit dem Amt (Art. 8 PLT), insbesondere die Möglichkeit, nach dem 2. Juni 2005 eine Anmeldung auf elektronischem Wege vorzuschreiben (Regel 8 Abs.

1 Bst. a PLT). Einer Anmeldung auf Papier ist aber stets ein Anmeldedatum zuzuerkennen (Art. 5 Abs. 1 PLT; Erläuterungen, N. 5.06 und 6.12).

Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 PLT gestattet den Vertragsparteien, Übersetzungen solcher Teile der Anmeldung zu verlangen, die nicht in einer vom Amt akzeptierten Sprache sind. Aufgrund der Begriffsbestimmung in Artikel 1 Ziffer xiii PLT kann eine Übersetzung nur in jeweils eine von mehreren Amtssprachen gefordert werden, wie dies etwa in der Schweiz aber auch in Kanada bereits gehandhabt wird. Der zweite Satz von Artikel 6 Absatz 3 PLT in Verbindung mit Regel 3 Absatz 3 PLT lockert diesen Grundsatz und erlaubt den Vertragsparteien, eine Übersetzung des Titels, der Ansprüche und der Zusammenfassung in jede andere Amtssprache zu verlangen. Somit steht namentlich Artikel 14 Absatz 7 EPÜ, der im Hinblick auf die Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung eine Übersetzung der Patentansprüche in alle Amtssprachen des EPA (Deutsch, Französisch und Englisch) vorsieht, mit Artikel 6 Absatz 3 PLT im Einklang. Regel 3 Absatz 3 PLT könnte allerdings – wenn auch nur einstimmig (Regel 21 Ziff. iii PLT) – in Zukunft aufgehoben werden.

Aufgrund von Artikel 6 Absatz 5 PLT kann auch die Übersetzung einer früheren Anmeldung eingefordert werden, deren Priorität beansprucht wird. Regel 4 bestimmt die Einzelheiten. Die Vorlage einer Übersetzung kann insbesondere nur dann verlangt werden, wenn die frühere Anmeldung nicht in einer vom Amt akzeptierten Sprache vorliegt und die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentfähigkeit der Erfindung relevant ist (Regel 4 Abs. 4 PLT; siehe Ziff. 2.2.3.1; Erläuterungen, N. R4.05). In Bezug auf Erstanmeldungen und früher eingereichten Anmeldungen nach Regel 2 Absatz 5 Buchstabe b PLT, schliesst die Regel 4 Absatz 3 PLT die Pflicht zur Vorlage und Beglaubigung von Kopien dieser Dokumente in solchen Fällen aus, in denen diese nutzlos sind. Weiter wird die Errichtung einer digitalen Datenbank zum Austausch dieser Dokumente antizipiert, der sich die Ämter anschliessen können (siehe Erläuterungen, N. R4.03 und R4.04 sowie Ziff. 3 der gemeinsamen Erklärungen betreffend Art. 6 Abs. 5 und Art. 13 Abs. 3 sowie Regeln 4 und 14 PLT).

Artikel 6 Absatz 4 sieht vor, dass eine Anmeldegebühr erhoben werden kann und stellt den Vertragsstaaten frei, die Vorschriften des PCT in Bezug auf die Gebührenzahlung (Art. 14 Abs. 3 sowie Regel 15.4 und Regel 16^{bis} PCT) anzuwenden (siehe Erläuterungen, N. 6.23 und 24). Der Patentrechtsvertrag regelt allerdings nicht die Modalitäten für die Erhebung der Gebühren und will auch nicht in die Gebührenstruktur eingreifen (siehe Erläuterungen, N. 6.15 und 6.16). Immerhin darf die Zuerkennung eines Anmeldedatums nicht verweigert oder ein zuerkanntes Anmeldedatum nicht widerrufen werden, wenn die Zahlung der Gebühr ausbleibt (Art. 6 Abs. 8 Bst. a i.V.m. Art. 5 Abs. 1 PLT; Erläuterungen, N. 5.02 und 6.16). Ebenso wenig darf eine unterbliebene Zahlung ein Grund für einen Widerruf eines erteilten Patents sein (Art. 6 Abs. 8 Bst. a i.V.m. Art. 10 PLT; Erläuterungen, N. 6.25).

Artikel 6 Absatz 6 PLT entlastet die Anmelder, indem diese Bestimmung die Möglichkeit der Ämter einschränkt, im Laufe des Anmeldeverfahrens über die Bestandteile einer Anmeldung hinaus Nachweise zu Angaben und Übersetzungen Nachweise zu Angaben, auf die in einer Anmeldung oder einer Prioritätserklärung Bezug genommen wird, oder Nachweise zu Übersetzungen zu fordern. Solche Nachweise können nur dann verlangt werden, wenn berechtigte Zweifel an der Glaubhaftigkeit der betreffenden Angabe oder an der Zuverlässigkeit einer Übersetzung bestehen. Beansprucht beispielsweise ein Anmelder die Priorität nach Artikel 3 PVÜ und bestehen begründete Zweifel an der Angabe der Nationalität des

Anmelders, so kann ein Amt vom Anmelder verlangen, dass er geeignete Beweise vorlegt. Das Amt muss in seiner Mitteilung die Gründe angeben, weshalb es an der Richtigkeit der Angaben zweifelt (Regel 5 PLT; siehe Erläuterungen, N. 6.18). Absatz 6 findet in Bezug auf materielles Patentrecht keine Anwendung. Folglich können die Vertragsparteien weitere Beweise fordern, soweit materielles Patentrecht betroffen ist, wie etwa bei Angaben zu unschädlichen Offenbarungen (Erläuterungen, N. 6.19).

Wie schon im Zusammenhang mit dem Anmeldedatum statuiert der Patentrechtsvertrag hinsichtlich der Form- und Inhaltsvorschriften der Anmeldung eine Pflicht der nationalen Ämter, Anmeldern mitzuteilen, sollte ihre Eingaben den im Abkommen geregelten formellen Anforderungen nicht genügen (siehe zur Benachrichtigung auch Ziff. 2.2.3.7). Zugleich ist ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Erfüllung der Voraussetzungen zu geben (Art. 6 Abs. 7 PLT). Regel 6 bestimmt die diesbezüglichen Fristen. Artikel 6 Absatz 8 PLT legt die möglichen Sanktionen im Versäumnisfall fest.

2.2.3.5 Vertretung und Vertreterzwang (Art. 7 und Regel 7 PLT)

Der Patentrechtsvertrag behandelt in Artikel 7 verschiedene Aspekte der Vertretung. Die formellen Anforderungen sind abschliessend geregelt (Art. 7 Abs. 4 PLT). Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a PLT überlässt allerdings jeder Vertragspartei, das Recht zur Ausübung der Vertretung für ein Verfahren vor dem Amt (zu diesem Begriff siehe Art. 1 Ziff. xiv PLT) in der nationalen Gesetzgebung zu ordnen. Beispielsweise kann die Vertretung von einer Berufszulassung des Vertreters abhängig gemacht werden (Erläuterungen, N. 7.03). Es bleibt auch dem nationalen Recht überlassen, zu bestimmen, wer Vertreter sein kann. So kann jede Vertragspartei bestimmen, ob nur Rechtsanwälte oder auch Patentanwälte als Vertreter agieren können und ob eine einfache Gesellschaft als Vertreterin angesehen werden kann (Erläuterungen, N. 1.08). Weiter kann jede Vertragspartei verlangen, dass der Vertreter eine Anschrift (nicht aber seinen Wohnsitz bzw. Sitz) in dem von der Vertragspartei bezeichneten Gebiet hat. Artikel 7 Absatz 3 sowie Regel 7 Absätze 2 und 3 regeln die Mitteilung der Ernennung eines Vertreters. Mit der Beendigung der Vertretung befasst sich der Patentrechtsvertrag aber nicht (Erläuterungen, N. 7.01).

Buchstabe b von Artikel 7 Absatz 1 PLT hält den Grundsatz fest, dass Handlungen von oder gegenüber einem Vertreter diejenigen Personen binden, die den betreffenden Vertreter bestellt haben. Buchstabe c bestimmt weiter, dass jede Vertragspartei vorsehen kann, dass bei einem Widerruf einer Vollmacht die Unterschrift eines Vertreters nicht die Wirkung einer Unterschrift der vertretenen Person hat. Der Patentrechtsvertrag schreibt aber nicht vor, dass Mitteilungen eines Amtes nach Artikel 5 Absatz 3 oder Artikel 6 Absatz 7 PLT zwingend an den Vertreter zu senden sind (Erläuterungen, N. 7.05).

Artikel 7 Absatz 2 PLT erlaubt den Vertragsparteien, einen Vertreter zwingend vorzuschreiben. Zugleich regelt diese Bestimmung in Verbindung mit Regel 7 Absatz 1 PLT die Ausnahmen vom Vertreterzwang. Folgende Handlungen können demnach auch ohne Vertreter vorgenommen werden: die Einreichung einer Anmeldung zum Zweck der Zuerkennung eines Anmeldedatums, die Bezahlung einer Gebühr, die Einreichung einer Kopie eines früheren Gesuchs nach Regel 2 Absatz 4 PLT, die

Einreichung einer Kopie eines früheren Gesuchs nach Regel 2 Absatz 5 Buchstabe b PLT sowie den Empfang einer Quittung oder Mitteilung des Amts. Demgegenüber kann in Bezug auf die Einreichung von Übersetzungen eine Vertretung zwingend vorgeschrieben werden.

Das schweizerische Recht sieht für ausserhalb der Schweiz domizilierte Personen einen Vertretungszwang für Verfahren vor den Verwaltungsbehörden und dem Richter vor (Art. 13 PatG; siehe auch Art. 133 Abs. 3 PatG). Die Einreichung einer Anmeldung beim IGE bedarf nach ständiger Praxis keiner Vertretung. Der im Ausland domizilierte Anmelder kann ein schweizerisches Patentgesuch direkt beim IGE einreichen. Ein Vertreterzwang besteht für das Erteilungsverfahren für ausserhalb der Schweiz domizilierte Anmelder erst nach Zuerkennung des Anmeldedatums (Art. 46 i.V.m. Art. 48 PatV). Bei internationalen Anmeldungen geht aus Artikel 124 Absatz 2 und *2bis* PatV hervor, dass die Einreichung der in Artikel 138 PatG genannten Unterlagen nicht zwingend von einem Vertreter vorzunehmen ist. Nach Patenterteilung können ohne Vertreter Gebühren bezahlt und Übersetzungen oder andere Mitteilungen sowie Anträge (z.B. Änderungs- oder Weiterbehandlungsanträge) beim IGE eingereicht werden. Ein Vertreterzwang besteht aber, sobald eine Handlung des Patentinhabers zu einer Beanstandung des IGE Anlass gibt. Das geltende Recht entspricht daher bereits dem Patentrechtsvertrag. Doch soll die Praxis des IGE in Artikel 13 verdeutlicht werden.

Auch hinsichtlich der Formvorschriften in Bezug auf die Vertretung schreibt der Patentrechtsvertrag den nationalen Ämtern vor, den betroffenen Personen mitzuteilen, sollten ihre Eingaben den im Abkommen geregelten formellen Anforderungen nicht genügen (siehe auch Ziff. 2.2.3.7). Zugleich ist ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Erfüllung der Voraussetzungen zu geben (Art. 7 Abs. 5 PLT). Regel 7 Absatz 5 PLT bestimmt die diesbezüglichen Fristen. Artikel 7 Absatz 6 PLT regelt die Säumnisfolgen.

2.2.3.6 Kommunikation (Art. 8 und Regeln 8 bis 11 PLT)

Gegenstand der Harmonisierung durch den Patentrechtsvertrag bilden auch die Form und Mittel der Kommunikation zwischen einem Anmelder oder Patentinhaber und einem Amt. Artikel 8 PLT sowie die Regeln 8 bis 10 PLT behandeln verschiedene Aspekte der Kommunikation:

Nach Artikel 8 Absatz 2 PLT darf jede Vertragspartei für die Kommunikation mit dem Amt die Verwendung einer vom Amt akzeptierten Sprache vorschreiben. Vorbehalten bleibt Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b PLT, der vorsieht, dass für die Zuerkennung des Anmeldedatums derjenige Teil der Anmeldung, der dem Anschein nach eine Beschreibung darstellt, in einer beliebigen Sprache sein kann.

Aufgrund von Artikel 8 Absatz 3 PLT ist eine Vertragspartei weiter verpflichtet, eine Anmeldung auf einem Formular entgegenzunehmen, das einem internationalen Standardformular entspricht, das gestützt auf Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c und Regel 20 PLT ausgearbeitet werden soll. Vertragsparteien, die auch in Zukunft nur Mitteilungen auf Papier entgegennehmen wollen, können nicht über diese Vorschrift verpflichtet werden, elektronische Mitteilungen zu akzeptieren (Erläuterungen, N. 8.07). Grundsätzlich muss nämlich keine Vertragspartei Eingaben entgegennehmen, die nicht in Papierform sind (Art. 8 Abs. 1 Bst. b PLT). Doch steht es den

Vertragsparteien frei, nach dem 2. Juni 2005 zur elektronischen Kommunikation überzuwechseln und Anmeldungen auf Papier abzulehnen (Regel 8 Abs. 1 Bst. a PLT). Den Vertragsparteien ist es darüber hinaus bereits vor dem 2. Juni 2005 gestattet, anstelle einer Mitteilung in Papierform, deren Entgegennahme oder Behandlung aufgrund ihrer Art oder ihres Umfangs als undurchführbar erachtet wird (z.B. die Anmeldung einer biotechnologischen Erfindung mit einer Sequenzliste von mehreren Tausend Seiten), die Einreichung dieser Mitteilung in einer anderen Form oder mit anderen Mitteln der Übertragung verlangen (Regel 8 Abs. 1 Bst. d PLT). Ungeachtet dieser Möglichkeiten muss einer Anmeldung in Papierform ein Anmeldedatum zuerkannt werden, wenn sie die Erfordernisse von Artikel 5 PLT erfüllt (siehe auch Ziff. 2.2.3.3). Ein Amt, das eine elektronische Anmeldung vorschreibt, kann allerdings gestützt auf Artikel 8 Absatz 7 PLT verlangen, dass innert der Frist nach Regel 11 PLT eine Eingabe eingereicht wird, die den anwendbaren Vorschriften entspricht. Im Unterlassungsfall verliert der Anmelder aber das einmal zuerkannte Anmeldedatum nicht, selbst wenn die Anmeldung gestützt auf Artikel 8 Absatz 8 PLT zurückgewiesen wird. Aufgrund des Verweises auf Artikel 10 PLT ist es den Vertragsparteien auch grundsätzlich untersagt, ein Patent zu widerrufen, das trotz Nichteinhaltung dieser Formvorschriften erteilt wurde (Erläuterungen, N. 5.02, 8.02 und 8.18). Weiter ist jede Vertragspartei gehalten, Mitteilungen in Papierform entgegenzunehmen, die der Wahrung einer Frist dienen (Artikel 8 Abs. 1 Bst. d PLT). Reicht ein Anmelder oder ein Patentinhaber bei einem Amt, das nach dem anwendbaren Recht nur die elektronische Kommunikation erlaubt, eine Eingabe auf Papier ein, so stellt dies einen Formfehler dar. Das Amt hat den Anmelder oder Patentinhaber hiervon nach Artikel 8 Absatz 7 PLT zu unterrichten und ihm Gelegenheit zu geben, seine Eingabe zu verbessern (Erläuterungen, N. 8.05). Diese Vorbehalte zugunsten der Papierform sichern Anmeldern und Patentinhabern aus Ländern, die nicht über die technische Infrastruktur industrialisierter Länder verfügen, in angemessenem Umfang die Möglichkeit, ihre Rechte durch Eingaben auf Papier zu wahren (siehe in diesem Zusammenhang auch Ziff. 4 der gemeinsamen Erklärungen betreffend Regel 8 Abs. 1 Bst. a PLT).

Insoweit eine Vertragspartei die Einreichung von Mitteilungen bei ihrem Amt in elektronischer Form oder mit elektronischen Übertragungsmitteln (einschliesslich Telegraph, Telex, Telefax oder andere gleichwertige Übertragungsmittel) erlaubt, ist sie gehalten, eine den diesbezüglichen Vorschriften des PCT genügende Mitteilung entgegenzunehmen. Davon abgesehen, ist jede Vertragspartei frei, die Bedingungen für derartige Mitteilungen selbst festzulegen (Regel 8 Abs. 2 PLT, Erläuterungen, N. R8.05).

Artikel 8 Absatz 4 PLT regelt in Verbindung mit Regel 9 PLT für die Kommunikation sowohl auf Papier als auch in elektronischer Form die Anforderungen an eine Unterschrift und legt fest, wann eine Beglaubigung oder andere Form der Bescheinigung einer Unterschrift gefordert werden darf. Den Ämtern ist es grundsätzlich nur bei begründeten Zweifeln bezüglich der Echtheit der Unterschrift erlaubt, weitere Nachweise zu verlangen. Keine Einschränkung besteht für gerichtliche und vergleichbare Verfahren. Abgesehen von den Angaben im Zusammenhang mit einer Unterschrift bestimmt Regel 9 PLT zunächst die Anforderungen, die an eine Unterschrift auf Papier gestellt werden dürfen. Regel 9 Absatz 3 PLT verpflichtet die Vertragsparteien zur Annahme einer eigenhändigen Unterschrift, erlaubt ihnen aber zugleich, andere Formen der Unterzeichnung (z.B.

eine gedruckte Unterschrift oder ein Stempel) zuzulassen. In Bezug auf elektronische Unterschriften unterscheidet der Patentrechtsvertrag zwischen Unterschriften, die in einer graphischen Darstellung der Unterschrift bestehen, und solchen, die nicht in einer solchen graphischen Wiedergabe resultieren. Im Einzelnen gilt folgendes: Erlaubt eine Vertragspartei die Eingabe von Mitteilungen in elektronischer Form oder elektronisch übertragene Mitteilungen, muss sie eine solche Mitteilung als unterzeichnet entgegennehmen, wenn sie eine graphische Darstellung einer von ihr akzeptierten eigenhändigen Unterschrift beinhaltet. Dies trifft beispielsweise auf eine Mitteilungen zu, die per Fax an ein Faxgerät oder einen Computer übermittelt wird. In Übereinstimmung mit der Regel 8 Absatz 2 Buchstabe c PLT kann eine Vertragspartei in diesen Fällen allerdings verlangen, dass das Original der übermittelten Nachricht mit der eigenhändigen Unterschrift nachgereicht wird (Erläuterungen, N. R9.02). In allen anderen Fällen kann jede Vertragspartei die Anforderungen in Bezug auf die Unterschrift selbst bestimmen, soweit nicht die künftigen Vorschriften unter dem PCT für sie Anwendung finden.

Artikel 8 Absatz 5 PLT bezeichnet die Angaben, die von Seiten des Anmelders oder Patentinhabers in der Korrespondenz verlangt werden können. Es geht hier um Angaben wie etwa der Name und die Adresse des Anmelders oder Patentinhabers, die Anmelde- oder die Patentnummer. Es sei diesbezüglich auf Regel 10 Absatz 1 PLT verwiesen. Artikel 8 Absatz 6 PLT bestimmt, dass eine Vertragspartei verlangen kann, dass der Anmelder, der Patentinhaber oder eine andere betroffene Person in jeder Mitteilung eine Korrespondenzadresse, ein gewähltes Domizil und/oder jede andere in der Ausführungsordnung vorgesehene Adresse angibt.

Wie in anderem Zusammenhang schreibt der Patentrechtsvertrag den nationalen Ämtern auch in Bezug auf Artikel 8 PLT vor, den betroffenen Personen mitzuteilen, sollten ihre Eingaben den im Abkommen geregelten formellen Anforderungen nicht genügen (siehe auch Ziff. 2.2.3.7). Zugleich ist ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Erfüllung der Voraussetzungen zu geben (Art. 8 Abs. 7 PLT). Zu beachten ist, dass nur derjenige Anmelder oder Patentinhaber oder diejenige Person benachrichtigt werden muss, welche die Mitteilung verfasst hat (Erläuterungen, N. 8.17). Regel 11 Absatz 1 PLT bestimmt die diesbezüglichen Fristen, Artikel 8 Absatz 8 PLT die Säumnisfolgen.

Die Umsetzung dieser Vorschriften erfordern geringfügige Anpassungen der Patenverordnung. Sie werden aber in erster Linie bei einer künftigen Einführung der elektronischen Patentanmeldung und Kommunikation von Bedeutung sein.

2.2.3.7 Benachrichtigungen (Art. 9 PLT)

Verschiedentlich ist vorstehend bereits auf die Pflicht der Vertragsparteien hingewiesen worden, die betroffenen Personen im Falle der Missachtung eines nach diesem Vertrag zulässigen Formerfordernisses zu benachrichtigen. Artikel 9 PLT enthält gemeinsame Vorschriften für derartige Benachrichtigungen. Eine Reihe von Modalitäten bleiben den Vertragsparteien überlassen. So bestimmt der Vertrag weder die Mittel der Benachrichtigung (z.B. eingeschriebener oder gewöhnlicher Postversand, Publikation in einem Amtsblatt) noch den Zeitpunkt, von dem an die mit der Benachrichtigung beginnenden Fristen zu laufen beginnen (z.B. Datum des Versands oder des Zugangs; Erläuterungen, N. 9.01).

Artikel 9 Absatz 1 PLT hält fest, dass eine Benachrichtigung an die Korrespondenzadresse oder an das nach Artikel 8 Absatz 6 zu bestimmende Domizil hinreichend ist. Fehlen diese Angaben, ist es den Vertragsparteien freigestellt, der Benachrichtigung an eine andere Zuschrift, die von der betroffenen Person angegeben wurde (z.B. Angaben nach Art. 5 Abs. 1 Bst. a Ziff. ii und Art. 5 Abs. 1 Bst. c PLT), die gleiche Rechtswirkung zu geben. Aufgrund der Wahlfreiheit hinsichtlich der Mittel der Publikation (Erläuterungen, N. 9.01) ist allerdings davon auszugehen, dass die Publikation in einem Amtsblatt nicht bloss als Ersatz einer Benachrichtigung an die Korrespondenzadresse oder das gewählte Domizil vorgesehen werden kann. Umgekehrt besteht keine Verpflichtung, dem Anmelder, dem Patentinhaber oder einer anderen betroffenen Person eine Benachrichtigung zu schicken, wenn dem Amt keine Angabe geliefert wurde, die es erlaubt, diese Personen zu erreichen (Art. 9 Abs. 2 PLT).

Unterlässt es das Amt, den Anmelder, den Patentinhaber oder eine andere interessierte Person zu benachrichtigen, dass gewisse Bedingungen des Vertrags oder seiner Ausführungsordnung nicht eingehalten sind, so befreit dies die betreffenden Personen nicht von der Verpflichtung, diese Bedingungen zu erfüllen. Vorbehalten bleibt Artikel 10 Absatz 1 PLT. Die Fristen zur nachträglichen Erfüllung der Bedingungen berechnen sich allerdings in aller Regel vom Zeitpunkt der Benachrichtigung der betroffenen Person und beginnen vorher nicht zu laufen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen eine Benachrichtigung unterblieben ist, weil dem Amt keine genügenden Angaben gemacht wurden, die es erlauben würden, die betreffenden Personen zu erreichen (Regel 2 Abs. 2, Regel 6 Abs. 2, Regel 7 Abs. 6, Regel 11 Abs. 2 und Regel 15 Abs. 7 Bst. b Ziff. ii PLT). Unabhängig von einer Benachrichtigung nach Artikel 5 Absatz 5 PLT läuft auch die Frist, um einen im Zeitpunkt der Anmeldung fehlenden Teil der Beschreibung oder eine Zeichnung einzureichen (siehe Regel 2 Abs. 2 PLT; Erläuterungen, N. 9.04), da das Amt nicht verpflichtet ist, das Fehlen der genannten Bestandteile der Anmeldung festzustellen.

2.2.3.8 Gültigkeit und Widerruf eines Patents (Art. 10 PLT)

Artikel 10 PLT beinhaltet verschiedene Grundsätze, die in zweifacher Hinsicht über den eigentlichen Anwendungsbereich des Vertrages (siehe Ziff. 2.2.3.1) hinausgehen: Erstens beschlagen sie nicht nur Verfahren vor der mit der Erteilung und Registrierung von Patenten befassten Behörde, sondern auch gerichtliche Verfahren. Zweitens sind diese Grundsätze eher dem materiellen Recht als den Formalitäten des Patentrechts zuzuordnen. Dies gilt insbesondere für Artikel 10 Absatz 1 PLT, der bestimmt, dass die Nichtbeachtung eines oder mehrerer Formerfordernisse des Artikels 6 Absätze 1, 2, 4 und 5 sowie des Artikels 8 Absätze 1 bis 4 PLT keinen Grund für einen vollständigen oder teilweisen Widerruf oder eine Nichtigerklärung des Patentbesitzes bilden, es sei denn, die Nichtbeachtung des Formerfordernisses geschehe in betrügerischer Absicht. Diese Vorschriften sind alle Behörden einer Vertragspartei unterworfen, namentlich auch deren Gerichte (Erläuterungen, N. 10.01). Für die Anwendung dieser Vorschrift ist es unerheblich, ob die Formerfordernisse nicht beachtet wurden, weil das Amt eine Benachrichtigung unterlassen hat oder weil einer solchen keine Folge geleistet wurde. Das Verbot der Zurücknahme eines Patents ist allerdings in sachlicher Hinsicht auf diejenigen Formerfordernisse beschränkt, die sich in den abschliessend genannten Bestimmungen des Patentrechtsvertrags finden. Es geht dabei um

Formerfordernisse, die in Bezug auf eine Anmeldung nicht erfüllt werden. Den Vertragsparteien steht es folglich frei, als Folge der Missachtung anderer als der genannten Formalitäten den Widerruf oder die Nichtigkeit des Patents vorzusehen (Erläuterungen, N. 10.02). Gleiches gilt für die Nichtbeachtung von Formerfordernissen, die in Bezug auf erteilte Patente bestehen (Erläuterungen, N. 10.04), sowie hinsichtlich der Missachtung von materiellrechtlichen Vorschriften (Erläuterungen, N. 10.03).

Artikel 10 Absatz 2 PLT schreibt den Vertragsparteien weiter vor, dass den betroffenen Personen die Möglichkeit zu geben ist, Bemerkungen vorzubringen und Änderungen oder Berichtigungen anzubringen, wenn der Widerruf oder die Nichtigkeitsklärung eines Patents ins Auge gefasst wird. Änderungen oder Berichtigungen müssen allerdings nach dem anwendbaren Recht gestattet sein. Es besteht somit keine Verpflichtung der Vertragsparteien, Änderungen oder Berichtigungen in jedem Fall zuzulassen (Erläuterungen, N. 10.06). Jede Vertragspartei bestimmt sodann selbst, ob Bemerkungen schriftlich oder mündlich vorzubringen sind. Artikel 10 Absatz 2 PLT findet auf alle Verfahren Anwendung, die den Widerruf oder die Nichtigkeitsklärung eines Patents zum Gegenstand haben. Dabei kann es sich um ein Verfahren vor dem Amt oder vor einem Gericht handeln. Unerheblich ist auch der Rechtsgrund für den Widerruf oder die Nichtigkeitsklärung. Artikel 10 Absatz 2 PLT ist somit auch in Verfahren zu beachten, in denen ein Widerruf bzw. die Nichtigkeitsklärung wegen Missachtung materieller Vorschriften in Frage steht (Erläuterungen, N. 10.07).

Eine Verpflichtung der Vertragsstaaten, besondere Verfahren für den Widerruf vorzusehen, besteht nicht (Art. 10 Abs. 3 PLT).

2.2.3.9 Fristerstreckung, Fortsetzung des Verfahrens, Wiederherstellung (Art. 11 und 12 sowie Regel 12 und 13 PLT)

Der Patentrechtsvertrag schreibt den Vertragsparteien in den Artikeln 11 und 12 vor, in einem Mindestumfang Rechtsbehelfe zur Behebung der Folgen eines Fristversäumnisses vorzusehen. Auf diese Weise sollen Anmelder und Patentinhaber vermehrt vor einem ungewollten Rechtsverlust geschützt werden, der dann eintreten kann, wenn diese (oder ihre Vertreter) die Frist für eine Handlung versäumen, die notwendig ist, um ein Patent zu erlangen oder aufrecht zu erhalten.

Artikel 11 PLT verlangt, dass eine Möglichkeit zur Korrektur gegeben sein muss, wenn eine vom Amt angesetzte Frist nicht eingehalten wird. Der Patentrechtsvertrag lässt den Vertragsparteien die Wahl zwischen zwei Arten von Korrekturmöglichkeiten, die einander als gleichwertig zur Seite gestellt werden: Entweder ist eine Verlängerung der Frist zu ermöglichen, die im Unterschied zur (fakultativen) Fristerstreckung nach Artikel 11 Absatz 1 Ziffer i PLT nach Ablauf der ursprünglichen Frist beantragt werden kann (Art. 11 Abs. 1 Ziff. ii PLT). Oder es ist die Fortsetzung des Verfahrens nach dem Vorbild der Weiterbehandlung nach Artikel 46a PatG vorzusehen (Art. 11 Abs. 2 PLT).

Weder die Fristverlängerung nach Artikel 11 Absatz 1 Ziffer ii PLT noch die Fortsetzung des Verfahrens dürfen an den Nachweis gehöriger Sorgfalt oder fehlender Absicht geknüpft werden. Vom Säumigen darf nur verlangt werden, dass

er ein Gesuch entsprechend den Anforderungen von Artikel 11 Absatz 1 und 2 sowie der Regel 12 PLT stellt sowie gegebenenfalls eine Gebühr bezahlt (siehe Art. 11 Abs. 5 PLT; Erläuterungen, N. 11.01). In Bezug auf die Fortsetzung des Verfahrens ist hervorzuheben, dass das nationale Recht verlangen darf, dass die versäumte Handlung innert der Frist für das Gesuch nachgeholt wird. Einzelheiten zu beiden Behelfen finden sich in Regel 12 PLT.

Sowohl die Fristverlängerung als auch die Fortsetzung des Verfahrens muss lediglich hinsichtlich solcher Fristen gewährt werden, die von einem Amt im Rahmen eines Verfahrens angesetzt werden. Keine entsprechende Verpflichtung besteht in Bezug auf gesetzliche Fristen oder Fristen, die von einem Gericht angesetzt werden (Erläuterungen, N. 11.02). Regel 12 Absatz 5 PLT enthält darüber hinaus einen Katalog von Fristen, in Bezug auf welche die Vertragsparteien keine Fristerstreckung bzw. Fortsetzung des Verfahrens gewähren müssen. Hervorzuheben ist, dass Fristen zur Zahlung von Jahresgebühren in diesem Ausnahmekatalog figurieren.

Artikel 11 Absatz 6 PLT sichert den säumigen Personen minimale Verfahrensrechte: Ein Gesuch um Fristverlängerung oder Fortsetzung des Verfahrens darf nicht verweigert werden, ohne dass dem Anmelder oder Patentinhaber die Möglichkeit eingeräumt wird, binnen nützlicher Frist Bemerkungen zur beabsichtigten Verweigerung anzubringen.

Artikel 12 PLT stellt der Fristverlängerung bzw. der Fortsetzung des Verfahrens die Möglichkeit der Wiederherstellung von Rechten (Wiedereinsetzung in den früheren Stand) zur Seite. Im Unterschied zur Fortsetzung des Verfahrens ist die Gewährung der Wiederherstellung allerdings an den Nachweis gebunden, dass die Frist trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt oder – alternativ – unabsichtlich versäumt wurde (Art. 12 Abs. 1 Ziff. iv PLT). Darüber hinaus findet dieser Behelf auch auf gesetzliche Fristen Anwendung (Erläuterungen, N. 13.01). Was die Voraussetzungen der Wiederherstellung anbelangt, sei auf Artikel 13 Absatz 1 und Regel 13 Absätze 1 und 2 PLT verwiesen. Regel 13 Absatz 3 PLT nimmt bestimmte Fristen von der Wiederherstellung aus. Keine Harmonisierung erfahren etwaige Mitbenutzungsrechte Dritter, welche die Erfindung in der Zeit zwischen dem Verlust der Rechte und der Gewährung der Wiederherstellung in gutem Glauben benutzt haben (Erläuterungen, N. 12.10).

Zusammen mit Artikel 12 PLT ist auch Artikel 13 Absatz 2 PLT zu behandeln, der den Vertragsparteien die Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach Artikel 4 PVÜ zur Verpflichtung macht (Art. 13 Abs. 2 PLT). Die Voraussetzungen entsprechen denjenigen der Wiederherstellung nach Artikel 12 Absatz 1 PLT.

Auch in Bezug auf die Wiederherstellung legt der Patentrechtsvertrag minimale Verfahrensrechte fest: Ein Gesuch um Wiederherstellung darf nicht verweigert werden, ohne dass dem Anmelder oder Patentinhaber die Möglichkeit eingeräumt wird, binnen nützlicher Frist Bemerkungen zur beabsichtigten Verweigerung anzubringen (Art. 12 Abs. 5 und Art. 13 Abs. 6 PLT).

Das schweizerische Recht entspricht schon heute weitestgehend den Anforderungen des Patentrechtsvertrags. Der Anwendungsbereich der Weiterbehandlung nach Artikel 46a PatG ist im schweizerischen Recht sogar wesentlich weiter als derjenige der Fortsetzung des Verfahrens: Sie kann nicht nur beim Versäumnis einer vom Amt bestimmten Frist, sondern auch beim Verpassen einer gesetzlichen Frist beantragt werden. Anpassungen sind lediglich in Bezug auf den Beginn der Frist für einen

Antrag auf Weiterbehandlung und in Bezug auf die Gelegenheit zur Stellungnahme erforderlich (siehe Ziff. 2.2.6). Artikel 47 PatG betreffend die Wiedereinsetzung kann unverändert belassen werden. Nach schweizerischem Recht ist auch die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist bereits verwirklicht. Artikel 12 Absatz 5 PLT wird in der Patentverordnung Rechnung getragen werden

2.2.3.10 Berichtigung oder Ergänzung eines Prioritätsanspruchs; Wiederherstellung des Prioritätsrechts (Art. 13 und Regel 14 PLT)

Artikel 13 Absatz 1 PLT, welcher der Regel 26bis.1 PCT nachempfunden ist, erlaubt dem Anmelder, einen Prioritätsanspruch (eine Prioritätserklärung) zu berichtigen oder zu ergänzen. Die Voraussetzungen für eine Berichtigung oder einen Nachtrag eines Prioritätsanspruchs ergeben sich aus Artikel 13 Absatz 1 in Verbindung mit Regel 14 Absätze 2 und 3 PLT. Hervorzuheben ist, dass das Anmeldedatum der späteren Anmeldung nicht nach dem Zeitpunkt des Ablaufs der Prioritätsfrist gemäss PVÜ liegen darf, wobei sich deren Ablauf vom Zeitpunkt der Einreichung der ältesten Anmeldung berechnet, deren Priorität beansprucht wird (Art. 13 Abs. 1 Ziff. iii PLT). Liegt das Anmeldedatum der späteren Anmeldung nach dem Zeitpunkt des Ablaufs der Prioritätsfrist, so kommt nur noch eine Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach Artikel 13 Absatz 2 PLT (siehe Ziff. 2.2.3.9) in Betracht.

Artikel 13 Absatz 3 PLT gibt dem Anmelder für diejenigen Fälle ein Hilfsmittel in die Hand, in denen ein Prioritätsrecht verloren geht, weil das Amt, bei dem die frühere Anmeldung eingereicht wurde, nicht rechtzeitig eine als Prioritätsbeleg benötigte Kopie dieser Anmeldung abgegeben hat, so dass der Anmelder die nach Artikel 6 Absatz 5 PLT anwendbaren Fristen nicht eingehalten konnte, obschon er frühzeitig die Anfertigung einer Kopie veranlasst hat. Was die Voraussetzungen für die Wiederherstellung des Prioritätsrechts anbelangt, kann auf den Wortlaut von Artikel 13 Absatz 3 und Regel 14 Absätze 6 und 7 PLT verwiesen werden. Eine besondere Regelung der Wiederherstellung des Prioritätsrechts drängte sich deshalb auf, weil die Frist zur Einreichung des Prioritätsbelegs regelmässig in der nationalen Gesetzgebung oder in regionalen Übereinkommen festgelegt und nicht vom Amt angesetzt wird, weshalb die Vertragsparteien nicht verpflichtet wären, dem Anmelder in diesen Fällen eine Fristerstreckung oder die Weiterbehandlung nach Artikel 11 PLT zu gewähren.

Die Berichtigung und Ergänzung eines Prioritätsanspruchs sowie die Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach Artikel 13 Absatz 3 PLT erfordern eine Anpassung der Patentverordnung (Art. 39 ff. PatV). Demgegenüber ist die Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach Artikel 13 Absatz 2 PLT in Artikel 47 PatG bereits verwirklicht (siehe Ziff. 2.2.3.9).

Wie schon im Zusammenhang mit den Artikeln 11 und 12 PLT finden sich in Artikel 13 Absatz 6 PLT minimale Verfahrensrechte: Ein Gesuch um Berichtigung oder Ergänzung eines Prioritätsanspruchs oder um Wiederherstellung des Prioritätsrechts darf nicht verweigert werden, ohne dass dem Anmelder oder Patentinhaber die Möglichkeit eingeräumt wird, binnen nützlicher Frist Bemerkungen zur beabsichtigten Verweigerung anzubringen.

2.2.3.11 Änderungen und Eintragungen im Patentregister (Regeln 15 bis 17 PLT)

Der Patentrechtsvertrag behandelt in den Ausführungsvorschriften auch die folgenden Änderungen oder Eintragungen im Patentregister:

- die Eintragung einer Namens- oder Adressänderung (Regel 15 PLT),
- die Eintragung einer Änderung in der Person des Anmelders oder Patentinhabers (Regel 16 PLT),
- die Eintragung eines Lizenzvertrages (Regel 17 PLT) und
- die Berichtigung von Irrtümern (Regel 18 PLT).

Regel 15 PLT standardisiert die Verfahren im Zusammenhang mit dem Begehren um Eintragung einer Namensänderung oder eines Adresswechsels des Anmelders oder Patentinhabers, soweit es sich nicht um eine Änderung in der Person des Anmelders oder Patentinhabers handelt. Zu denken ist etwa an einen Namenswechsels aufgrund einer Heirat des Patentinhabers oder eine Adressänderung der Firma, die eine Erfindung zum Patent angemeldet hat. Änderungen in der Person des Anmelders oder Patentinhabers werden in Regel 16 PLT behandelt. Regel 15 PLT legt abschliessend die Anforderungen an ein Begehren um Eintragung einer Namensänderung oder eines Adresswechsels fest (Regel 15 Abs. 5 PLT). Als Sanktion für den Fall, dass eine oder mehrere Erfordernisse nicht fristgerecht erfüllt werden, kann eine Vertragspartei die Verweigerung des Gesuchs vorsehen. Es dürfen keine strengeren Sanktionen zur Anwendung kommen (Regel 15 Abs. 7 PLT). Nach Absatz 8 finden diese Vorschriften auch bei einer Namensänderung oder einem Adresswechsels des Vertreters oder bei einer Änderung der Korrespondenzadresse bzw. des gewählten Domizils Anwendung. Die Bestellung eines neuen Vertreters wird keinen einheitlichen Vorschriften unterstellt. Es ist vielmehr Sache der Vertragsparteien, in dieser Frage eine Regelung zu treffen (Erläuterungen, N. 7.01).

Regel 16 PLT vereinheitlicht die Anforderungen an ein Gesuch um Eintragung eines Wechsels in der Person des Anmelders und des Patentinhabers insbesondere im Zusammenhang mit einer Übertragung der Anmeldung oder des Patents. Dabei wird danach unterschieden, ob der Wechsel in der Person des Anmelders oder des Patentinhabers auf einen Vertrag (Regel 16 Abs. 2 Bst. a PLT), eine Unternehmensumstrukturierung (Regel 16 Abs. 2 Bst. b PLT) oder einen anderen Rechtsgrund (Regel 16 Abs. 2 Bst. c PLT) zurückzuführen ist. Ist an einer Anmeldung oder an einem Patent eine Mehrheit von Personen berechtigt und bezieht sich die Änderung auf einen oder mehrere, aber nicht auf alle Berechtigten, kann eine Vertragspartei verlangen, dass dem Amt gegenüber nachgewiesen wird, dass jeder der Berechtigten, mit der Änderung einverstanden ist (Regel 16 Abs. 2 Bst. d PLT). Regel 16 Absatz 5 PLT bestimmt weiter, dass ein einziges Gesuch genügt, selbst wenn die Änderung mehrere Anmeldungen und/oder Patente der gleichen Person betrifft, sofern die Änderung für alle diese Anmeldungen oder Patente dieselbe ist und deren Nummern im Gesuch aufgeführt sind. Eine Vertragspartei kann allerdings verlangen, dass für jede Anmeldung und für jedes Patent eine Kopie des Gesuchs eingereicht wird. Die Vertragsparteien dürfen keine weiteren Anforderungen an ein Gesuch um Eintragung eines Wechsels in der Person des Anmelders und des Patentinhabers stellen (Regel 16 Abs. 7 PLT). Es ist ihnen auch nicht gestattet, strengere Sanktionen als die Zurückweisung des Gesuchs vorzusehen

(Regel 16 Abs. 8 i.V.m. Regel 15 Abs. 7 PLT). Da aber der Patentrechtsvertrag die materiellen Voraussetzungen für eine rechtsgültige Übertragung nicht vereinheitlicht (Art. 2 Abs. 2 PLT), bleibt es den Vertragsparteien überlassen, den Rechtsübergang an weitere Bedingungen zu knüpfen, was namentlich im Erbschaftsfall oder bei einer Zwangsverwertung im Rahmen eines Schuldbetriebs- oder Konkursverfahrens denkbar ist (Erläuterungen, N. R16.17).

Regel 17 PLT enthält harmonisierte Bestimmungen betreffend die Eintragung von Lizenzverträgen und (aufgrund des Verweises in Abs. 8) von Sicherheiten an Anmeldungen und Patenten. Ob und gegebenenfalls welche Lizenzverträge oder Sicherheiten im Patentregister eingetragen werden können, bestimmt sich nach dem jeweils anwendbaren Recht und bleibt folglich der Regelung durch die Vertragsparteien überlassen (Erläuterungen, N. R17.01 und R17.11). Soweit allerdings entsprechende Registereinträge möglich sind, richtet sich die Behandlung von Gesuchen um Eintragung von Lizenzverträgen und Sicherheiten nach den Vorschriften der Regel 17 PLT. Zu erwähnen ist in dieser Hinsicht, dass Regel 17 Absatz 2 PLT die Anforderungen an den Nachweis der Rechtsgrundlage einer Lizenz vereinheitlicht. Der Hervorhebung verdient, dass dem Gesuchsteller für den Nachweis einer frei abgeschlossenen Vereinbarung die Wahl zu geben ist, dem Gesuch entweder eine Kopie der Vereinbarung beizulegen oder bloss einen Auszug derselben, der die Teile der Vereinbarung hinsichtlich der abgetretenen Rechte und der Tragweite dieser Rechte enthält (Regel 17 Abs. 2 Bst. a PLT).

Die Regeln 15 bis 17 erfordern Anpassungen der Artikel 105 und 106 PatV.

Regel 18 PLT enthält in Bezug auf die Berichtigung von Irrtümern im Register und in Veröffentlichungen des Amtes vereinheitlichte Bestimmungen zu den formellen Anforderungen und dem Verfahren. Die Vertragsparteien können aber bestimmen, unter welchen materiellen Voraussetzungen die Korrektur eines Irrtums zuzulassen ist. Das anwendbare Recht kann beispielsweise festlegen, mit welcher Bestimmtheit andere Inhalte als die beantragte Korrektur auszuschliessen sind (Erläuterungen, N. R18.01). Weiter bestimmt sich nach dem anwendbaren Recht, welche Irrtümer berichtigt werden können (Erläuterungen, N. R18.02). Vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung bleiben Korrekturen in der Anmeldung, insbesondere Änderungen der Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen, ausgeklammert, die aufgrund eines Prüfungsberichts oder im Laufe der Prüfung der Anmeldung erfolgen (Erläuterungen, N. R18.01).

2.2.3.12 Vertrags- und verwaltungstechnische Bestimmungen

Eine Reihe administrativer Bestimmungen (Art. 14 bis 26 sowie Regeln 20 und 21 PLT) behandeln vertrags- und verwaltungstechnische Fragen. Die wichtigsten Bestimmungen werden im Folgenden erläutert.

Verhältnis zur PVÜ (Art. 15 PLT)

Artikel 15 Absatz 1 PLT verpflichtet die Vertragsparteien zur Einhaltung der Vorschriften der PVÜ betreffend Patente. Es sind dies die Artikel 2 bis 5quater sowie die Artikel 11 und 12 PVÜ.

Absatz 2 von Artikel 15 PLT hält sodann fest, dass der Patentrechtsvertrag und seine Ausführungsordnung sowohl die bestehenden Verpflichtungen der Vertragsparteien als auch die Rechte der Anmelder und Patentinhaber aus der PVÜ unberührt lassen.

Wirkung der Revisionen und Änderungen des PCT (Art. 16 PLT)

Mit Blick auf die Anbindung des Patentrechtsvertrags an den PCT in Bezug auf Form- und Inhaltsvorschriften für Anmeldungen (siehe Ziff. 2.2.3.4) ist Artikel 16 PLT von besonderer Tragweite: Diese Vorschrift regelt nämlich die Wirkung der Revisionen und Änderungen des PCT bzw. seiner Ausführungsvorschriften für den Patentrechtsvertrag.

Als Prinzip gilt, dass Revisionen und Änderungen des PCT, seiner Ausführungs- oder Verwaltungsvorschriften, die nach dem 2. Juni 2000 verabschiedet werden und mit den Bestimmungen des Patentrechtsvertrags vereinbar sind, auf den Patentrechtsvertrag Anwendung finden, wenn die Versammlung der PLT-Vertragsparteien diesen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen zustimmt (Art. 16 Abs. 1 und Art. 17 Abs. 2 Ziff. v PLT). Die Versammlung der PLT-Vertragsparteien wird bei dieser Gelegenheit auch über die Möglichkeit von Vorbehalten befinden, die den Vertragsparteien unter dem PCT eingeräumt werden (siehe Ziff. 2 der gemeinsamen Erklärungen betreffend Art. 1 Ziff. xvii, Art. 16 und Art. 17 Abs. 2 Ziff. v PLT). Grundsätzlich haben aber Vorbehalte unter dem PCT im Patentrechtsvertrag keine Geltung (Art. 16 Abs. 2 PLT). Um einen unverhältnismässigen administrativen und finanziellen Aufwand zu vermeiden, sollen künftig die Versammlung der PCT-Vertragsstaaten und der PLT-Vertragsparteien soweit erforderlich zusammen durchgeführt werden (siehe Ziff. 2 der gemeinsamen Erklärungen betreffend Art. 1 Ziff. xvii, Art. 16 und Art. 17 Abs. 2 Ziff. v PLT).

Versammlung der Vertragsparteien (Art. 17 PLT)

Artikel 17 regelt die Zusammensetzung, die Aufgaben, das Quorum, die Beschlussfassung, die Mehrheiten sowie die Sitzungen der Versammlung der Vertragsparteien des Patentrechtsvertrags. Beschlüsse der Versammlung werden grundsätzlich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefällt. Vorbehalten bleiben Artikel 14 Absätze 2 und 3 (Änderung der Ausführungsordnung), Artikel 16 Absatz 1 (Übernahme der Revisionen und Änderungen des PCT) und Artikel 19 Absatz 3 PLT (Revision bestimmter Artikel des Patentrechtsvertrags). Hervorzuheben ist, dass jede Vertragspartei, die eine zwischenstaatliche Organisation ist, an Stelle ihrer Mitgliedstaaten mit derjenigen Anzahl Stimmen an der Abstimmung teilnehmen kann, die der Zahl seiner Mitgliederstaaten entspricht, die Parteien des Vertrags sind. Sobald aber ein Mitgliedstaaten sein Stimmrecht ausübt, nimmt die zwischenstaatliche Organisation nicht mehr an der Abstimmung teil. Sie nimmt auch dann nicht an der Abstimmung teil, wenn einer ihrer Mitgliedstaaten Mitglied einer anderen zwischenstaatlichen Organisation ist, und diese letztere an der Abstimmung teilnimmt. Sollten die Europäischen Gemeinschaften dem Patentrechtsvertrag beitreten und in einer Abstimmung an Stelle ihrer Mitgliedstaaten das Stimmrecht ausüben, könnte die Europäische Patentorganisation nicht mehr anstelle ihrer Mitgliedstaaten abstimmen. Diejenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation, die nicht zugleich

Mitglied der Europäischen Gemeinschaften wären, könnten ihr Stimmrecht aber selbständig ausüben.

Inkrafttreten und Kündigung (Art. 21 und 24 PLT)

Der Patentrechtsvertrag tritt drei Monate nach der Hinterlegung von zehn Ratifizierungs- oder Beitrittsurkunden von Staaten beim Generaldirektor in Kraft (Art. 21 Abs. 1 PLT). Die ersten zehn Staaten, die eine Ratifizierungs- oder Beitrittsurkunden hinterlegt haben, sind vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des Patentrechtsvertrags an diesen gebunden (Art. 21 Abs. 2 Ziff. i PLT). Für die anderen Staaten wird der Patentrechtsvertrag drei Monate nach dem Zeitpunkt wirksam, in dem der Staat seine Ratifizierungs- oder Beitrittsurkunde beim Generaldirektor hinterlegt hat, oder ab einem späteren, in dieser Urkunde angegebenen Zeitpunkt, aber nicht später als sechs Monate nach dem Zeitpunkt dieser Hinterlegung (Art. 21 Abs. 2 Ziff. ii PLT). In Bezug auf den Beitritt internationaler Organisationen sieht der Patentrechtsvertrag eine entsprechende Regelung vor (Art. 21 Abs. 2 Ziff. iii und iv PLT). Die Europäische Patentorganisation, die Eurasische Patentorganisation und die regionale afrikanische Organisation für gewerbliches Eigentum können allerdings bereits vor Inkrafttreten des Patentrechtsvertrags eine Ratifizierungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegen. In diesem Fall sind die betreffenden Organisation drei Monate nach dem Inkrafttreten des Patentrechtsvertrags an diesen gebunden (Art. 21 Abs. 2 Ziff. iii PLT).

Jede Vertragspartei kann den Patentrechtsvertrag durch Notifikation an den Generaldirektor kündigen (Art. 24 Abs. 1 PLT). Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Zeitpunkt, in dem der Generaldirektor die Notifikation erhalten hat, oder zu einem späteren, in der Notifikation angegebenen Zeitpunkt, wirksam. Sie hat im Zeitpunkt, in dem die Kündigung wirksam wird, keinerlei Auswirkungen auf die Anwendung des Patentrechtsvertrags auf die hängigen Gesuche oder auf die rechtskräftigen Patente (Art. 24 Abs. 2 PLT).

Anwendung des Vertrags auf hängige Anmeldungen und in Kraft stehende Patente (Art. 22 PLT)

Artikel 22 PLT stellt zunächst sicher, dass der Patentrechtsvertrag keine Rückwirkung hinsichtlich solcher Sachumstände entfaltet, die sich vor dem Zeitpunkt ereignet haben, von dem an der Patentrechtsvertrag die betreffende Vertragspartei bindet. Weiter will diese Bestimmung vermeiden, dass eine Vertragspartei unterschiedliche Vorschriften anzuwenden hat, je nach dem, ob Anmeldungen und Patente betroffen sind, die im Moment der Bindung der Vertragspartei an den Patentrechtsvertrag hängig sind bzw. in Kraft stehen, oder solche, die nach diesem Zeitpunkt eingereicht bzw. erteilt werden (Erläuterungen, N. 22.01).

Als Grundsatz hält Artikel 22 Absatz 1 PLT fest, dass die Bestimmungen des Patentrechtsvertrags und seiner Ausführungsordnung von einer Vertragspartei auf hängige Anmeldungen und in Kraft stehende Patente von dem Zeitpunkt an anzuwenden sind, in dem die betreffende Vertragspartei nach Artikel 21 PLT gebunden wird. Da aber die Vorschriften des Artikels 6 Absätze 1, 2, 4 und 5 sowie des Artikels 8 Absätze 1 und 4 PLT auf Patente, die im Zeitpunkt der Bindung der Vertragspartei durch den Patentrechtsvertrag in Kraft stehen, nicht anwendbar

waren, besteht auch keine Verpflichtung der Vertragsparteien, Artikel 10 Absatz 1 PLT auf solche Patente anzuwenden (Erläuterungen, N. 22.02).

Um eine Rückwirkung des Patentrechtsvertrags auszuschliessen, nimmt Artikel 22 Absatz 1 PLT die Anwendung von Artikel 5 PLT betreffend das Anmeldedatum (siehe Ziff. 2.2.3.3), Artikel 6 Absätze 1 und 2 PLT betreffend die Form, den Inhalt und die Darstellung einer Anmeldung (siehe Ziff. 2.2.3.4) sowie die dazugehörigen Regeln auf hängige Anmeldungen und in Kraft stehende Patente aus. Sodann bestimmt Artikel 22 Absatz 2 PLT, dass keine Verpflichtung besteht, die Vorschriften des Patentrechtsvertrags und seiner Ausführungsvorschriften auf Gesuche betreffend hängige Anmeldungen und in Kraft stehende Patente anzuwenden, soweit diese Begehren vor dem Zeitpunkt der Bindung der jeweiligen Vertragspartei (Art. 21 PLT) gestellt wurden.

Vorbehalte (Art. 23 PLT)

Der Patentrechtsvertrag erlaubt den Vertragsparteien, nur einen Vorbehalt anzubringen: Nach Artikel 23 PLT kann jede Vertragspartei mittels eines Vorbehalts erklären, dass sie die Anwendung der Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 1 PLT auf das Erfordernis der Einheit der anwendbaren Erfindung gemäss PCT ausschliesst. Da Artikel 23 PLT abschliessend ist (siehe Art. 23 Abs. 4 PLT und Erläuterungen, N. 23.01), erscheint fraglich, inwieweit die Ausschlussmöglichkeit nach Regel 18 Absatz 7 PLT Bestand hat.

2.2.4 Anpassungen des Patentgesetzes an die EPÜ Revisionsakte (Art. 1, Art. 2 Abs. 4 Bst. a, Art. 7c und 7d, 17, 24, 26 Abs. 1 Bst. a, 28a, 46a, 110a, 121, 127 und 128 E-PatG)

Neue Verwendung bekannter Stoffe (Art. 7c und 7d E-PatG)

Mit dem Ziel, Ärzte in der Ausübung ihrer Berufstätigkeit nicht zu beeinträchtigen, schliesst das Patentgesetz in Artikel 2 Buchstabe b (entsprechend Art. 53 Bst. c *revEPÜ*) Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden, von der Patentierung aus (siehe Art. 2 Abs. 4 Bst. b E-PatG). Um diesen extensiven Ausschluss wenigstens teilweise zu kompensieren, wurde Artikel 7c PatG als nationales Gegenstück zur Regelung von Artikel 54 Absatz 5 EPÜ bzw. Artikel 54 Absatz 4 *revEPÜ* in das Patentgesetz aufgenommen. Die mit dieser Norm verankerte Auslegung der Patentvoraussetzung der Neuheit erlaubt es, Stoffe oder Stoffgemische als patentierbar zu qualifizieren, die zwar als solche schon bekannt sind, aber mit Bezug auf deren Anwendung in einem Verfahren nach Artikel 2 Buchstabe b PatG (Art. 2 Abs. 4 Bst. b E-PatG) neu sind. Der Erfinder muss aber in der Lage sein, die Substanz mit der neuen Anwendung in den Ansprüchen zu definieren und zwar in Form eines zweckgebundenen Stoffschutzes. Der Anwendungsbereich dieses Artikels ist regelmässig auf die erste therapeutische Anwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches beschränkt, da eine weitere Anwendung auf dem Gebiet der Therapie oder Diagnostik die Neuheit oft nicht mehr für sich beanspruchen kann¹⁰⁹. Die Praxis lässt jedoch die Patentierung

¹⁰⁹ PatG Botschaft 1976, BBl 1976 II 1, 71.

von weiteren Anwendungen beschränkt auf einen zweckgebunden Stoffschutz in der äquivalenten Form eines „Verfahrens zur Herstellung eines Arzneimittels gegen...“ (sog. schweizerische Anspruchsform) zu.

Es wird vorgeschlagen, das Patentgesetz an den neuen Artikel 54 Absatz 5 *revEPÜ* (vgl. Ziff. 2.2.1.2) anzupassen und eine gesetzliche Grundlage für die weitere medizinische Indikation zu schaffen. Es ist hierzu vorgesehen, einen neuen Artikel 7d in das Patentgesetz aufzunehmen, der den Schutz weiterer medizinischen Indikationen regelt.

Voraussetzungen und Wirkung der Priorität (Art. 17 E-PatG)

In Angleichung an Artikel 87 Absatz 1 *revEPÜ* wird Artikel 17 Absatz 1 PatG dahingehend klargelegt, dass eine Anmeldung in einem (oder mit Wirkung für ein) Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) in Bezug auf die Anerkennung von Prioritätsrechten dieselbe Wirkung hat wie eine Anmeldung in einem (oder mit Wirkung für ein) Land, für das die Pariser Verbandsübereinkunft gilt. Aufgrund des Artikels 2 Absatz 1 und der Artikel 3 und 4 des TRIPS-Abkommens ist die Schweiz heute schon verpflichtet, das Prioritätsrecht allen Mitgliedstaaten der WTO einzuräumen¹¹⁰. Im Rahmen der Gesetzesanpassungen an das GATT/WTO-Übereinkommen wurden ausschliesslich jene Änderungen vorgeschlagen, die zur Ratifizierung des Übereinkommens unerlässlich waren. Aus diesen Gründen sah man damals von einer Revision des Artikels 17 PatG ab. Zur Klarstellung und im Hinblick auf eine bessere Verständlichkeit des Gesetzes wird nunmehr vorgeschlagen, Artikel 17 Absatz 1 PatG im erläuterten Sinn zu präzisieren.

Teilverzicht (Art. 24 E-PatG)

Artikel 24 Absatz 2 PatG ermöglicht dem Patentinhaber, Fehlbeurteilungen bei der Abfassung der Patentansprüche innert einer beschränkten Frist wiedergutzumachen. Sobald ein Patentanspruch auf anderem Weg als durch Aufhebung eines Anspruchs oder durch Zusammenlegung eines unabhängigen Patentanspruchs mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Ansprüchen (Art. 24 Abs. 1 Bst. a und b PatG) eingeschränkt werden soll, ist der Patentinhaber an zwei Voraussetzungen gebunden. Erstens darf er eine solche Beschränkung nur einmal durchführen und zweitens ist eine solche nach Ablauf von vier Jahren seit der Patenterteilung ausgeschlossen. Dagegen lässt das im EPÜ neu eingeführte Beschränkungsverfahren (vgl. hierzu die Ausführungen zu Art. 105a bis 105c *revEPÜ*, Ziff. 2.2.1.3) einen Antrag auf Beschränkung des europäischen Patents jederzeit, d.h. ohne zeitliche Beschränkung zu. Eine Beibehaltung der schweizerischen Sonderregel in Absatz 2 erscheint daher nicht mehr zweckmässig. Zwar kann der Standpunkt vertreten werden, dass ein Teilverzicht in Zusammenhang mit einem nationalen Patent oder einem für die Schweiz Wirkung entfaltenden europäischen Patent auch mit einem zentralisierten Beschränkungsverfahren möglich sein wird und daher ohne Weiteres beibehalten werden kann, doch ist die Umgehungsmöglichkeit mit Bezug auf europäische Patente bei einer unterschiedlichen Regelung auf nationaler und auf europäischer Ebene offensichtlich. Im Weiteren würden Inhaber von nationalen Patenten und diejenigen

¹¹⁰ Vgl. Botschaft vom 19. September 1994 zur Genehmigung der GATT/WTO-Übereinkommen (Uruguay-Runde; GATT-Botschaft 1); BBl 1994 IV 1; Ziff. 2.4.4.2 und 2.4.8.1.

von europäischen Patent ungleich behandelt. Absatz 2 von Artikel 24 PatG sollte daher aufgehoben werden.

Wirkung der Änderung im Bestand des Patents (Art. 28a E-PatG)

Artikel 28a PatG stellt klar, dass nachträgliche Änderungen im Bestand des Patents Wirkung *ex tunc*, d.h. vom Datum der Patenterteilung an, haben. Dies gilt nicht nur für eine vom Richter festgestellte Nichtigkeit oder Teilnichtigkeit sondern auch für den vom Patentinhaber beantragten Teilverzicht nach Artikel 24 PatG. Mit der Einführung dieses Artikels wird einerseits die bundesgerichtliche Rechtsprechung in Bezug auf Nichtigkeitsentscheide kodifiziert, andererseits eine Angleichung der Wirkung eines Teilverzichts vor dem IGE an die Wirkung eines vor dem EPA beschränkten oder widerrufenen Patents vorgenommen. Nach Artikel 68 *revEPÜ* treten die Wirkungen der Entscheidung einer Beschränkung oder eines Widerrufs eines europäischen Patents nämlich mit deren Veröffentlichung rückwirkend für alle benannten Vertragsstaaten ein. Mit Bezug auf den schweizerischen Teilverzicht bedeutet dies eine Abkehr von der bisherigen Rechtspraxis, welche die Wirkungen erst im Zeitpunkt des rechtskräftigen Urteils hat eintreten lassen (Wirkung *ex nunc*).

In Bezug auf die Rückwirkung einer richterlich festgestellten Nichtigkeit eines Patents oder eines Verzichts stellt sich die Frage nach dem Einfluss auf bereits bezahlte Jahresgebühren oder Lizenzgebühren. Jahresgebühren werden auch beim Wegfall eines Patents mit rückwirkender Kraft nicht zurückbezahlt. Denn ein im Zeitpunkt der Zahlung vorhandener Rechtsgrund wird nicht rückwirkend beseitigt. Mit Bezug auf Lizenzverträge findet jedoch eine differenziertere Lösung Anwendung: Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung¹¹¹ bildet das Bestehen des Rechtsschutzes regelmässig eine Grundlage des Lizenzvertrages. Erweist sich das dem Lizenznehmer zur Verfügung gestellte Recht als ungültig, so fällt nach herrschender Ansicht auch der Lizenzvertrag dahin. In einem gewissen Umfang ist jedoch nach bundesgerichtlicher Auffassung dem Umstand Rechnung zu tragen, dass ein registriertes Schutzrecht trotz seiner Nichtigkeit zufolge seiner Scheinexistenz tatsächliche Wirkungen entfalten, die Konkurrenz blockieren und dem Lizenznehmer während einer bestimmten Zeit zum gleichen Wettbewerbsvorsprung wie ein gültiges Recht verhelfen kann; eine vollständige Rückabwicklung des Vertrages wird sich deshalb oft nicht rechtfertigen¹¹².

Weiterbehandlung (Art. 46a E-PatG)

Als Konsequenz der Aufhebung von Artikel 24 Absatz 2 PatG ist auch im Katalog der von der Weiterbehandlung ausgenommenen Fristen in Artikel 46a Absatz 4 PatG der Buchstabe e zu streichen.

Änderung im Bestand des Rechts (Art. 110a E-PatG)

Nach Artikel 110 PatG sind die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent in ihrer Wirkung nationalen Patentgesuchen und Patenten gleichzustellen (vgl. Art. 66 bzw. Art. 2 Abs. 2 EPÜ). Da die Wirkungen in Zusammenhang mit dem Einspruchsverfahren und der Einführung des zentralen Beschränkungs- und

¹¹¹ BGE 85 II 38; vgl. auch BGE 116 II 191.

¹¹² BGE 85 II 38, E. 6 a und b; BGE 116 II 191, E. 3a und b.

Widerrufsverfahrens auf Antrag des Patentinhabers beim EPA im EPÜ analog sind (vgl. Art. 105b Abs. 3 *rev*EPÜ), wird vorgeschlagen, für die Änderung im Bestand des europäischen Patents einen entsprechenden Grundsatz im Patentgesetz festzuhalten.

Umwandlungsgründe (Artikel 121 E-PatG)

Im Nachgang zur Streichung von Artikel 162 EPÜ sieht Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe a *rev*EPÜ nunmehr nur noch einen Fall der Zurücknahme der europäischen Anmeldung vor. Der Verweis in Artikel 121 Buchstabe a PatG muss dementsprechend wegfallen. Artikel 121 Absatz 1 Buchstabe c PatG beinhaltet einen weiteren Verweis, der nach der Aufhebung des aktuellen Artikels 54 Absatz 4 EPÜ einer entsprechenden Anpassung bedarf.

Beschränkung des Teilverzichts und Aussetzen des Verfahrens (Art. 127 und 128 E-PatG)

Artikel 110 PatG hält fest, dass europäische Patente nach ihrer Erteilung in der Schweiz grundsätzlich dieselben Wirkungen entfaltet wie ein nationales Patent (vgl. Art. 2 Abs. 2 EPÜ). Dies wiederum hat zur Folge, dass der Patentinhaber von der rechtswirksamen Erteilung des Patents an die ihm nach Gesetz zustehenden Ansprüche auf dem Klageweg durchsetzen kann (Art. 66 ff. PatG) und Dritte gegen ihn die Klage auf Nichtigerklärung des europäischen Patents erheben können (Art. 26 PatG). Weiter kann der Patentinhaber nach diesem Zeitpunkt unter gewissen Voraussetzungen auf entsprechenden Antrag beim IGE hin ganz oder teilweise auf sein Patent verzichten.

Schon im Zeitpunkt der Einführung von Artikel 128 PatG stellte sich im Zusammenhang mit dem Einspruchsverfahren vor dem EPA die Frage, ob im Fall der gleichzeitigen Hängigkeit eines Einspruchsverfahrens und eines Patentprozesses vor einem schweizerischen Gericht, bei dem die Gültigkeit des Patents streitig ist, das nationale Verfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des Einspruchsverfahrens ausgesetzt werden sollte. Diese Frage wurde bejaht, um divergierende Urteile zu verhindern. Gleichzeitig wurde jedoch festgehalten, dass die Aussetzung nicht zwingend sei und es daher dem Richter überlassen bleibe, ob er das Verfahren aussetze oder nicht. Mit Bezug auf das Teilverzichtsverfahren ging der Gesetzgeber einen Schritt weiter und entschied, dass ein teilweiser Verzicht auf das europäische Patent überhaupt nicht beantragt werden kann, solange ein Einspruch beim EPA möglich oder aber in einem entsprechenden Verfahren noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist. Grund dafür war, dass der Einspruch nach Artikel 68 *rev*EPÜ zu einer rückwirkenden Einschränkung des europäischen Patents führen kann und zudem der Grundsatz umgangen werden könnte, wonach der Einspruch das europäische Patent mit Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten erfasst.

Zwar hat auch das europäische Beschränkungs- und Widerrufsverfahren gegenüber nationalen Verfahren (insbesondere Nichtigkeitsverfahren) keinen Vorrang. Die vorstehenden Überlegungen gelten dennoch auch für das neu eingeführte Beschränkungs- und Widerrufsverfahren sowie den Antrag auf Überprüfung (Revision). Da das Beschränkungs- und Widerrufsverfahren dem Einspruchsverfahren nachgebildet ist, erweist es sich als zweckmässig, auch diese beiden Verfahren in die Artikel 127 und 128 PatG einzubeziehen. Je nach Verfahrensinhalt kann es zudem notwendig sein, bei einem der Grossen Beschwerdekammer überwiesenen Antrag auf Über-

prüfung und einem parallel laufenden nationalen Zivilverfahren letzteres auszusetzen. Weil jedoch eine Überprüfung nicht unbedingt die Gültigkeit des Patents betreffen muss, wird es auch bei der Behandlung eines Antrags auf Überprüfung möglich sein, einen Antrag auf Teilverzicht einzureichen. Nicht ausgeschlossen ist damit selbstverständlich die Möglichkeit des IGE, ein anhängiges Teilverzichtsverfahren zu sistieren, soweit Fragen beim EPA behandelt werden, die auch den Gegenstand des Teilverzichtsverfahrens betreffen.

Redaktionelle Anpassungen (Art. 1, Art. 2 Abs. 4 Bst. a, Art. 143 Abs. 2 Bst. b E-PatG)

Der Ausdruck „Patentfähigkeit“ wird im Gesetz durch den Ausdruck „Patentierbarkeit“ ersetzt, wie dies die Revisionsakte EPÜ vorsieht. Es hat sich nämlich gezeigt, dass eine Unterscheidung zwischen diesen Begriffen nicht konsequent durchgeführt werden kann. Eine materielle Änderung ist damit indessen nicht verbunden. Betroffen sind lediglich Artikel 1 Absatz 2 und Randtitel, Art. 1a (nunmehr Art. 2 Abs. 4 Bst. a E-PatG) sowie Art. 143 Abs. 2 Buchstabe b PatG.

2.2.5 Anpassungen des Patentgesetzes an das EPÜ Sprachenübereinkommen (Art. 112-116 und 148 E-PatG)

Ist eine europäische Patentanmeldung nicht in einer schweizerischen Amtssprache (d.h. auf Englisch) veröffentlicht worden, so bestimmt Artikel 112 PatG, dass für einen Schadenersatzanspruch der Tag massgebend ist, an dem der Anmelder eine Übersetzung der Patentansprüche in eine schweizerische Amtssprache dem Beklagten zugestellt oder der Öffentlichkeit durch Vermittlung des IGE zugänglich gemacht hat. Anlässlich der Einführung dieses Artikels ging der Gesetzgeber davon aus, dass die englische Sprache einem schweizerischen Anwender nicht zugemutet werden könne¹¹³. Diese Auffassung lässt sich heute nicht mehr bestätigen. Es kann vielmehr davon ausgegangen werden, dass ein Anwender des europäischen Patentsystems über zureichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügt. Dafür spricht gerade der Umstand, dass Übersetzungen in der Praxis kaum je eingesehen werden, obschon weit über die Hälfte der europäischen Patentanmeldungen und Patente in Englisch veröffentlicht werden. Ausserdem werden Dritten bereits aufgrund der bestehenden Regelung weitgehende Sprachkenntnisse zugemutet: Nach Artikel 112 PatG sind nämlich nur die Patentansprüche, nicht aber die europäische Patentanmeldung insgesamt in eine schweizerische Amtssprache zu übersetzen. In Anbetracht der geänderten Sachumstände und der im Zuge der Ratifizierung des EPÜ Sprachenübereinkommens notwendigen Aufhebung von Artikel 113 PatG sowie im Bestreben, die durch Übersetzungen bedingten Kosten zu reduzieren, wird vorgeschlagen, Artikel 112 PatG zu streichen. Aus dem systematischen Zusammenhang ergibt sich, dass die in Artikel 111 Absatz 2 PatG für den Beginn der Schadenersatzpflicht vorausgesetzte Kenntnis des Inhalts der europäischen Patentanmeldung jedenfalls dann gegeben ist, wenn dem Beklagten die Patentansprüche vorliegen. Mit der Aufhebung von Artikel 112 PatG sollen die Anforderungen an die Verwarnung nach Artikel 111

¹¹³ PatG Botschaft 1976, BBl 1976 II 1, 102.

Absatz 2 PatG nicht erhöht werden; die Streichung versteht sich vielmehr als Folge der Ratifizierung des EPÜ Sprachenübereinkommens.

Artikel 113 PatG setzt voraus, dass eine Übersetzung der Patentschrift in einer Amtssprache beim IGE eingereicht werden muss, wenn ein europäisches Patent in Englisch seine Wirkung in der Schweiz entfalten soll. Die Ratifizierung des EPÜ Sprachenübereinkommens bedingt die Aufhebung von Artikel 113 PatG. Nach Artikel 1 EPÜ Sprachenübereinkommen verzichtet nämlich jeder Unterzeichnerstaat auf die in Artikel 65 EPÜ vorgesehenen Übersetzungserfordernisse, soweit er eine Amtssprache mit einer Amtssprache des EPA gemein hat. Für die weitere Begründung kann auf die Ausführungen zum EPÜ Sprachenübereinkommen (Ziff. 2.2.2) verwiesen werden.

Bislang gibt Artikel 114 PatG den Anmeldern und Patentinhabern die Möglichkeit, die beim IGE eingereichten Übersetzungen zu berichtigen. Aufgrund der Streichung von Artikel 112 und Artikel 113 PatG wird dieser Artikel obsolet und kann daher gestrichen werden (vgl. hierzu jedoch die Ausführungen zu Art. 148 E-PatG).

Auch die Streichung von Artikel 116 PatG ergibt sich als Folge der Verpflichtung aus dem EPÜ Sprachenübereinkommen. Bisher konnten sich Dritte gegenüber dem Patentinhaber auf die nach diesem Übereinkommen vorgesehene Übersetzung berufen, wenn der sachliche Geltungsbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in dieser Fassung enger ist als in jener der Verfahrenssprache. Da vorgeschlagen wird, auf Übersetzungen von englischen Patenten zu verzichten, erweist sich auch dieser Artikel als nicht mehr erforderlich (vgl. hierzu jedoch die Ausführungen zum neuen Art. 148 PatG). Damit zusammenhängend ist auch die Streichung von Artikel 115 PatG vorgesehen. Dieser Artikel ist 1976 allein mit Rücksicht auf die Ausnahmeregel von Artikel 116 PatG aufgenommen worden¹¹⁴. Der Grundsatz von Artikel 115 PatG, wonach für den sachlichen Geltungsbereich der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patentes die Fassung in der Verfahrenssprache des EPA verbindlich ist, bleibt jedoch erhalten. Er ergibt sich bereits aus Artikel 70 Absatz 1 EPÜ.

Nach Artikel 148 Absatz 1 E-PatG braucht für europäische Patente, die nicht in einer schweizerischen Amtssprache veröffentlicht werden, keine Übersetzung der Patentschrift nach Artikel 113 Absatz 1 PatG eingereicht zu werden, wenn die Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt oder im Falle der Aufrechterhaltung des Patentes mit geändertem Umfang die Veröffentlichung des Hinweises auf die Entscheidung über einen Einspruch weniger als drei Monate vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt. Bisher standen nach Artikel 113 Absatz 2 PatG drei Monate seit der Veröffentlichung des europäischen Patents in Englisch zur Verfügung, um eine entsprechende Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache einzureichen. Im Sinne einer benutzerfreundlichen Regelung, die gleichzeitig die Rechtssicherheit garantieren soll, scheint es daher als angemessen, die vorerwähnte Übersetzungspflicht drei Monate vor dem Inkrafttreten des revidierten Gesetzes dahinfallen zu lassen.

Absatz 2 macht klar, dass sowohl die Berichtigung von Übersetzungen nach Artikel 114 PatG als auch die Möglichkeit einer Berufung Dritter auf Übersetzungen und deren Wirkungen nach Artikel 116 PatG Anwendung finden, solange Übersetzungen nach Artikel 112 PatG entweder dem Beklagten zuzustellen oder der Öffentlichkeit

¹¹⁴ PatG Botschaft 1976, BBl 1976 II 1, 103.

durch Vermittlung des IGE zugänglich zu machen sind oder nach Artikel 113 PatG dem IGE eingereicht werden müssen.

2.2.6 Anpassungen des Patentgesetzes an den Patentrechtsvertrag (Art. 13 Abs. 3, 46a Abs. 2, 56 und 58 E-PatG)

Vertreterzwang (Art. 13 Abs. 3 E-PatG)

Artikel 7 Absatz 2 PLT erlaubt den Vertragsparteien, einen Vertreter zwingend vorzuschreiben. Zugleich regelt diese Bestimmung in Verbindung mit Regel 7 Absatz 1 PLT die Ausnahmen vom Vertreterzwang (siehe Ziff. 2.2.3.5)

Das schweizerische Recht entspricht bereits dem Patentrechtsvertrag (siehe Ziff. 2.2.3.5). Mit der Aufzählung in Artikel 13 Absatz 3 wird die Praxis des IGE in Artikel 13 in Anlehnung an den Patentrechtsvertrag verdeutlicht.

Weiterbehandlung (Art. 46a Abs. 2 E-PatG)

Die relative Frist für die Stellung eines Antrags auf Weiterbehandlung beträgt in der geltenden Fassung von Artikel 46a Absatz 1 PatG zwei Monate vom Zeitpunkt an, in welchem der Anmelder oder Patentinhaber vom Fristversäumnis Kenntnis erhält. Für den Beginn der Frist sind die Zustellung der Mitteilung, in der das IGE den Betroffenen über das Fristversäumnis benachrichtigt, und ihr gleichgestellte Tatbestände massgebend; tatsächliche Kenntnis ist nicht erforderlich, so etwa, wenn ein eingeschriebener Brief während der dafür vorgesehenen Frist nicht abgeholt wird. Vorbehalten bleibt die frühere Kenntnis des Anmelders oder Patentinhabers. Die Kenntnis des Vertreters des Anmelders oder Patentinhabers wird diesen zugerechnet¹¹⁵.

Nach Regel 12 Absatz 4 PLT beginnt die Frist von zwei Monaten für die Einreichung eines Antrags auf Fortsetzung des Verfahrens (Art. 11 Abs. 2 Ziff. ii PLT, siehe Ziff. 2.2.3.9) nach der Mitteilung des Amtes zu laufen, dass der Anmelder oder der Patentinhaber die vom Amt festgesetzte Frist nicht eingehalten hat. Die frühere Kenntnis des Anmelders oder Patentinhabers findet keine Berücksichtigung. Entsprechend wird Artikel 46a Absatz 1 PatG angepasst. Massgebend für den Beginn der relativen Frist von 2 Monaten ist demnach der Zugang der Benachrichtigung des IGE über das Fristversäumnis. Eine solche Benachrichtigung erfolgt namentlich durch die Mitteilung, dass die Anmeldung wegen eines Fristversäumnisses zurückgewiesen wird oder als zurückgenommen gilt, oder durch die Mitteilung, dass das Patent in Ermangelung einer fristgebundenen Handlung erloschen ist. Die frühere Kenntnis des Anmelders oder Patentinhabers, die in der Praxis nur bei Erkundigungen der betreffenden Personen oder ihrer Vertreter Bedeutung erlangte, löst die Antragsfrist nicht mehr aus.

Der Ausnahmekatalog in Artikel 46a Absatz 4 PatG bedarf in dieser Hinsicht keiner Anpassung (siehe aber Ziff. 2.2.3.9). Soweit es sich bei den von der Weiterbe-

¹¹⁵ 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 726.

handlung ausgenommenen Fristen nicht um gesetzliche Fristen handelt, die ohnehin nicht von Artikel 11 PLT erfasst sind, können sie aufgrund der Regel 12 Absatz 5 PLT beibehalten werden. Artikel 14 PatV muss demgegenüber in bestimmten Punkten angepasst werden.

Artikel 11 Absatz 6 PLT soll in der Patentverordnung durch eine Bestimmung Rechnung getragen werden, dass dem Antragsteller Gelegenheit zu geben ist, innerhalb einer vom IGE anzusetzenden Frist zu einer in Aussicht genommenen Zurückweisung seines Gesuchs Stellung zu nehmen.

Anmeldedatum (Art. 56 E-PatG)

Mit den vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 56 PatG erfolgt eine Angleichung an die Erfordernisse für die Zuerkennung des Anmeldedatums nach Artikel 5 Absatz 1 PLT (siehe Ziff. 2.2.3.3). Diese werden nunmehr ausdrücklich aufgeführt und nicht mehr wie bis anhin durch einen Verweis bestimmt. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass nach Artikel 46 Absatz 2 PatV das Anmeldedatum auch dann zuzuerkennen ist, wenn die geforderten Unterlagen dem Gesetz und der Verordnung nicht in jeder Beziehung entsprechen. Artikel 49 PatG, auf den bisher der erste Absatz von Artikel 56 PatG verwies, bedarf keiner Anpassung. Denn Artikel 5 PLT regelt nicht auch die Form und den Inhalt einer Anmeldung. Diesbezüglich gilt es Artikel 6 PLT zu beachten. Dieser erfordert keine Anpassung des Artikels 49 PatG. Artikel 57 PatG bedarf angesichts von Artikel 5 Absatz 8 Ziffer i PLT ebenfalls keiner Anpassung.

Als stillschweigender Antrag auf Erteilung eines Patents nach Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe a PatG gilt nicht schon die Einreichung eines Bestandteils, der dem Aussehen nach als Beschreibung angesehen werden kann (Art. 56 Abs. 1 Bst. c PatG). Es bedarf vielmehr einer gesonderten Erklärung, aus welcher der Wille hervorgeht, dass der Schutz für eine Erfindung beansprucht wird.

Von der nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c PLT gegebenen Wahlmöglichkeit wird vorliegend insoweit Gebrauch gemacht, als nach Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe b PatG jedem Falle Angaben gefordert sind, anhand derer die Identität des Anmelders festgestellt werden kann. Die Zuordnung einer Eingabe an das IGE zu einer bestimmten Person ist eine wichtige Voraussetzung für die weitere Behandlung der Eingabe. Eine Härte ist damit nicht verbunden: Meist dürfte eine Identifizierung auch dann möglich sein, wenn Angaben vorliegen, die es dem IGE ermöglichen, mit dem Anmelder Kontakt aufzunehmen.

Die in Artikel 5 Absätze 2 bis 7 PLT festgehaltenen Einzelheiten sollen auf Verordnungsstufe geregelt werden, wie dies mit Artikel 46 PatV schon bisher der Fall war. Artikel 56 Absatz 3 enthält eine Delegationsnorm, die beispielhaft die Bereiche anführt, in denen der Bundesrat eine Regelung treffen soll. Im Zuge der Umsetzung von Artikel 5 und Regel 2 PLT werden die Artikel 21, 22 und 46 PatV anzupassen sein.

Änderung des Patentgesuchs (Art. 58 E-PatG)

Artikel 5 PLT verbietet, das einmal zuerkannte Anmeldedatum nachträglich zu verändern. Aus diesem Grund kann Artikel 58 PatG nicht beibehalten werden. Hinzu kommt, dass diese Vorschrift in der Praxis zu Problemen geführt hat. So sah sich das

IGE immer häufiger bereits bei Aufnahme der Prüfung mit mehrfach geänderten technischen Unterlagen konfrontiert.

Vorgeschlagen wird eine Regelung, die sich an Artikel 123 EPÜ anlehnt. Dem Anmelder ist mindestens einmal vor Abschluss des Prüfungsverfahrens Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. Der Gegenstand der geänderten Anmeldung darf dabei nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgehen. Ein entsprechender Änderungsantrag würde zurückgewiesen. Die Einzelheiten werden auf Verordnungsstufe geregelt.

2.3 Umsetzung der WTO-Entschiessung zu Zwangslizenzen für den Export pharmazeutischer Produkte (Art. 40c E-PatG)

Nach Massgabe von Artikel 31 Buchstabe f TRIPS-Abkommen muss eine Zwangslizenz vorwiegend für die Versorgung des inländischen Marktes erteilt werden. Das geltende schweizerische Recht gestattet folglich nicht den Export von patentgeschützten Waren, die unter einer Zwangslizenz in der Schweiz hergestellt wurden.

Die Entschiessung des Generalrats der WTO vom 30. August 2003¹¹⁶ erlaubt nunmehr den Mitgliedstaaten der WTO, die über genügende pharmazeutische Herstellungskapazitäten verfügen, eine Zwangslizenz für die Herstellung und den Export patentgeschützter pharmazeutischer Produkte in die am wenigsten entwickelten Länder und in solche Entwicklungsländer vorzusehen, die über keine oder eine ungenügende Herstellungskapazität auf diesem Gebiet verfügen. Dies ermöglicht letzteren, für sich aus dem System der Zwangslizenzen einen Nutzen zu ziehen, den sie sonst nicht hätten. Diese Massnahme soll es Entwicklungsländern mit fehlender oder ungenügender eigener Produktionskapazität (nachstehend: begünstigte Länder) ermöglichen, zu einem für sie erschwinglichen Preis zu patentgeschützten pharmazeutischen Produkten zu kommen, falls sie diese zur Bekämpfung gravierender öffentlicher Gesundheitsprobleme wie beispielsweise von HIV/Aids oder Malaria benötigen. Diese neue Möglichkeit soll im schweizerischen Recht umgesetzt werden (siehe Ziff. 1.3).

Artikel 40c E-PatG erlaubt, dass eine Zwangslizenz für die Herstellung und den Export patentierter oder aufgrund eines patentierten Verfahrens hergestellter pharmazeutischer Produkte erteilt wird. Möglich ist der Export in ein am wenigsten entwickeltes Land oder ein Entwicklungsland, das keine oder bloss ungenügende eigene Herstellungskapazitäten auf dem pharmazeutischen Gebiet hat und mit Problemen der öffentlichen Gesundheit wie HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria oder anderen Epidemien konfrontiert ist.

Um zu verhindern, dass exportierte pharmazeutische Produkte in andere wirtschaftlich einträglichere Märkte abgezweigt werden, darf nur die Menge des pharmazeutischen Produkts hergestellt werden, die notwendig ist, um die Bedürfnisse des begünstigten Landes zu decken. Darüber hinaus muss die Gesamtheit dieser Produktion in das begünstigte Land exportiert werden. Der Inhaber der Lizenz muss Massnahmen treffen, damit sich die Produkte, die für den Export unter der Zwangslizenz bestimmt sind, von denjenigen des Patentinhabers unterscheiden. Diese Mass-

¹¹⁶ Doc. WT/L/540 vom 1. September 2003 und doc. JOB(03)/177 vom 30. August 2003.

nahmen sind im Gesetz vorgesehen und werden in der Patentverordnung ausgeführt werden; sie sind vom Lizenzinhaber strikt zu befolgen, andernfalls er strafrechtliche Sanktionen zu gewärtigen hat.

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Lizenz, die nicht bereits aus dem Patentgesetz hervorgehen, werden in der Patentverordnung ausgeführt werden (namentlich der Anwendungsbereich, die begünstigten Länder und die Modalitäten der Lizenz).

Anwendungsbereich der Lizenz

Der Anwendungsbereich einer Zwangslizenz nach Artikel 40c E-PatG umfasst alle Arzneimittel, Wirkstoffe, Diagnostik-Kits und Impfstoffe, die patentiert sind oder aufgrund eines patentierten Verfahrens hergestellt werden, und die erforderlich sind, um Gesundheitsprobleme wie HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria oder anderen Epidemien in den begünstigten Ländern zu bekämpfen. Die Schweiz legt die Entschliessung der WTO extensiv aus und geht über sie hinaus, indem sie auch Impfstoffe in den Anwendungsbereich einer Zwangslizenz einbezieht. Denn es ist wichtig, dass unter den oben genannten Umständen auch Impfstoffe einer Exportzwangslizenz unterworfen werden können, da diese präventiv und effizient Pandemien bekämpfen helfen können.

Begünstigte Länder

Jedes Land, auf dessen Territorium keine ausreichenden Herstellungskapazitäten zur Produktion von pharmazeutischen Produkten zur Verfügung stehen, die zur Bekämpfung der genannten Probleme der öffentlichen Gesundheit notwendig sind, kann sich als Importland konstituieren. Die nach der Liste der UNO als am wenigsten entwickelten Länder geführten Staaten gelten als mögliches Importland, ohne dass sie die ungenügende Herstellungskapazität dazun müssen.

Wie die anderen Industriestaaten hat die Schweiz darauf verzichtet, als Importland vom neuen System der WTO Gebrauch zu machen. Daher kommen die folgenden Staaten nicht als begünstigtes Land in Betracht: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Neuseeland, Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal Slowakische Republik, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich und Zypern¹¹⁷.

Die folgenden Staaten haben erklärt, nur im Falle eines nationalen Notstandes oder anderer Umstände absoluter Notwendigkeit das System zu beanspruchen: Besondere Verwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China, Israel, Katar, Republik Korea, Kuwait, Besondere Verwaltungsregion Macau der Volksrepublik China, Mexiko, Singapur, Taiwan, Türkei und Vereinigte Arabische Emirate. Sie kommen als begünstigte Länder im Sinne von Artikel 40c E-PatG nur dann in Betracht, wenn ein entsprechender Ausnahmezustand vorliegt.

¹¹⁷ Doc. WT/ L/540 vom 1. September 2003, Ziffer 3 zu Absatz 1(b) und doc. JOB(03)/177 vom 30. August 2003.

Erteilungsvoraussetzungen einschliesslich der Massnahmen gegen Zweckentfremdung

Der Gesuchsteller einer Exportzwangslizenz hat dem Richter nachzuweisen:

- wenn das begünstigte Land Mitglied der WTO ist, dass dieses den Generalrat der WTO hinsichtlich seiner Bedürfnisse benachrichtigt hat; wenn das begünstigte Land nicht Mitglied der WTO ist, dass es das IGE entsprechend benachrichtigt hat;
- wenn das begünstigte Land ein Mitglied der WTO ist und es sich nicht um ein am wenigsten entwickeltes Land handelt, dass dieses dem TRIPS-Rat der WTO dargetan und diesen benachrichtigt hat, dass es keine oder unzureichende Herstellungskapazitäten für das (die) fragliche(n) pharmazeutische(n) Produkt(e) hat; wenn das begünstigte Land nicht Mitglied der WTO ist, dass es das IGE entsprechend benachrichtigt hat;
- wenn das (die) fragliche(n) pharmazeutische(n) Produkt(e) im begünstigten Land patentiert sind, dass dieses eine Zwanglizenz in Übereinstimmung mit dem geltenden internationalen Recht gewährt hat oder gewähren will und den TRIPS-Rat der WTO entsprechend benachrichtigt hat; wenn das begünstigte Land nicht Mitglied der WTO ist, dass es das IGE entsprechend benachrichtigt hat.

Aufgrund der Systematik des schweizerischen Rechts kann die Lizenz nur von einer Person beantragt werden, die selbst über die Kapazitäten verfügt, die Produkte in Lizenz herzustellen. Darüber hinaus kann die Lizenz nur für die Herstellung der Menge des pharmazeutischen Produkts erteilt werden, die notwendig ist, um die Bedürfnisse des (der) begünstigten Landes (Länder) zu decken, und ist mit der Bedingung zu verbinden, dass die Gesamtheit der Produktion in das begünstigte Land exportiert wird.

Die unter der Exportzwangslizenz hergestellten Produkte müssen durch ihre Verpackung, Etikettierung oder spezifischen Markierung klar als solche gekennzeichnet sein. Zudem muss der Lizenzinhaber durch eine geeignete Farb- oder Formgebung dafür sorgen, dass sich seine Produkte von denjenigen des Patentinhabers unterscheiden. Die Art und Weise, wie der Gesuchsteller diesen Anforderungen nachzukommen gedenkt, sind in seiner Gesuch an den Patentinhaber darzulegen.

Mitteilung an das IGE

Der Richter entscheidet über die Erteilung einer Exportzwangslizenz nach Massgabe der gemeinsamen Bestimmungen von Artikel 40d E-PatG. Er teilt dem IGE den Namen und die Adresse des Inhabers der Lizenz, das (die) pharmazeutische(n) Produkt(e), für das (die) eine Lizenz erteilt wurde, die festgelegten Mengen, das begünstigte Land bzw. die begünstigten Länder, die Dauer der Lizenz und die anderen Bedingungen der Erteilung. Wenn das begünstigte Land ein Mitglied der WTO ist, benachrichtigt das IGE den TRIPS-Rat der WTO über die Erteilung der Lizenz, einschliesslich der vorerwähnten Modalitäten. Die Benachrichtigung wird durch das Sekretariat der WTO und gegebenenfalls durch das Institut in geeigneter Weise publiziert.

Entschädigung

Für den Fall, dass eine Zwangslizenz für dasselbe pharmazeutische Produkt sowohl im begünstigten Land, als auch im Exportland gewährt wird, bestimmt die Entschliessung des WTO-Generalrates vom 30. August 2003, dass die Verpflichtung zur Entschädigung für diejenigen Produkte entfällt, für die bereits im Exportland eine Entschädigung entrichtet wurde. Die angemessene Entschädigung, die der Lizenzinhaber dem Patentinhaber nach geltendem Recht zu entrichten hat, muss folglich dem wirtschaftlichen Wert Rechnung tragen, den die erlaubten Nutzungen für das Importland hat.

Strafrechtliche Sanktionen

Die Verletzung der Lizenzbestimmungen durch deren Inhaber kann nicht nur zivilrechtlich verfolgt werden, sondern zieht auch die strafrechtliche Verantwortlichkeit im Sinne von Artikel 66 Buchstabe a PatG nach sich. Derjenige der vorsätzlich Lizenzverpflichtungen verletzt, insbesondere solche betreffend die Verhinderung der Zweckentfremdung seiner Produkte, kann auf Antrag des Verletzten nach Massgabe von Artikel 81 Absatz 1 PatG mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Busse bis zu 100 000 Franken bestraft werden.

Heilmittelgesetzgebung

Um eine hohe Qualität der unter einer Exportlizenz hergestellten Produkte zu garantieren, muss der Inhaber einer solchen Lizenz eine Herstellungsbewilligung im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 HMG einholen und sicherstellen, dass die anerkannten Regeln der Guten Herstellungspraxis (Art. 7 HMG) eingehalten werden. Der Lizenzinhaber bedarf demgegenüber keiner Zulassung für das Inverkehrbringen nach Artikel 9 HMG. Dessen ungeachtet ist im Rahmen des Erlasses der Ausführungsbestimmungen zu Artikel 40c E-PatG die Sicherheit und Wirksamkeit der zu exportierenden Produkten zu gewährleisten. Wenn es sich um verwendungsfertige Arzneimittel handelt, ist eine zusätzliche Bewilligung nach Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b HMG bei Schweizerischen Heilmittelinstitut (Swissmedic) zu erwirken.

2.4 Weitere Revisionspunkte

2.4.1 Parallelimporte (Art. 9b Abs. 1 und 2 E-PatG)

Artikel 9b Absatz 1 E-PatG schreibt in Übereinstimmung mit dem Bericht des Bundesrates vom 29. November 2002 (Parallelimporte und Patentrecht)¹¹⁸ und dem Bundesgerichtsurteil in Sachen Kodak¹¹⁹ die nationale Erschöpfung im Patentrecht fest. In Übereinstimmung mit diesem Urteil gilt die nationale Erschöpfung jedoch nicht absolut. Vielmehr steht die Geltendmachung patentrechtlicher Abwehrrechte

¹¹⁸ *Parallelimporte und Patentrecht*, Bericht des Bundesrates vom 29. November 2002, http://www.evd.admin.ch/imperia/md/content/dossiers/importations_paralleles/d/TRI_SCHLUSSBERI_CHT_PARALLELIMPORTE_Dt.pdf.

¹¹⁹ BGE 126 III 129.

unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Beurteilung; dies nach Massgabe des am 1. April 2004 in Kraft getretenen Artikels 3 Absatz 2 Satz 2 KG.

Eine gesetzliche Fixierung der nationalen Erschöpfung ist unumgänglich, soll ein Konflikt zwischen mehreren Schutzrechte einer Regelung zugeführt werden, wie dies dem Willen des Bundesrats entspricht. Denn jede Lösung dieser Doppelschutzproblematik stellt eine Ausnahme von der nationalen Erschöpfung dar und ist als solche zu regeln.

Die Ausnahme von der nationalen Erschöpfung im *zweiten Absatz* von Artikel 9b E-PatG will das Missbrauchspotenzial beseitigen, das besteht, wenn eine marken- und/oder urheberrechtlich geschützte Ware einen „nebensächlichen“ Bestandteil aufweist, der patentiert ist: In dieser Situation könnten die unter geltendem Recht überwiegend zulässigen Parallelimporte von marken- oder urheberrechtlich geschützten Produkten über das Patentrecht unterbunden werden. Es stellt sich hier die Frage, unter welchen Gesichtspunkten es als rechtsmissbräuchlich angesehen werden kann, wenn die unter geltendem Recht überwiegend zulässigen Parallelimporte von marken- und/oder urheberrechtlich geschützten Produkten über das Patentrecht verhindert werden. Die vorgeschlagene Lösung knüpft diesbezüglich am Zweck des jeweiligen Schutzrechts an:

- Ein Patent ist Lohn und Anreiz für Innovationen auf dem Gebiet der Technik. Beim Patentschutz steht mithin der Innovations- und Investitionsschutz im Vordergrund.
- Eine Marke hat die Funktion, die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Sie hat im Unterschied zum Patent also keine innovationsfördernde, sondern eine Kennzeichnungs- bzw. Herkunftsfunktion.
- Das Urheberrecht hat die Funktion, das kreative, künstlerische Schaffen zu fördern, dient aber grundsätzlich nicht der Förderung der technischen Innovation.

Nach der vorgeschlagenen Lösung ist im Einzelfall abzuwägen, welches Schutzrecht aufgrund seines spezifischen Zwecks einer mehrfach geschützten Ware die Charakteristik verleiht. Demnach könnten Parallelimporte mehrfach geschützter Waren gestützt auf das Patentrecht dann nicht unterbunden werden, wenn die durch das Patent geschützte technische Innovation die Charakteristik der Ware insgesamt nicht entscheidend prägt.

Das Ausgeführte sei anhand einiger Beispiele verdeutlicht: Im häufig angeführten Fall eines Markenparfums, dessen Flacon mit einem patentierten Zerstäuber versehen ist, wird in aller Regel die mit der Marke verbundene Kennzeichnungsfunktion im Vordergrund stehen und nicht die technische Innovation des Zerstäubers. Gleiches gilt etwa auch wenn Personenfahrzeuge mit einem patentierten, automatisch abblendbaren Aussenspiegel oder Markenjeans mit einem patentierten Reissverschluss oder einer patentierten Öse versehen werden.

Anders wären dagegen folgende Fälle zu beurteilen: Ein Personenfahrzeug mit patentierten Bestandteilen der Radaufhängung oder einer patentierten Ventilsteuerung des Motors, welche den innovativen Charakter dieses Autos ausmachen; ein Pflaster mit einem patentgeschützten, transdermalen Wirkstoff, der zudem noch ein für Kinder ansprechendes Design hat; Sonnencreme der Marke B mit einem patentgeschützten Verstreicher, der eine optimale Verteilung und Sonnenschutz-

wirkung sicherstellt. Eine Abwägung nach dem spezifischen Schutzzweck führt in diesen Beispielen dazu, dass die technische Innovation im Verhältnis zum Zweck des Marken- und Urheberrechtsschutzes massgebend und nicht bloss von untergeordneter Bedeutung ist.

Das Kriterium der „untergeordneten Bedeutung“ ist offen formuliert. Es ist nicht absolut messbar. Dies kann zwar zu Unsicherheiten führen, doch erlaubt eine offene Formulierung den Gerichten, im konkreten Einzelfall Leitlinien zu entwickeln. Entscheidend ist dabei nicht die Sicht eines einzelnen Konsumenten, sondern es kommt ein objektiver Ansatz zum Tragen, indem auf die Schutzrechte selbst und damit auf den Zweck des jeweiligen Immaterialgüterrechts Bezug genommen wird. Bei der Abwägung fallen nicht geschützte Eigenschaften der Ware ausser Betracht. Soweit Zweifel bestehen, ist die Ausnahme von der nationalen Erschöpfung zugunsten des Innovationsschutzes auszulegen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Lösungsvorschlag keine Rangordnung zwischen den Immaterialgüterrechten schafft. Eine solche liesse sich wegen der grundsätzlichen Gleichwertigkeit der Immaterialgüterrechte nicht rechtfertigen. Es geht nur um eine Abwägung der einzelnen Schutzrechte mit Bezug auf eine konkrete mehrfach geschützte Ware.

2.4.2 Schaffung eines Bundespatentgerichts (Art. 76 E-PatG)

Artikel 76 E-PatG dient als Grundsatzartikel für ein Bundespatentgericht erster Instanz. Organisation und Verfahren des Gerichts sollen in einem separaten Bundesgesetz geregelt werden. Bei einer positiven Aufnahme des Vorschlags in der Vernehmlassung zur Revision des Patentgesetzes werden diese Rechtsgrundlagen für das Bundespatentgericht parallel zur Botschaft zur Patentgesetzrevision ausgearbeitet werden. Unter Vorbehalt des Inkraftsetzens des Artikel 191a Absatz 3 BV (siehe Ziff. 5.1.3) kann das Bundespatentgerichtsgesetz gleichzeitig mit dem revidierten Patentgesetz in Kraft treten.

Nach *Absatz 1* ist das Eidgenössische Patentgericht für die Beurteilung von patentrechtlichen Zivilansprüchen umfassend und ausschliesslich zuständig. Insbesondere Klagen auf Unterlassung oder Beseitigung, Klagen auf Schadenersatz, Klagen auf Feststellung und Klagen gegen den Patentinhaber oder -anmelder wie vor allem die Patentnichtigkeitsklage sowie Patentabtretungsklagen sind vom Patentgericht in ausschliesslicher Kompetenz zu behandeln.

Absatz 2 dehnt die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts auf zivilrechtliche Ansprüche aus, die mit einem sich aus dem Patentgesetz ergebenden Anspruch, für dessen Beurteilung das Gericht aufgrund von Absatz 1 ausschliesslich zuständig ist, in engem Zusammenhang steht. Dadurch wird den Prozessparteien ermöglicht, klage- oder widerklageweise einen in engem Sachzusammenhang stehenden Zivilanspruch beim Bundespatentgericht geltend zu machen. Demnach ist das Bundespatentgericht für Ansprüche, die sich nicht aus dem Patentgesetz ergeben zuständig, wenn diese den gleichen Lebensvorgang als Grundlage haben wie die Ansprüche, die sich auf das Patentgesetz stützen.

Absatz 3 übernimmt die geltende Regelung, wonach die Berufung von Urteilen in Patentsachen an das Bundesgericht ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig ist.

2.4.3

Schaffung einer Berufsregelung für Patentanwälte (Art. 13 E-PatG)

Artikel 13 Absatz 1 E-PatG hält zunächst in Anlehnung an Artikel 133 Absatz 1 EPÜ der Grundsatz fest, dass niemand verpflichtet ist, sich in einem Verwaltungsverfahren nach dem Patentgesetz vertreten zu lassen.

Artikel 13 Absatz 2 E-PatG statuiert das ausschliessliche Vertretungsrecht für Patent- und Rechtsanwälte in patentrechtlichen Verfahren vor den schweizerischen Verwaltungsbehörden. Die Zulassung der Patentanwälte richtet sich nach dem geplanten eigenständigen Patentanwaltsgesetz, auf welches verwiesen wird (siehe für Einzelheiten dazu Ziff. 1.4.3). Betreffend die Vertretung vor den Gerichtsbehörden sieht die Bundeszivilprozessordnung neu eine einheitliche Regelung für sämtliche Rechtsgebiete vor. Bis zu deren Inkrafttreten gelangen die einschlägigen Vorschriften des kantonalen Prozessrechts bzw. der Bundesrechtspflege zur Anwendung.

Im Sinne des Patentanwaltsgesetzes zugelassene Vertreter sind primär die dem Berufsstand der Patentanwälte angehörenden Personen. Darüber hinaus sollen als Vertreter von juristischen Personen auch Konzerngesellschaften im Sinne von Artikel 663e Absatz 1 des Obligationenrechts zugelassen werden. Das Handeln von bevollmächtigten Angestellten ohne Organstellung wird dem Handeln der juristischen Person selber gleichgestellt und damit nicht als Vertretungsverhältnis betrachtet.

Artikel 13 Absatz 3 E-PatG regelt den bisherigen Vertretungszwang für Personen ohne Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz. Davon ausgenommen sind jene Rechtshandlungen, für welche nach Patentrechtsvertrag keine Vertretung verlangt werden darf.

2.4.4

Massnahmen zur Bekämpfung von Nachahmungen und Piraterie (Art. 8, 60 Abs. 3, 66, 70a, 86a–86g E-PatG)

Inhalt des Ausschliesslichkeitsrechts: Ausdehnung auf die Durchfuhr (Art. 8 Abs. 2 und 3 E-PatG)

In Artikel 8 Absatz 2 E-PatG wird der (nicht abschliessende) Katalog der dem Patentinhaber vorbehaltenen Benützungshandlungen an den Wortlaut von Artikel 9 DesG angepasst. Dabei wird nebst der Ausfuhr neu insbesondere auch die Durchfuhr von patentgeschützten Waren ausdrücklich erwähnen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden internationalen Dimension von Nachahmung und Piraterie soll damit verhindert werden, dass die Schweiz zu einem Transitland für Pirateriegüter wird.

Beim Erlass des Designgesetzes wurde vorab aus praktischen Gründen in Kauf genommen, dass der absolute Schutz gegen jegliche Durchfuhr auch dann greift, wenn die durchgeführte Ware im Bestimmungsland keinen Schutz genießt und dort demnach gar nicht als Pirateriegut zu betrachten ist, woraus sich eine gewisse überschliessende Rechtsmacht des Designinhabers ergibt.

Würde das Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers in ebenso absoluter Weise auf die Durchfuhr ausgedehnt, ergäben sich aus jener überschliessenden Rechtsmacht Auswirkungen, welche nicht in Kauf genommen werden können: Zu denken ist ins-

besondere an patentgeschützte Medikamente, welche unter einer Zwangslizenz im Sinne der WTO-Entscheidung vom 30. August 2003 (siehe Ziff. 1.3) rechtmässig aus dem Ursprungsland ausgeführt und ebenso rechtmässig im Bestimmungsland eingeführt werden können; der Transit solcher Medikamente durch die Schweiz soll nicht aufgrund eines schweizerischen Patents unterbunden werden können. Die Ausdehnung des Ausschliesslichkeitsrechts auf die Durchfuhr soll es auch nicht ermöglichen, den Warenverkehr zwischen zwei Staaten zu unterbinden, in welchen der Patentinhaber bei der Anmeldung z.B. eines Europäischen Patents bewusst auf den Patentschutz verzichtet hat.

In *Artikel 8 Absatz 3 E-PatG* wird deshalb das Verbotungsrecht im Bereich der Durchfuhr insoweit eingeschränkt, als die Durchfuhr insoweit nicht verboten werden kann, als der Patentinhaber auch die Einfuhr in das Bestimmungsland nicht verbieten kann. Damit wird verhindert, dass die zur Pirateriebekämpfung bestimmte Vorschrift dazu missbraucht werden kann, um den rechtmässigen Warenverkehr zwischen Drittstaaten bei einem blossen Transit durch die Schweiz zu unterbinden.

Auskunftsanspruch (Art. 66 Abs. 1 Bst. b E-PatG)

Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG übernimmt für das Patentrecht den Regelungsgehalt von Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c DesG (zivilrechtlicher Schutz) bzw. Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe c DesG (strafrechtlicher Schutz). Der Auskunftsanspruch nach Buchstabe b eröffnet die Möglichkeit, von der beklagten Partei auch Angaben über den Adressaten und das Ausmass der Weitergabe widerrechtlich hergestellter Gegenstände an gewerbliche Abnehmer zu verlangen. Diesem Rechtsanspruch kommt vor allem im Hinblick auf die Verfolgung von Fälschungshandlungen eine besondere Bedeutung zu. Die vorgeschlagene Formulierung erfasst die gesamte Produktions- und Absatzkette; ihre Anwendung erleichtert die Feststellung des Ursprungs von rechtswidrigen Handlungen dieser Art.

Die Regelung eines entsprechenden Auskunftsanspruchs ist in Artikel 47 des TRIPS-Abkommens ausdrücklich vorgesehen.

Mitteilung des Urteils (Art. 60 Abs. 3, Art. 70a E-PatG)

Nach geltendem Recht (Art. 60 Abs. 3 PatG) sind die Gerichte verpflichtet, rechtskräftige Urteile, welche eine Änderung einer Eintragung im Register erfordern, dem IGE mitzuteilen. Damit ist sichergestellt, dass der Registerinhalt und die materielle Rechtslage miteinander übereinstimmen.

Mit *Artikel 70a E-PatG* wird die Mitteilungspflicht neu auf *alle* rechtskräftigen Urteile in patentrechtlichen Streitigkeiten erweitert. Artikel 63 des TRIPS-Abkommens verpflichtet alle WTO-Mitgliedstaaten, also auch die Schweiz, in der Lage zu sein, statistische Daten zu den auf ihrem Territorium ergangenen Entscheiden im Bereich des Immaterialgüterrechts dem WTO-Sekretariat zu übermitteln. Deshalb ist das IGE auf die Mitteilung sämtlicher Urteile angewiesen, welche im Bereich des Immaterialgüterrechts ergangen sind.

Zudem ist es mit Blick auf eine wirksame Bekämpfung von Nachahmung und Piraterie wichtig, auch in der Schweiz Rahmenbedingungen zu schaffen, welche ein koordiniertes Vorgehen auf internationaler Ebene gegen das Phänomen erlauben. Das IGE soll in die Lage versetzt werden, insoweit die Aufgaben einer nationalen

Kontaktstelle wahrnehmen und einen besseren Informationsfluss gewährleisten zu können. Es ist deshalb darauf angewiesen, laufend über gerichtlich festgestellte Verletzungshandlungen (oder aber die gerichtliche Feststellung, dass eine Handlung zu Recht erfolgt ist) informiert zu werden. Die vorgeschlagene Bestimmung stellt eine Grundvoraussetzung dafür dar, dass das IGE als solche Kontaktstelle funktioniert.

Mitteilungspflichtig sind nicht nur die staatlichen Gerichte, sondern auch allfällige Schiedsgerichte.

Mit der vorgesehenen Erweiterung der Mitteilungspflicht kann *Artikel 60 Abs. 3 PatG* aufgehoben werden.

Anzeige widerrechtlicher Waren durch die Zollverwaltung (Art. 86a E-PatG)

Nach *Artikel 86a Absatz 1 E-PatG* kann die Zollverwaltung den Patentinhaber auch ohne dessen vorhergehenden Antrag benachrichtigen, wenn offensichtlich ist, dass die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von Waren bevorsteht, welche ein in der Schweiz gültiges Patent des Patentinhabers verletzen (vgl. Art. 8 E-PatG), und der Patentinhaber den Zollbehörden bekannt ist. Dem Patentinhaber soll mit dieser Anzeige ermöglicht werden, die notwendigen Vorkehren zur Wahrung seiner Rechte zu treffen (Antrag, Glaubhaftmachung der Widerrechtlichkeit). Aus dem Kriterium der Offensichtlichkeit lässt sich hingegen kein Rechtsanspruch des Patentinhabers dahingehend ableiten, dass die Zollbehörden über den Patentschutz einer Ware im Bild sein müssten. Es geht auch nicht darum, dass der Zoll eine systematische Suche nach verdächtigen Sendungen bzw. eine eigentliche Kontrolle vornimmt. Ebenso wenig kann von der Zollverwaltung erwartet werden, dass sie den Patentinhaber von sich aus ermittelt (z.B. durch eine entsprechende Anfrage beim IGE); die Anzeige erfolgt vielmehr nur dann, wenn der Patentinhaber der Zollverwaltung bekannt ist. In der Praxis wird die Zollverwaltung wohl nur ausnahmsweise von sich aus tätig; das Gesetz gibt ihr eine Grundlage, um bei einem ihr bekannten Fall von sich aus eingreifen zu können.

Absatz 2 sieht – in Übereinstimmung mit Art. 46 Abs. 2 DesG – vor, dass die Zollverwaltung der benachrichtigten Person eine Frist von drei Arbeitstagen zur Stellung eines Antrages auf Zurückbehaltung der betroffenen Gegenstände setzt. Während dieser Frist ist die Zollverwaltung ermächtigt, die verdächtigen Gegenstände zurückzuhalten. Diese bleiben bis maximal während dreier Tage in Zollgewahrsam, sofern nicht Antrag im Sinne von *Artikel 86b E-PatG* gestellt wird. Die Frist beginnt ab Erhalt der Mitteilung. Diese Mitteilung kann unförmlich ergehen, also beispielsweise auch per Fax oder E-Mail.

Abweichend zur bisherigen Terminologie der anderen Immaterialgüterrechtsgesetze, jedoch in Übereinstimmung mit dem TRIPS-Abkommen und mit der EU-Zoll-Verordnung wird im Randtitel von „Waren“ und nicht von „Sendungen“ gesprochen. Mit der vorliegenden Revision soll diese Terminologie auch für das Urheberrechtsgesetz, das Markenschutzgesetz und das Designgesetz übernommen werden.

Antrag auf Hilfeleistung der Zollverwaltung (Art. 86b E-PatG)

Hat der Patentinhaber – sei es aufgrund privater Nachforschungen, sei es aufgrund einer Mitteilung der Zollverwaltung – konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von Waren bevorsteht, die sein in der Schweiz gültiges Patent

verletzen, so kann er der Zollverwaltung schriftlich beantragen, die Freigabe der Gegenstände zu verweigern (*Art. 86b Abs. 1 E-PatG*). Es ist vorgesehen, dass auch nach Artikel 75 E-PatG klageberechtigte Lizenznehmer der Zollverwaltung schriftlich einen entsprechenden Antrag stellen können.

Der Antragsteller muss alle ihm zur Verfügung stehenden Angaben liefern, die für den Entscheid der Zollverwaltung erforderlich sind; dazu gehört eine genaue Beschreibung der Waren (*Abs. 2*).

Der Sinn der Hilfeleistung durch die Zollverwaltung liegt darin, dem Antragsteller in einem möglichst raschen und einfachen Verfahren die nötige Zeit zu verschaffen, um beim Zivilgericht vorsorgliche Massnahmen zu erwirken. Ein Beschwerdeverfahren stünde dem entgegen, denn durch eine Beschwerde könnten rechtzeitige Vorgehen der Zollverwaltung vereitelt werden. Die Zollverwaltung entscheidet daher endgültig über den Antrag auf Zurückbehaltung der betreffenden Gegenstände. Sie kann eine Gebühr zur Deckung der Verwaltungskosten erheben (*Abs. 3*).

Zurückbehaltung von Waren durch die Zollverwaltung (Art. 86c E-PatG)

Fällt die Zollverwaltung den Entscheid, die betreffende Ware zurückzubehalten, so teilt sie dies dem Antragsteller sowie dem Anmelder (die Person, welche die Ware zur Zollabfertigung anmeldet), dem tatsächlichen Besitzer (z.B. Spediteur) oder dem Eigentümer der Ware mit (*Art. 86c Abs. 1 E-PatG*).

Nach *Absatz 2* behält die Zollverwaltung die Ware bis zu zehn Arbeitstage vom Zeitpunkt dieser Mitteilung an zurück, damit der Antragsteller vorsorgliche Massnahmen erwirken kann.

Nach *Absatz 3* kann die Zollverwaltung in begründeten Fällen die Ware während höchstens zehn weiterer Arbeitstage zurückbehalten.

Die Dauer der Zurückbehaltung richtet sich nach Artikel 55 TRIPS-Abkommen.

Entnahme von Proben oder Mustern (Artikel 86d E-PatG)

Mit Artikel 86d *Absatz 1 E-PatG* erhalten Patentinhaber sowie Lizenznehmer die Möglichkeit, die Übergabe oder die Zusendung von Proben oder Mustern zur Prüfung zu beantragen. Der Antrag muss die von der Zollverwaltung zu entnehmenden Proben oder Muster hinreichend bezeichnen. Dies trägt dazu bei, dem Antragsteller möglichst viele Informationen über die verdächtige Ware zu übermitteln, damit er in Kenntnis aller relevanten Informationen darüber entscheiden kann, ob er vorsorgliche Massnahmen beantragen will. Unabhängig ob er diese beantragt oder nicht, wird er aufgrund der dadurch gewonnenen Erkenntnisse in die Lage versetzt, seinen Entscheid und, falls er vorsorgliche Massnahmen beantragt, seinen Antrag, auf fundierte Informationen zu stützen. Dadurch wird die Wirksamkeit des gesamten Verfahrens verbessert.

Nach *Artikel 86d Absatz 2 E-PatG* erfolgen die Entnahme und der Versand von Proben oder Mustern auf Kosten des Antragstellers. Die Proben oder Muster müssen nach erfolgter Prüfung zurückgegeben werden, soweit dies aufgrund der Natur der Ware sinnvoll ist (*Art. 86d Abs. 3 E-PatG*). Dies dürfte dann nicht der Fall sein, wenn Waren bereits durch die Entnahme von Proben bzw. Muster durch deren Analyse ganz oder teilweise beschädigt werden. Für einen allfälligen widerrechtlich entstandenen Schaden haftet der Antragsteller nach Artikel 86i Absatz 2 E-PatG.

Verbleiben Proben oder Muster aus berechtigten Gründen (z.B. als Anschauungsmaterial für gefälschte Waren) beim Antragsteller, so unterliegen sie den Bestimmungen der Zollgesetzgebung.

Vereinfachtes Vernichtungsverfahren (Art. 86e bis 86h E-PatG)

Nach *Artikel 86e Absatz 1 E-PatG* können der Patentinhaber oder der Lizenznehmer zusammen mit dem Antrag nach *Artikel 86b E-PatG* der Zollverwaltung schriftlich beantragen, die Ware zu vernichten. Der Zweck des vereinfachten Vernichtungsverfahrens liegt darin, patentverletzende Waren aus dem Verkehr zu ziehen und die daran Berechtigten dadurch um ihren unlauteren wirtschaftlichen Gewinn zu bringen. Gleichzeitig werden allfällige Probleme im Zusammenhag mit der Lagerung solcher Waren und der daraus entstehenden Kosten gelöst. Ein ordentliches Verfahren stellt namentlich dann keine gleichwertige Alternative zur Verwirklichung jenes Anliegens dar, wenn sich weder Versender noch Empfänger in der Schweiz aufhalten.

Nach *Artikel 86e Absatz 2 E-PatG* teilt die Zollverwaltung den Antrag auf Vernichtung dem Anmelder, Besitzer oder Eigentümer der betroffenen Ware gleichzeitig mit der Mitteilung über die Zurückbehaltung nach *Artikel 86c E-PatG* mit.

Artikel 86e Absatz 3 E-PatG stellt klar, dass der Antrag auf Vernichtung zu keiner Verlängerung der Zurückbehaltung nach *Artikel 86c E-PatG* führt, da eine solche nach *Artikel 55 des TRIPS-Abkommens* nur durch den zuständigen Massnahmerichter angeordnet werden kann, andernfalls die Waren nach Ablauf von 10 bzw. in begründeten Fällen 20 Tagen freizugeben sind. Kann der Antragsteller die Zustimmung des an der Ware Berechtigten zur Vernichtung nicht selbst beibringen, dürfte es sich deshalb lohnen, trotz des gestellten Vernichtungsantrags fristgerecht vorsorgliche Massnahmen zu erwirken.

Für die Vernichtung der Ware ist grundsätzlich die Zustimmung des Anmelders, Besitzers oder Eigentümers der Ware erforderlich (*Art. 86f Abs. 1 E-PatG*). Liegt diese in schriftlicher Form vor, so entstehen gemäss *Artikel 86f Absatz 2 E-PatG* auch dann keine Schadenersatzansprüche gegenüber dem Antragsteller (und erst recht nicht gegenüber der Zollverwaltung), wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Vernichtung unbegründet erfolgte; diesfalls wird angenommen, dass die Ware vom Berechtigten aufgegeben worden war.

In Übereinstimmung mit *Artikel 11 Absatz 1 der EU-Zoll-Verordnung* sieht *Artikel 86g Absatz 1 E-PatG* vor, dass die Zustimmung als erteilt gilt, wenn die Vernichtung innerhalb der Fristen von *Artikel 86c E-PatG* – d.h. 10 Tage, ausnahmsweise 20 Tage – nicht ausdrücklich abgelehnt wird. Damit kann die Vernichtung von widerrechtlichen Waren auch dann erfolgen, wenn sich der Anmelder, Besitzer oder Eigentümer der betroffenen Ware nicht vernehmen lässt.

Artikel 86g Absatz 2 E-PatG regelt die Verantwortung im Falle einer unbegründeten Vernichtung: Erfolgt eine Vernichtung nach *Artikel 86e* deshalb, weil sie der an den Waren Berechtigte nicht innert der gesetzlichen Fristen ausdrücklich ablehnte, kann sich im Nachhinein herausstellen, dass die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der betreffenden Waren rechtmässig erfolgte und demzufolge kein Anspruch des Antragstellers auf Beseitigung eines rechtswidrigen Zustands bestand. Für den diesfalls durch unberechtigte Zerstörung von fremdem Eigentum entstandenen Schaden haftet

ausschliesslich der Antragsteller und nicht auch die Zollverwaltung; die Haftung richtet sich nach den Bestimmungen von Artikel 41 ff. des Obligationenrechts¹²⁰. Um in einem Verfahren wegen unbegründeter Vernichtung dem an der Ware Berechtigten die Beweisführung überhaupt erst zu ermöglichen, entnimmt die Zollverwaltung vor der Vernichtung Proben oder Muster und bewahrt diese als Beweismittel auf (*Art. 86g Abs. 3 E-PatG*).

Wird die Zustimmung ausdrücklich verweigert, so erfolgt keine Vernichtung im vereinfachten Verfahren; eine Zerstörung patentverletzender Waren kann diesfalls nurmehr über ein ordentliches Gerichtsverfahren im Rahmen von Artikel 69 PatG erreicht werden.

Artikel 86h Absatz 1 E-PatG hält fest, dass die Vernichtung auf Kosten des Antragstellers erfolgt. Hieraus kann sich das Interesse des an der betroffenen Ware Berechtigten ergeben, einer Vernichtung zuzustimmen, namentlich wenn er sich der möglichen Patentverletzung bewusst ist: Unterliegt er nämlich im ordentlichen Verfahren und kommt es deshalb zur Zerstörung nach Artikel 69 PatG, trägt in aller Regel er als unterlegene Partei dadurch entstehenden Kosten.

Über die Kosten für die Entnahme und Aufbewahrung von Proben oder Mustern als Beweismittel für Klagen wegen unbegründeter Vernichtung entscheidet das Gericht im Rahmen des betreffenden Hauptprozesses nach der anwendbaren Verfahrensordnung (*Art. 86h Abs. 2 E-PatG*).

Sicherheitsleistung und Schadenersatz bei unbegründeten Zollmassnahmen (Art. 86i E-PatG)

Artikel 86i E-PatG regelt das Entrichten einer Sicherheitsleistung sowie den Schadenersatz im Fall von nicht angeordneten oder unbegründeten vorsorglichen Massnahmen. Es handelt sich um die allgemeinen Grundsätze, die bei der Anwendung vorsorglicher Massnahmen zum Tragen kommen. Es versteht sich von selbst, dass nur schadenersatzpflichtig werden kann, wer überhaupt einen Antrag auf Zurückbehaltung bzw. auf Entnahme von Proben oder Muster gestellt hat.

2.4.5 Sonstiges (Art. 7 Abs. 3, 75, 77, 121, 138 und 145 E-PatG; Art. 109, 111, 127 und 129 E-IPRG)

2.4.5.1 Älteres Recht (Art. 7 Abs. 3 und Art. 121 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2 E-PatG)

Mit *Artikel 7 Absatz 3 E-PatG* und der Aufhebung des bisherigen Artikels *7a PatG* wird die Wirkung des älteren Rechts in der Schweiz an die entsprechenden Rechtswirkungen in anderen Ländern Europas angepasst. Nunmehr gilt der gesamte Inhalt der älteren Anmeldung als Stand der Technik für die Neuheitsprüfung (*whole contents approach*), und nicht mehr bloss ihre Patentansprüche (*prior claims approach*). Es kommt auch nicht mehr darauf an, ob die ältere Anmeldung zu einem gültigen Patent geführt hat. Das aus dem europäischen Recht übernommene Konzept geht also weiter als das bis jetzt in der Schweiz angewandte: es sollen auch keine

¹²⁰ Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht); SR 220.

Patente für Erfindungen erteilt werden, die in bereits eingereichten Patentanmeldungen schon offenbart, wenn auch nicht unbedingt beansprucht worden sind.

Mit Artikel 7 Absatz 3 E-PatG fällt der materiell-rechtliche Unterschied zwischen schweizerischem und europäischem Recht dahin, auf den sich die Umwandlungsfälle von Artikel 121 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 2 PatG stützen. Diese zwei Bestimmungen verlieren ihre Bedeutung und werden daher aufgehoben.

Artikel 7 Absatz 3 E-PatG findet nur bei der Neuheitsprüfung Berücksichtigung. Um ein Missverständnis zu vermeiden, wurde daher der Verweis auf Artikel 7 in Artikel 1 Absatz 2 PatG präzisiert.

2.4.5.2 Internationales Privatrecht (Art. 109, 111, 127 und 129 E-IPRG)

Alternativer Gerichtsstand am Handlungs- und Erfolgsort (Art. 109 E-IPRG)

In Übereinstimmung mit Artikel 25 GestG sollen für Klagen betreffend die Verletzung von Immaterialgüterrechten in internationalen Verhältnissen die Schweizer Gerichte am Wohnsitz oder Sitz des Beklagten oder neu alternativ am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig sein. Der Wortlaut von Artikel 25 GestG wurde daher in *Artikel 109 Absatz 2 E-IPRG* übernommen. Dies hat zur Folge, dass neu vom Handlungs- und Erfolgsort und nicht mehr vom „Ort, wo der Schutz beansprucht wird“ gesprochen wird. Der Schutzort und der Handlungs- und Erfolgsort stimmen jedoch überein.

Der klaren Darstellung halber wurden Bestandesklage und Verletzungsklage in Artikel 109 E-IPRG in separaten Absätzen behandelt; es handelt sich hierbei nicht um inhaltliche Änderungen. Artikel 109 Absatz 2 IPRG wird *Artikel 109 Absatz 3 E-IPRG*.

Alternativer Niederlassungsgerichtsstand (Art. 109, 127 und 129 E-IPRG)

Zusätzlich wird der Niederlassungsgerichtsstand in Artikel 109 E-IPRG eingeführt, um die Harmonisierung sowohl mit dem Gerichtsstandsgesetz als auch innerhalb des IPRG mit den Artikeln 127 und 129 IPRG konsequent durchzuführen. Wie in diesen Bestimmungen ist darunter entweder eine Niederlassung im Sinne des Artikels 20 Absatz 1 Buchstaben c IPRG oder eine Zweigniederlassung nach Artikel 21 Absatz 3 IPRG zu verstehen. Damit wird kein neuer internationaler Gerichtsstand geschaffen. Der Kläger hat aber in entsprechender Situation die Wahl zwischen zwei schweizerischen Gerichtsständen.

Artikel 127 und 129 IPRG sehen den Niederlassungsgerichtsstand bloss subsidiär zum Wohnsitzgerichtsstand vor, d.h. in der Situation, dass der Beklagte keinen Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz hat. Eine konsequente Anpassung an den Wegfall des Artikels 59 BV 1874 und an das Gerichtsstandsgesetz zieht nach sich, dass der Niederlassungsgerichtsstand nunmehr alternativ vorzusehen ist, d.h. zusätzlich zum Gerichtsstand an einem allfälligen schweizerischen Sitz oder Wohnsitz des Beklagten. Dementsprechend lässt *Artikel 127 E-IPRG* den Niederlassungsgerichtsstand auch bei der ungerechtfertigten Bereicherung alternativ zum schweizerischen Sitz oder Wohnsitz des Beklagten zu. Nach *Artikel 129 E-IPRG* stehen dem Kläger für

deliktische Klagen im internationalen Verhältnis neu alternativ die Schweizer Gerichte am Wohnsitz oder Sitz des Beklagten oder am Handlungs- oder Erfolgsort zur Auswahl. Daneben tritt als weitere Alternative der Niederlassungsgerichtsstand.

Anerkennung (Art. 111 E-IPRG)

Bei *Artikel 111 E-IPRG* wurde der Wortlaut in Absatz 1 Buchstabe b an den revidierten Artikel 109 E-IPRG angepasst und Schutzort mit Handlungs- und Erfolgsort ersetzt. Ferner wurde die Gelegenheit ergriffen, um das Versehen bezüglich der Zeitform des Verbs im Absatz 1 Buchstabe b zu korrigieren.

2.4.5.3 Anpassung an den PCT (Art. 138 E-PatG)

Die Änderung von Artikel 22 PCT bedingt eine Anpassung von Artikel 138 PatG. Aufgrund der Angleichung der Fristen in Artikel 22 Absatz 1 und 39 Absatz 1 Buchstabe a PCT gilt für die Erfüllung der Formalerfordernisse nach Artikel 138 Absatz 1 Buchstaben a bis c PatG eine einheitliche Frist von 30 Monaten. Artikel 138 E-PatG sieht dementsprechend neu eine Frist von 30 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätsdatum vor. Artikel 138 Absatz 2 PatG kann ersatzlos gestrichen werden, zumal die Sonderregel in Bezug auf die Fälligkeit der dritten Jahresgebühr in Satz 2 im Zuge der Revision im Jahre 1995 versehentlich nicht aufgehoben wurde. Seit 1995 sind Jahresgebühren nämlich erst ab dem fünften Jahr geschuldet.

2.4.5.4 Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers (Art. 75, 77 Abs. 5, 145 Abs. 2 E-PatG)

Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers (Art. 75 E-PatG)

Für den Lizenznehmer kann die Verletzung des Patents durch einen Dritten eine existentielle Bedrohung bedeuten. Er hat daher oft ein vitales Interesse, gegen den Verletzer vorzugehen. Dabei ist das Interesse des ausschliesslichen Lizenznehmers am grössten, da eine ausschliessliche Lizenz eine Rechtsposition verschafft, die derjenigen des Rechtsinhabers sehr nahe kommt.

Artikel 75 Absatz 1 E-PatG trägt dieser Interessenlage Rechnung. In Übereinstimmung mit Artikel 35 Absatz 4 DesG ist demnach der ausschliessliche Lizenznehmer selbständig zu Leistungsklagen berechtigt. Die Klagelegitimation setzt positiv also voraus, dass der Lizenznehmer die Lizenz ausschliesslich erhalten hat – sei dies für die Schweiz oder weltweit. Negativ ist die Aktivlegitimation daran geknüpft, dass die Klagebefugnis im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Einer Eintragung der Lizenz im Register bedarf es demgegenüber nicht.

Von einer Klagebefugnis aller Lizenznehmer wurde im Rahmen der parlamentarischen Beratungen des Designgesetzes abgesehen: Es sollte damit der Gefahr begegnet werden, dass es unter den Lizenznehmern zu einem Konflikt darüber kommt, wer die Rechtsverletzung geltend machen kann; zudem ist die Rechtsposition einfacher Lizenznehmer nicht im gleichen Masse mit jener des Patentinhabers vergleichbar wie im Falle des ausschliesslichen Lizenznehmers. *Artikel 75 Absatz 2 E-PatG* sieht allerdings entsprechend Artikel 35 Absatz 4 DesG vor, dass alle Lizenznehmer als einfache Streitgenossen einer von einer klagebefugten Person angehobe-

nen Verletzungsklage beitreten können, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen. Dabei sind verschiedene Konstellationen denkbar: Hat der Patentinhaber eine ausschliessliche Lizenz vergeben, so können entweder der ausschliessliche Lizenznehmer der Klage des Patentinhabers oder allfällige Unterlizenznehmer der Klage des ausschliesslichen Lizenznehmers beitreten; im Falle einfacher Lizenzen können die Lizenznehmer der Klage des Patentinhabers beitreten. Sind Letztere von einer Patentverletzung so unmittelbar betroffen, dass ihnen ein eigener Schaden entstanden ist, gebietet es die Prozessökonomie, jenen Schaden direkt geltend machen zu können.

Vorsorgliche Massnahmen (Art. 77 Abs. 5 E-PatG)

Artikel 77 Absatz 5 E-PatG übernimmt für das Patentrecht den Regelungsgehalt von Artikel 38 Absatz 4 DesG. Demnach ist der ausschliessliche Lizenznehmer befugt, die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zu beantragen.

Übergangsbestimmung (Art. 145 Abs. 2 E-PatG)

Nach *Artikel 145 Absatz 2 E-PatG* sind die Artikel 73a und 77 Absatz 5 E-PatG nur auf Lizenzverträge anwendbar, die nach ihrem Inkrafttreten abgeschlossen oder bestätigt worden sind. Die Regelung entspricht der Übergangsbestimmung von Artikel 52 Absatz 4 DesG.

2.4.5.5 Aufhebung der Vorschriften über die Vorprüfung (Art. 59d, Art. 61 Abs. 2, Art. 63a, Art. 72 Abs. 2, Art. 73 Abs. 4, Art. 87 –106a, Art. 139 PatG; Art. 63 Abs. 1 und Art. 86 E-PatG)

Artikel 59d, Artikel 61 Absatz 2, Artikel 63a, Artikel 72 Absatz 2, Artikel 87 – 90, Artikel 96 – 101, Artikel 104 – 106a sowie Artikel 139 PatG beziehen sich auf der amtlichen Vorprüfung unterstellte Patentgesuche. Diese Bestimmungen können angesichts der anstehenden Erledigung der letzten hängigen Gesuche in diesem Jahr (siehe Ziff. 1.4.5) aufgehoben werden. Weiter sind auch die Gliederungstitel vor Artikel 87 und Artikel 96 aufzuheben.

Artikel 73 Absatz 4 PatG sieht vor, dass bei Patenten, die mit amtlicher Vorprüfung erteilt wurde, mit der Schadenersatzklage der Schaden geltend gemacht werden kann, den der Beklagte seit der Bekanntmachung des Patentgesuchs verursacht hat. Mit der Einführung der Veröffentlichung der nationalen Patente (siehe Ziff. 2.1.7) gilt dies unterschiedslos für alle erteilten Patente (siehe Art. 73 Abs. 3 E-PatG). Artikel 73 Absatz 4 PatG kann im Lichte dieser Änderung daher ersatzlos wegfallen.

Artikel 86 Absatz 1 PatG gibt dem Strafrichter bei Patenten ohne Vorprüfung im Falle der Einrede der Nichtigkeit durch den Angeschuldigten die Möglichkeit, nicht dem Angeschuldigten sondern dem Verletzten die Last für eine zivilrechtliche Klage über den Rechtsbestand des Patents aufzuerlegen. Dies ist dann denkbar, wenn der Strafrichter Zweifel an der Gültigkeit hat. Bei Patenten, die auf Neuheit und erfindende Tätigkeit geprüft sind, ist gleiches möglich, wenn der Beklagte Umstände glaubhaft macht, welche die Nichtigkeitseinrede als glaubhaft erscheinen lassen. Mit dem Wegfall der amtlichen Vorprüfung entfällt aber nicht zugleich auch die Bedeutung für diese zweite Variante. Artikel 86 PatG findet nämlich auch auf erteilte

europäische Patente Anwendung. Die vorgeschlagene Neufassung vermeidet eine Bezugnahme auf die amtliche Vorprüfung und behält den bestehenden Regelungsgehalt bei.

Die Aufhebung der Vorschriften über die amtliche Vorprüfung erfordert schliesslich noch wenige redaktionelle Änderungen von Artikel 63 PatG.

2.4.5.6 Gesetzestechnische Anpassungen (Art. 26, 28, 46a Abs. 4 Bst. g, 140h, 142 –144 E-PatG)

Nichtigkeitsgründe (Art. 26 E-PatG)

Die Ziffern dieses Artikels werden neu zu Buchstaben.

Klagerecht (Art. 28 E-PatG)

Artikel 26 Absatz 1 Ziffer 6 PatG wird neu zu Buchstabe d. Der Verweis in Artikel 28 PatG ist entsprechend zu aktualisieren.

Weiterbehandlung (Art. 46a Abs. 4 Bst. g E-PatG)

Artikel 46a Absatz 4 PatG führt eine Reihe von Fristen auf, bei deren Versäumen die Weiterbehandlung ausgeschlossen ist. Buchstabe g erwähnt die Frist für die Auswählerklärung nach Artikel 138 Absatz 2 PatG. Weil diese Frist nicht gegenüber dem Institut einzuhalten ist, fällt sie schon unter Buchstabe a dieser Vorschrift. Buchstabe g soll daher gestrichen werden. Diese Streichung ändert nichts an der bestehenden Rechtslage, der zufolge die Weiterbehandlung für die Frist für die Auswählerklärung ausgeschlossen ist.

Gebühren für ergänzende Schutzzertifikate (Art. 140h E-PatG)

Es wird vorgeschlagen, Artikel 140h Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 PatG zu streichen und in die Patentverordnung überzuführen. Dies würde dem Rechtszustand bei Patenten entsprechen, dem zufolge die Dauer von Fristen nicht im Gesetz sondern in der Verordnung geregelt sind. Der erste Satz von Artikel 140h Absatz 2 PatG wird im Gesetz belassen, damit keine Zweifel entstehen, dass die Jahresgebühren für die gesamte Laufzeit des Zertifikats auf einmal und nicht jährlich zu entrichten sind.

Übergang vom alten zum neuen Recht: Patente (Art. 142 E-PatG)

Der Grundsatz wonach die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht erloschenen Patente von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht unterstehen (Art. 142 Abs. 1 PatG) wird beibehalten. Nicht mehr erforderlich sind jedoch die Absätze 2 und 3 von Artikel 142 PatG. Diese beziehen sich auf Patente, die noch vor dem Inkrafttreten des revidierten Gesetzes im Jahre 1978 erteilt worden sind. Seit dieser Revision sind mehr als 20 Jahre vergangen und da in den letzten Anpassungen des Patentgesetzes keine der in Absatz 2 oder 3 erwähnten Punkte berührt worden sind, bestehen keine Patente mehr, die betroffen sein können.

Übergang vom alten zum neuen Recht: Patentgesuche (Art. 143 E-PatG)

Auch mit Bezug auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes hängigen Gesuche soll der Grundsatz von Absatz 1 bestätigt werden, dass auf solche Gesuche das neue Recht Anwendung finden soll. Die Buchstaben a und d von Absatz 2 sowie Absatz 3 des Artikels 143 PatG sollen jedoch gestrichen werden. Für die Begründung betreffend Absatz 2 Buchstabe a und Absatz 3 kann auf die Erläuterungen zu Artikel 142 Absatz 2 und 3 PatG verwiesen werden. Gerechtfertigt erscheint jedoch die Beibehaltung von Artikel 143 Absatz 2 Buchstabe b und c PatG. Darin werden zwei Gebiete angesprochen, die zwar nicht in dieser Revision des Patentgesetzes, aber in derjenigen von 1995 angepasst worden sind. Diese Bestimmungen werden daher beibehalten. Buchstabe b wird jedoch redaktionell angepasst.

Übergang vom alten zum neuen Recht: Patentierbarkeit (Art. 144 E-PatG)

Die Revision der Regeln zur Patentierbarkeit von Erfindungen von 1978 machte die Einführung einer besonderen Übergangsbestimmung für anhängige Patentgesuche notwendig, die sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts auf Erfindungen bezogen, welche nach dem alten, aber nicht nach dem neuen Recht patentierbar waren. Zwischenzeitlich ist auch diese Regel von keiner Bedeutung mehr und kann ohne Weiteres aufgehoben werden. Zudem vermag auch die letzte Anpassung aus dem Jahre 1995 in Zusammenhang mit der Ratifikation des TRIPS-Abkommens mit Bezug auf die Patentierbarkeit von Erfindungen die Beibehaltung dieses Artikels nicht rechtfertigen.

2.4.6 Anpassung der übrigen immaterialgüterrechtlichen Erlasse

2.4.6.1 Änderung des Urheberrechtsgesetzes (Art. 62, 63, 65, 66a, 67, 75–77f, 81a E-URG)

Keine ausdrückliche Regelung der Durchfuhr

Unter Ziff. 2.4.4 wird ausführlich begründet, weshalb das Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers grundsätzlich auf die Durchfuhr ausgedehnt werden soll und inwieweit das betreffende Verbotungsrecht aber gleichzeitig einzuschränken ist (Art. 8 Abs. 2 und 3 E-PatG). Um in allen Bereichen des Immaterialgüterrechts eine möglichst einheitliche Regelung zu erreichen, wird die für das Patentrecht getroffene Regelung auch für das Marken- und das Designgesetz übernommen (siehe Art. 13 E-MSchG, Art. 9 E-DesG). Keine Anpassung ist für das Urheberrecht vorgesehen: Zum einen wäre die – angesichts der bestehenden Generalklausel ohnehin nur deklaratorische – Erwähnung der Durchfuhr in Artikel 10 URG systemfremd (anderes gilt für die Hilfeleistung der Zollverwaltung, wo heute auch bereits die Ein- und Ausfuhr explizit erwähnt sind), andererseits besteht für die oben erwähnte Einschränkung des Durchfuhrrechts kein Bedürfnis: Aufgrund des im Urheberrecht geltenden Ubiquitätsprinzips sind Werke mit ihrer Schöpfung automatisch weltweit geschützt; die Fälle, in denen durchgeführte Werke im Bestimmungsland keinen urheberrechtlichen Schutz geniessen, sind deshalb vernachlässigbar.

Auskunftsanspruch (Art. 62 Abs. 1 Bst. c und Art. 67 Abs. 1 Bst. b E-URG)

Die *Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c E-URG* und *67 Absatz 1 Buchstabe b E-URG* übernehmen für das Urheberrecht den Regelungsgehalt von Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c DesG (zivilrechtlicher Schutz) bzw. Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe c DesG (strafrechtlicher Schutz). Es kann diesbezüglich auf die vorstehenden Erläuterungen zu Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG verwiesen werden (Ziff. 2.4.4).

Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers (Art. 62 Abs. 3, 65 Abs. 5, 81a E-URG)

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung von Artikel 62 durch einen neuen Absatz 3 soll auch für das Urheberrecht in Übereinstimmung mit Artikel 35 Absatz 4 DesG die Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers sowie die Möglichkeit des Klagebeitritts aller Lizenznehmer festgeschrieben werden. Es kann diesbezüglich auf die vorstehenden Erläuterungen zu den Artikeln 73a und 77 E-PatG verwiesen werden (Ziff. 2.4.5.4).

Artikel 38 Absatz 4 DesG betreffend die Beantragung von vorsorglichen Massnahmen wird in *Artikel 65 Absatz 5 E-URG* übernommen. Die Übergangsbestimmung von *Artikel 81a E-URG* entspricht jener von Artikel 52 Absatz 4 DesG.

Durch den Verweis in Artikel 10 ToG gilt die Regelung im Urheberrecht auch für das Topographengesetz.

Einziehung im Zivilverfahren (Art. 63 Abs. 1 E-URG)

Artikel 63 Absatz 1 E-URG übernimmt für das Urheberrecht den Regelungsgehalt von Artikel 36 DesG. Das Gericht wird explizit auch dazu ermächtigt die Einziehung von vorwiegend der Herstellung widerrechtlicher Gegenstände dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anzuordnen.

Die Regelung der Einziehung im entsprechenden Umfang ist in Artikel 46 des TRIPS-Abkommens ausdrücklich vorgesehen

Mitteilung des Urteils (Art. 66a E-URG)

Die vorgeschlagene Regelung entspricht dem neuen Artikel 70a E-PatG. Es kann diesbezüglich auf die dortigen Erläuterungen (Ziff. 2.4.4) verwiesen werden.

Hilfeleistung der Zollverwaltung (Art. 75–77f E-URG)

Die Neufassung der Artikel 75 bis 77f E-URG über die Hilfeleistung der Zollverwaltung entspricht der neuen Regelung der Artikel 86a bis 86i E-PatG. Es kann diesbezüglich auf die dortigen Erläuterungen (Ziff. 2.4.4) sowie auf die Ausführungen unter Ziff. 1.4.4 verwiesen werden.

2.4.6.2 Änderung des Topographengesetzes (Art. 5 ToG)

Zur Wahrung einer möglichst weitreichenden Kohärenz zwischen den verschiedenen immaterialgüterrechtlichen Spezialerlassen soll die neue Regelung der Durchfuhr auch in *Artikel 5 E-ToG* verankert werden, welcher dazu neu in zwei Absätze zu un-

terteilen ist. Im Übrigen kann auf die vorstehenden Erläuterungen zu Artikel 8 Absätze 2 und 3 E-PatG verwiesen werden (Ziff. 2.4.4).

Die Änderungen des Urheberrechts im Bereich des zivilrechtlichen Schutzes (Auskunftsanspruch, Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers, Einziehung im Zivilverfahren, Mitteilung des Urteils) sowie im Bereich der Hilfeleistung der Zollverwaltung gelten durch die Verweis in den Artikeln 10 und 12 ToG auch für das Topographengesetz.

2.4.6.3 Änderung des Markenschutzgesetzes (Art. 13, 41, 53, 54, 55, 57, 59, 78a, 61, 62, 70–72d E-MSchG)

Inhalt des Ausschliesslichkeitsrechts: Ausdehnung auf die Durchfuhr (Art. 13 Abs. 2 Bst. d, 61 Abs. 1 Bst. b, 62 Abs. 3 E-MSchG)

Um in allen Bereichen des Immaterialgüterrechts eine möglichst einheitliche Regelung zu erreichen, wird das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers mit Blick auf die Durchfuhr in gleicher Weise ausgedehnt wie im Patentrecht. Die Ergänzung von *Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d E-MSchG* und der neue *Absatz 2^{bis}* entsprechen deshalb inhaltlich dem neuen *Artikel 8 Absätze 2 und 3 E-PatG*. Es kann diesbezüglich auf die dortigen Erläuterungen verwiesen werden.

Trotz unterschiedlichem Wortlaut stimmen die Handlungen, welche nach Artikel 61 MSchG eine strafbare Markenrechtsverletzung ausmachen, mit dem Katalog der Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers nach Artikel 13 Absatz 2 MSchG inhaltlich überein. Um diese Kohärenz beizubehalten, wird in *Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe. b E-MSchG* explizit festgehalten, dass die Ein- und Ausfuhr sowie neu auch die Durchfuhr von widerrechtlich mit einer Marke versehenen Waren strafbar sind. Soweit die Durchfuhr nach Artikel 13 Absatz 2^{bis} E-MSchG zivilrechtlich nicht verboten werden kann, liegt auch keine Verletzung des Markenrechts vor. Die Strafbarkeit der widerrechtlichen Durchfuhr entspricht der Regelung des Designgesetzes, welches in Artikel 41 Absatz 1 DesG jeglichen widerrechtlichen Gebrauch des Designs für strafbar erklärt, wozu nach Artikel 9 Absatz 1 DesG grundsätzlich auch die Durchfuhr gehört.

Nach der geltenden Regelung von Artikel 62 Absatz 3 MSchG wird wegen betrügerischen Markengebrauchs bestraft, wer Waren, von denen er weiss, dass sie zur Täuschung im geschäftlichen Verkehr dienen sollen, einführt, ausführt oder lagert. In der neuen Fassung von *Artikel 62 Absatz 3 E-MSchG* gilt dies auch für die Durchfuhr solcher Waren.

Weiterbehandlung (Art. 41 Abs. 1 E-MSchG)

Artikel 41 MSchG setzt gegenwärtig die Rückweisung eines Gesuchs in Markensachen durch das IGE voraus, damit eine Weiterbehandlung verlangt werden kann. Das IGE lässt durch seine liberale Auslegungspraxis jedoch auch ein Gesuch um Weiterbehandlung zu, ohne dass vorgängig ein Rückweisungsentscheid ergangen wäre, so z.B. wenn der Markeninhaber eine Frist versäumt hat und dies bemerkt, bevor das IGE die Rückweisung verfügt hat. Um Artikel 41 MSchG mit dieser bewährten Praxis in Einklang zu bringen, wird vorgeschlagen, Artikel 41 Absatz 1 MSchG anzupassen. Ein Gesuch um Weiterbehandlung des Verfahrens setzt somit keinen Rückweisungsentscheid in einer Markensache mehr voraus. Artikel 41

Absatz 1 E-MSchG übernimmt die Formulierung von Artikel 31 Absatz 1 DesG, welche ihrerseits mit der Regelung betreffend Patentsachen übereinstimmt.

Klage auf Übertragung der Marke (Art. 53 Abs. 3 und 4 E-MSchG)

Artikel 53 Absatz 3 E-MSchG regelt in Anlehnung an Artikel 29 Absatz 3 PatG und Artikel 34 Absatz 3 DesG den Fall, dass gutgläubigen Dritten vor Anhebung der Abtretungsklage eine Lizenz oder andere Rechte eingeräumt worden sind.

Um jeden Zweifel auszuschliessen, werden in *Absatz 4* ausdrücklich alle Schadenersatzansprüche vorbehalten. In Betracht fallen beispielsweise die Ansprüche der obsiegenden Klägerin gegenüber einer nichtberechtigten Hinterlegerin auf Ersatz des Schadens, der ihr durch die Einräumung einer Lizenz nach Absatz 3 entsteht und der durch die Gegenleistung des Lizenznehmers unter Umständen nicht voll gedeckt wird; oder, wenn die Abtretungsklage nicht gegen die nichtberechtigte Hinterlegerin selbst, sondern gegen deren „Rechtsnachfolgerin“ geführt worden ist, die Ansprüche dieser Rechtsnachfolgerin gegenüber der nichtberechtigten Hinterlegerin.

Mitteilung des Urteils (Art. 54 E-MSchG)

Die vorgeschlagene Regelung entspricht dem neuen Artikel 70a E-PatG. Es kann diesbezüglich auf die dortigen Erläuterungen verwiesen werden (Ziff. 2.4.4).

Auskunftsanspruch (Art. 55 Abs. 1 Bst. c und Art. 61 Abs. 2 E-MSchG)

Die *Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe c E-MSchG* und *61 Absatz 2 E-MSchG* übernehmen für das Markenrecht den Regelungsgehalt von Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe c DesG (zivilrechtlicher Schutz) bzw. Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe c DesG (strafrechtlicher Schutz). Es kann diesbezüglich auf die vorstehenden Erläuterungen zu Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b E-PatG verwiesen werden (Ziff. 2.4.4).

Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers (Art. 55 Abs. 4, 59 Abs. 5, 78a E-MSchG)

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung von Artikel 55 MSchG durch einen neuen Absatz 4 soll auch für das Markenrecht in Übereinstimmung mit Artikel 35 Absatz 4 DesG die Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers sowie die Möglichkeit des Klagebeitritts aller Lizenznehmer festgeschrieben werden. Es kann diesbezüglich auf die vorstehenden Erläuterungen zu den Artikeln 73a und 77 E-PatG verwiesen werden (Ziff. 2.4.5.4).

Artikel 38 Absatz 4 DesG betreffend die Beantragung von vorsorglichen Massnahmen wird in *Artikel 59 Absatz 5 E-MSchG* übernommen. Die Übergangsbestimmung von *Artikel 78a E-MSchG* entspricht jener von Artikel 52 Absatz 4 DesG.

Einziehung im Zivilverfahren (Art. 57 Abs. 1 E-MSchG)

Artikel 57 Absatz 1 E-MSchG übernimmt für das Markenrecht den Regelungsgehalt von Artikel 36 DesG. Es kann diesbezüglich auf die vorstehenden Erläuterungen zu Artikel 63 E-URG verwiesen werden (Ziff. 2.4.6.1).

Hilfeleistung der Zollverwaltung (Art. 70–72f E-MSchG)

Die Neufassung der Artikel 70 bis 72f E-MSchG über die Hilfeleistung der Zollverwaltung entspricht der neuen Regelung der Artikel 86a bis 86i E-PatG. Es kann diesbezüglich auf die dortigen Erläuterungen (Ziff. 2.4.4) sowie auf die Ausführungen unter Ziff. 1.4.4 verwiesen werden.

2.4.6.4 Änderung des Designgesetzes (Art. 9, 40, 46–49 E-DesG)

Inhalt des Ausschliesslichkeitsrechts: Einschränkung der Durchfuhr (Art. 9 Abs. 1^{bis} E-DesG)

Um in allen Bereichen des Immaterialgüterrechts eine möglichst einheitliche Regelung zu erreichen, wird das Ausschliesslichkeitsrecht der Designinhaberin mit Blick auf die Durchfuhr an die neuen Bestimmungen des Patentrechts angepasst. Der neue *Artikel 9 Absatz 1^{bis} E-DesG* entspricht deshalb dem neuen *Artikel 8 Absatz 3 E-PatG*. Es kann diesbezüglich auf die dortigen Erläuterungen verwiesen werden (Ziff. 2.4.4).

Mitteilung des Urteils (Art. 40 E-DesG)

Die vorgeschlagene Regelung entspricht dem neuen Artikel 70a E-PatG. Es kann diesbezüglich auf die dortigen Erläuterungen verwiesen werden (Ziff. 2.4.4).

Hilfeleistung der Zollverwaltung (Art. 46–49 E-DesG)

Die Neufassung der *Artikel 46 bis 49 E-DesG* über die Hilfeleistung der Zollverwaltung entspricht der neuen Regelung der Artikel 86a bis 86i E-PatG. Es kann diesbezüglich auf die dortigen Erläuterungen (Ziff. 2.4.4) sowie auf die Ausführungen unter Ziff. 1.4.4 verwiesen werden. Die redaktionelle Ergänzung von *Artikel 47 Absatz 1 E-DesG* („klageberechtigt“) ist erforderlich, weil die Klagebefugnis des Lizenznehmers nach Artikel 35 Absatz 4 DesG erst im Rahmen der parlamentarischen Beratungen zum Designgesetz auf ausschliessliche Lizenznehmer beschränkt wurde, dabei aber die entsprechende Anpassung von Artikel 47 Absatz 1 DesG vergessen ging.

3 Auswirkungen

3.1 Auswirkungen auf den Bund und auf Kantone und Gemeinden

Die vorgeschlagenen Änderungen des Patentrechts sind ganz überwiegend vom IGE zu vollziehen. Da das IGE in den Bereichen Finanzen, Personal und Informatik autonom ist, hat die Vorlage keine Auswirkungen auf den Bundeshaushalt oder den Haushalt der Kantone und Gemeinden.

Auch die Schaffung eines Bundespatentgerichts hat keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund oder auf Kantone und Gemeinden. Das Gericht wird aus den streitwertbezogenen Gebühren und gegebenenfalls aus den Patentjahresgebühren

finanziert werden können. Der Finanzhaushalt des Bundes würde durch die neue Aufgabe daher nicht zusätzlich belastet. Die Kantone, welche bislang die Kosten für die Rechtsprechungsorgane in Patentrechtsstreitigkeiten zu tragen hatten, würden demgegenüber entlastet.

Ein gewisser Mehraufwand beim Bund ergibt sich aus der Verankerung der Hilfeleistung der Zollverwaltung auch im Patentgesetz und den Ausbau jener Hilfeleistung in allen Spezialgesetzen des Immaterialgüterrechts, wo namentlich das Tätigwerden der Zollbehörden auf die Durchfuhr ausgedehnt und ein vereinfachtes Verfahren zur Vernichtung von widerrechtlichen Waren eingeführt wird. Unter Berücksichtigung dieser neuen Aufgaben und der in den letzten Jahren festgestellten starken Zunahme von Pirateriefällen an der Grenze rechnet die Zollverwaltung mit einem Mehrbedarf von 8–10 Stellen, wovon eine bei der Oberzolldirektion anzusiedeln wäre. Durch die Möglichkeit der Zollbehörden, für ihre Tätigkeit Gebühren zu erheben, wird bereits ein massgeblicher Teil der entstehenden Verwaltungskosten gedeckt. Soweit Kosten beim Bund verbleiben (v.a. für die Sicherung von Beweismitteln, sofern später kein Haftungsprozess wegen unbegründeter Vernichtung geführt wird), werden diese dadurch gerechtfertigt, dass die Schweiz ein dem europäischen Standard entsprechendes Zollhilfeinstrumentarium zur Verfügung stellt und damit einen wirkungsvollen Beitrag im internationalen Kampf gegen Nachahmung und Piraterie leistet.

3.2 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

3.2.1 Notwendigkeit und Möglichkeit staatlichen Handelns

Patente sind ein Instrument für Investitionsanreize in Forschung und Entwicklung und sie werden als notwendige Vorbedingung angesehen für den Fortschritt von Wissenschaft und Technologie. Ein Patent auf eine Erfindung garantiert seinem Halter das Recht, andere von der kommerziellen Nutzung der geschützten technischen Erfindung auszuschliessen. Dabei besteht ein Ausgleich zwischen einerseits der Offenlegung detaillierter Informationen durch den Erfinder in der Patentschrift und der Gewährung eines zeitlich begrenzten Monopols für die kommerzielle Nutzung der Erfindung andererseits¹²¹. Das Patentsystem dient somit sowohl als Anreizsystem für die Schaffung neuen, ökonomisch wertvollen Wissens als auch als Mechanismus, dieses Wissen zu verbreiten.

Das ökonomische Argument für Patentschutz ist Marktversagen bei technologischem Wissen. Technologisches Wissen ist ein öffentliches Gut. Seine Nicht-Ausschliessbarkeit (andere können von seiner Nutzung nicht ausgeschlossen werden) zusammen mit der Eigenschaft der Nicht-Rivalität (die Nutzung von technologischem Wissen einer Partei schliesst die Nutzung durch andere Parteien nicht aus oder begrenzt sie) führen unter der Bedingung eines freien Marktes dazu, dass der Anreiz neues technologisches Wissen zu schaffen verloren geht¹²². Dies ist das klassische Argument für einen regulativen Staatseingriff in der Form eines effektiven Systems geistiger Schutzrechte. Patente sind dazu da, einen Markt für

¹²¹ Vergl.: ERICH KAUFER, *The Economics of the Patent System*, London, Paris, New York, 1989.

¹²² Vergl.: PAUL GEROSKI, *Markets for Technology: Knowledge, Innovation and Appropriability*. In: Stoneman (ed.): *Handbook of the economics of innovation and technological change*, London, 1995.

Wissen zu schaffen für Innovatoren, der es ermöglicht das Problem der Nicht-Ausschliesslichkeit zu bewältigen und zugleich die maximale Verbreitung von technologischem Wissen zu gewährleisten.

Die Patentdichte eines Landes ist ein zentraler Indikator für den Stand seiner technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung. So liegt die Schweiz im Global Competitiveness Report 2002-2003¹²³ allein dank der Zunahme der von Schweizer Unternehmen registrierten Patenten auf Rang 6¹²⁴. Schweizer Unternehmen melden zudem weltweit pro Einwohner am meisten Triade-Patente an (Patente, die am Europäischen, US-Amerikanischen und Japanischen Patentamt angemeldet werden)¹²⁵. Patentschutz und Innovationskraft eines Landes gehören untrennbar zusammen¹²⁶. Beide sind für den Wirtschaftsstandort Schweiz von grosser Bedeutung. Die gegenwärtig sehr gute Position der Schweiz ist jedoch weder unangefochten noch selbstverständlich.

Betrachtet man die Entwicklung der Patentanmeldungen, so weist die Biotechnologie weltweit überproportional ansteigende Zahlen auf. In der Schweiz zeigen gerade kleine Firmen das höchste Innovationspotential gemessen an Patenten pro Mitarbeiter, die in der Forschung und Entwicklung arbeiten¹²⁷. Biotechnologische Forschung erfordert hohe und risikoreiche Investitionen; ausserdem können ihre Ergebnisse verhältnismässig leicht kopiert werden. Deshalb ist der Schutz des Geistigen Eigentums eines der zentralen Anliegen der auf diesem Gebiet tätigen Forschungsinstitute und Unternehmen. Die Revision soll daher Rahmenbedingungen schaffen, welche ein innovatives Klima und die Entwicklung dieses Wirtschaftssektors begünstigen. Sie soll dazu beitragen, dass es der Schweiz auch in Zukunft gelingt, sich bei der Technologieentwicklung unter den leistungsfähigsten Ländern zu behaupten.

Fragen des Schutzes geistigen Eigentums sind heutzutage in ihrem internationalen Kontext zu sehen. Die Harmonisierung und gegenseitige Anerkennung von geistigen Eigentumsrechten wird von Privatfirmen als entscheidender Faktor des internationalen Handels angesehen. Schweizer Biotechnologieunternehmen sind einem wachsenden internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Deshalb sind ein wirksamer Patentschutz und klare Vorschriften, die den konfliktfreien internationalen Handel begünstigen, ein Schlüsselfaktoren für Innovation und zugleich eine Vorbedingung, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können.

Unterschiedliche nationale Systeme von Immaterialgüterrechten und unterschiedliche nationale Schutzniveaus bzw. unterschiedliche Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung können nichttarifäre Handelshemmnisse aufbauen¹²⁸. Deshalb, und um Biotechnologieunternehmen die für sie notwendigen gleichen internationalen Investitionsrahmenbedingungen bieten zu können, hat die Angleichung des

¹²³ Global Competitiveness Report 2002-2003 des World Economic Forum, <<http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Competitiveness+Programme%5CReports%5CGlobal+Competitiveness+Report+2002-2003>>.

¹²⁴ Siehe <http://www.weforum.org/pdf/gcr/GCR_2002_2003/GCR_Rankings_2002_03.pdf>. Im Vorjahr rangierte die Schweiz lediglich auf Platz 15.

¹²⁵ Vgl. OECD, Compendium of Patent Statistics 2003, Paris, S. 20.

¹²⁶ Vgl. OECD, Patents and Innovation: Trends and Policy Challenges, 2004, Paris, S. 9ff.

¹²⁷ Biotechnologie-Umfrage IGE, Ziff. 4.3, Figure 10.

¹²⁸ KEITH MASKUS, Intellectual Property Rights in the Global Economy, Washington 2000, S. 110 ff.

nationalen Rechts an die EU-Biotechnologie-Richtlinie eine wichtige Bedeutung für die Schweiz.

Im Jahr 2002 führte das IGE eine breite Umfrage bei den in der Bio- und Gentechnologie tätigen Unternehmen und Forschungsinstituten in der Schweiz durch. Diese ergab, dass die unklare rechtliche Situation bezüglich biotechnologischer Erfindungen in der Europäischen Union und der Schweiz (insbesondere im Vergleich mit den USA) von den befragten Unternehmen als problematisch empfunden wird. Die Teilnehmer der Umfrage befürworteten daher grundsätzlich die Angleichung des Patentgesetzes an die EU-Biotechnologie-Richtlinie¹²⁹.

Das Patentsystem ist ein wirtschaftspolitisches Instrument, das darauf abzielt, ein Interessengleichgewicht für verschiedene gesellschaftliche Gruppen herzustellen. Einerseits soll es die richtigen und notwendigen Anreize für Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen und einer möglichst breiten Verbreitung technologischen Wissens dienen. Andererseits soll das Patent als Ausschlussrecht zu keiner wesentlichen Zugangsbehinderung zu technologischem Wissen, insbesondere aber zu keiner Behinderung der Forschung führen.

Der Gesetzgeber hat dabei das richtige Gleichgewicht zu finden. Dies kann nur durch eine Reihe spezifischer Regulierungsmassnahmen innerhalb des Patentgesetzes geschehen, deren ökonomische Auswirkungen schwer empirisch zu überprüfen oder zu quantifizieren sind. Der Handlungsfreiraum wird dabei durch die internationalen Verpflichtungen der Schweiz begrenzt.

Der vorliegende Gesetzesentwurf enthält ein sorgsam austariertes Massnahmenpaket. Dieses stützt sich auf Konsultationen verschiedenster betroffener Gruppierungen in der Schweiz, berücksichtigt die aktuellen nationalen und internationalen Rahmenbedingungen und schöpft den vorhandenen Handlungsfreiraum aus.

3.2.2 Auswirkungen auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen

Patentinhaber

Ein wirksamer Patentschutz für biotechnologische Erfindungen ist nicht nur im Interesse weltweit operierender Pharma-Konzerne. Kleine forschungsintensive Biotechnologie-Unternehmen sind zur Finanzierung ihrer Forschungs- und Entwicklungskosten auf fremdes Kapital angewiesen. Investoren gehen das hiermit verbundene Risiko jedoch nur ein, wenn die für den Geschäftserfolg wesentlichen Produkte oder Verfahren durch Patente geschützt sind und Rechtssicherheit besteht. Da kleinere Unternehmen nicht immer über die notwendigen Ressourcen verfügen, Forschungsergebnisse in vermarktungsfähige Produkte umzusetzen, besteht ein Interesse an einer Kooperation mit anderen Unternehmen. Für viele kleine Biotechnologiefirmen sind oftmals Patente der einzige kommerzialisierbare Wertfaktor. Der Patentschutz sichert die Forschungsergebnisse und bietet eine gute Verhandlungsposition bei der Suche nach einem potenziellen Kooperationspartner.

¹²⁹ Biotechnologie-Umfrage IGE, Ziff. 7.3 Figures 31 und 32.

Bedenken, dass Patente die biotechnologische Forschung behindern¹³⁰, konnten bislang nicht bestätigt werden. Das IGE hat diese Bedenken in seine Biotechnologiebefragung mit aufgenommen und dazu ein Meinungsbild der unterschiedlichen Gruppierungen der biotechnologischen Industrie (Grossindustrie, kleine und mittlere Unternehmen, private und staatliche Forschung) in der Schweiz erstellt. Der vorliegende Gesetzesentwurf hat die jeweiligen Bedürfnisse in der Formulierung der konkreten Massnahmen berücksichtigt.

Konsumenten

Einerseits ist davon auszugehen, dass patentierte Produkte einen höheren Marktpreis haben als nicht patentierte Produkte. Andererseits dienen die einzelnen Massnahmen der Sicherstellung der biotechnologischen Forschung in der Schweiz und somit letzten Endes auch den Konsumenten, denen, insbesondere im medizinischen Bereich, die Ergebnisse dieser Forschung zugute kommen. Insofern profitieren die Konsumenten in der Schweiz mittelbar von der Gesetzesrevision. So schützen die vorgesehenen Massnahmen zur Bekämpfung von Nachahmung und Piraterie neben den Produzenten auch die Konsumenten vor Täuschungen über Qualität und Echtheit von Produkten und dienen nicht zuletzt auch unter Sicherheitsaspekten dem Konsumentenschutz.

Entwicklungsländer

Die in der Gesetzesvorlage vorgeschlagenen Massnahmen wirken sich nur in der Schweiz unmittelbar auf die Wirtschaft aus. Ausserhalb der Landesgrenzen haben Änderungen im nationalen Patentrecht keine direkten Effekte und vermögen erst recht nicht die wirtschaftliche Entwicklung der Länder der dritten Welt nachhaltig zu beeinflussen. Entwicklungsländer entziehen sich der territorialen Wirkung des Schweizer Patentrechts. Die vorgesehenen Massnahmen zielen auf einen positiven Innovationseffekt und insofern auch eine indirekte positive Auswirkung auf Entwicklungsländer. Die neuen Produkte/Prozesse werden mittel/langfristig auch den Entwicklungsländern zur Verfügung stehen. Die Einführung einer Exportzwangslizenz für pharmazeutische Produkte sowie die Angabe der Quelle einer genetischen Ressource oder von traditionellem Wissen unterstützen Anliegen der Entwicklungsländer und ermöglichen ihnen am Nutzen der betreffenden Erfindungen zu partizipieren. Es würden allerdings zu hohe Erwartungen in die Änderung des nationalen Patentrechts gesteckt, forderte man in diesem Kontext Lösungen von globalen Problemen wie der Ernährungssicherheit, der Gesundheitsvorsorge, des Umweltschutzes.

Landwirtschaft

Patentierungen im Bereich der Landwirtschaft können einerseits potentiell den Zugang von Pflanzenzüchtern zu Pflanzenmaterial erschweren und dadurch die Weiterentwicklung von Saatgut einschränken. Andererseits sorgt aber gerade das Forschungsprivileg dafür, dass patentierte pflanzliche Ressourcen für die Entwicklung neuer Sorten frei verwendet werden dürfen. Ferner haben die vorgesehenen Massnahmen zur Forschungsförderung einen direkten Einfluss auf die Sicherstellung und Verbesserung der Lebensmittelkette in der Schweiz und in der

¹³⁰ Für einen Überblick siehe: OECD Genetic Inventions, IPRs and Licensing Practices: Evidence and Policies, 2003. Insbesondere: MICHAEL HELLER / REBECCA EISENBERG, Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. Science 1998, Vol. 280, S. 698-701.

dritten Welt. So gehen Ergebnisse der biotechnologischen Forschung u.A. in verbesserte Produktionsmethoden für den Anbau von Mais, Weizen und Reis ein.

3.2.3 Beurteilung einzelner konkreter Massnahmen

Bei der Beurteilung der einzelnen konkreten Massnahmen ist es schwierig, ihre wirtschaftlichen Auswirkungen zu prognostizieren und zu quantifizieren. Überwiegend sind diese indirekter Art. Die im Folgenden aufgeführten einzelnen Massnahmen dienen insbesondere dem Bestand und der Weiterführung der Grundlagenforschung in der Schweiz. Positive wirtschaftspolitische Auswirkungen sind indirekt durch die nutzvolle Anwendung der zusätzlichen durch diese Massnahmen geförderten Forschungsergebnisse zu erwarten.

Ausschlüsse von der Patentierung

Patentierungsausschlüsse beinhalten generell ein Potential der Behinderung zukünftiger Forschung, das im Rahmen des bestehenden Werte und Moralsystems bei der Formulierung der einzelnen Ausschlüsse des Patentrechts berücksichtigt werden sollte. Die vorgeschlagenen Ausschlüsse der Patentierung sind so gewählt, dass sie einerseits die gesellschaftspolitischen Befindlichkeiten von heute respektieren, andererseits aber der Forschung und Entwicklung in zukunftsorientierte Technologien, deren Reichweiten heute noch nicht absehbar sind, nicht vorgreifen oder diese behindern. Die Feinsteuerung der Forschungsentwicklung sowie die Verhinderung des Missbrauchs neuer Technologien kann aber nicht über das Patentrecht erfolgen, da dieses hierfür nicht das geeignete Instrument ist. Vielmehr muss dies eine Zielsetzung der jeweiligen Sachgesetzgebung bleiben, welche die Voraussetzungen und Modalitäten der Nutzung der Technologien regelt.

Forschungsprivileg

In einem Bericht¹³¹ der OECD wurde festgestellt, dass die meisten OECD Länder mit einem formellen oder informellen Forschungsprivileg einigermaßen gut arbeiten. Trotzdem besteht ein Bedürfnis, die Abgrenzung zwischen Forschung und kommerziellem Nutzen und Folgeanforderungen für Lizenzvereinbarungen zu klären. Zwar kann ein breit angelegtes Forschungsprivileg Anreizverluste für Forschung in Mittel der Forschung bedeuten. Doch kann das Fehlen eines Forschungsprivilegs oder eine sehr restriktive Ausgestaltung eine negative Signalwirkung auf den Fortschritt der Grundlagenforschung haben. Im Vergleich mit anderen Mitteln, die den Zugang zu patentierten Forschungsergebnissen erleichtern, ist die Einführung eines Forschungsprivilegs als sehr nutzbringend für die Schweiz zu beurteilen.

¹³¹ OECD, Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices: Evidence and Policies, 2003.

Zweckgebundener Stoffschutz für Sequenzen oder Teilsequenzen menschlicher Gene

Durch die Zweckbindung von Patenten für Sequenzen oder Teilsequenzen menschlicher Gene wird verhindert, dass ein weitreichender Schutz, der die Multifunktionalität von Genen umfasst, die Forschung behindern könnte. Diese Massnahme verhindert abhängige Patente und schafft damit einen Anreiz für die Erforschung der verschiedenen Funktionen von Genen.

Zwangslizenzen

Zwangslizenzen setzen die Rechte des Patentinhabers teilweise ausser Kraft und sind insofern im Sinne einer Ausnahmeregelung zu verstehen, die einer restriktiven Handhabung unterliegen sollten. Zwangslizenzen bei DNA Patenten erweisen sich insbesondere dort als angebracht, wo die Gefahr eines Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung von Patenten latent ist. Zwangslizenzen sind als eine Massnahme zu verstehen, die bei Problemfällen den Zugang zu Forschungsergebnissen und deren Weiterentwicklung sicherstellen soll. Ihre Wirksamkeit ergibt sich weniger aus der Häufigkeit, mit der sie ausgesprochen werden, als vielmehr aus dem Druck, den sie zugunsten einer einvernehmlichen Lösung zu erzeugen imstande sind.

Massnahmen zur Bekämpfung von Nachahmung und Piraterie

Nach Angaben der betroffenen Industrien (insbes. Uhren, Schmuck, Luxusgüter und Pharmazeutika) gehen jährlich Millionenbeträge durch Nachahmung und Piraterie verloren. Effektivere Massnahmen zur Bekämpfung von Nachahmung und Piraterie im Rahmen des Patentgesetzes werden insofern dringend gefordert, auch unter Einbeziehung der entsprechenden Zollbestimmungen. Die Massnahmen zur Bekämpfung von Nachahmung und Piraterie in der aktuellen Gesetzesvorlage sind grundsätzlich positiv zu beurteilen. Sie sollen das Aufkommen von Raubkopien und den daraus folgenden Schaden für die Produzenten der originären Produkte verhindern bzw. eine effektivere Rechtsdurchsetzung ermöglichen.

Schaffung eines Bundespatentgerichtes

Die Zuständigkeit der Kantonsgerichte in immaterialgüterrechtlichen Streitsachen wird seit langem von den interessierten Wirtschaftskreisen moniert und ist unter Effizienzgesichtspunkten unbefriedigend. Die Schaffung eines Bundespatentgerichtes würde dem Rechnung tragen und auch der anhaltenden Heranbildung von Fachkompetenzen förderlich sein. Ferner ist unter der Berücksichtigung der üblichen Patentstreitwerte davon auszugehen, dass ein solches Gericht sich selbst aus den Gebühreneinnahmen finanzieren könnte.

3.2.4 Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft

Bei der Beurteilung der Auswirkungen der Vorlage auf die Gesamtwirtschaft ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Massnahmenkatalog überwiegend um Massnahmen der Feinregulierung handelt, die versuchen, ein bestehendes und gut funktionierendes Patentsystem zu verbessern, bzw. bestrebt sind, dieses den Bedürfnissen aktuellster technologischer Strömungen anzupassen.

Der Sinn und Zweck von Immaterialgüterrechten ist die Erhöhung des Innovationsaufkommens in Märkten, in denen der freie Markt Innovation behindert. Innovation schafft mehr Arbeitsplätze, höheres Wachstum und damit eine Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Die ökonomischen Auswirkungen der einzelnen Regulierungsmassnahmen im Patentbereich lassen sich nicht konkret messen, insbesondere weil Innovation und Patentschutz nicht als Glieder in einer linearen Kausalkette zu verstehen sind, sondern einem interaktiven Geflecht verschiedenster Faktoren¹³² des Innovationsprozesses unterliegen¹³³.

Die Schweiz nimmt international bei der technologischen Entwicklung eine Spitzenposition ein. Dies gilt insbesondere für die Biotechnologie. In Europa rangiert sie nach der Zahl der Biotechnologieunternehmen auf Platz 5. Im Jahre 2002 gab es 129 Biotechnologieeinheiten¹³⁴ in der Schweiz, darunter einige der innovativsten Biotechnologieunternehmen der Welt. Zusammen mit den USA, Japan, Grossbritannien und Deutschland gehört die Schweiz zu den wenigen Ländern, in denen bedeutende Pharma-Grundlagenforschung betrieben wird. Diese Position spiegelt sich insbesondere wieder in einem starken Patentrecht¹³⁵ und einer vergleichsweise starken Nutzung des Patentrechts¹³⁶ im internationalen Vergleich. Insofern ist das Patentsystem auch ein Ausdruck der innovativen Leistungsfähigkeit der Schweiz.

Bei den konkret vorgesehenen Regulierungsmassnahmen handelt es sich um Massnahmen, die einerseits Klarheit und Rechtssicherheit schaffen (Ausschlüsse von der Patentierung, Abgrenzung von Erfindung und Entdeckung, Schutz für Sequenzen und Teilsequenzen von Genen, Private Benutzung, Züchterprivileg) und andererseits um Massnahmen, die den Innovationsprozess in der Schweiz anregen sollen (Abgrenzung, Schutz für Sequenzen und Teilsequenzen von Genen, Forschungsprivileg, Massnahmen zur Bekämpfung von Nachahmung und Piraterie).

Es ist davon auszugehen, dass ein Ausbau des Patentsystems zu einer Erhöhung des Handels mit Gütern, die mit technologischem Wissen behaftet sind, führt und dass dies den Markteintritt von Firmen, deren Geschäftskonzept auf wissensbasierten Gütern aufbaut, erleichtert. Ein Ausbau des Patentrechts wird voraussichtlich zu einer Erhöhung der Patentanmeldungen führen. Es ist davon auszugehen, dass stärkere und klarer definierte Patentrechte zu einer Erhöhung des Innovationsaufkommens in der Biotechnologie führen.

In Ihrer Reichweite unklar definierte Patente führen demgegenüber nicht nur zu mehr Rechtsunsicherheit, sondern beeinträchtigen auch die Qualität des Patentsystems. Dies kann dazu führen, dass Investitionen verringert werden und dass sich die Kommerzialisierung von Innovationen verzögert. Ferner kann dies bei

¹³² Siehe das Model von STEPHEN KLINE / NATHAN ROSENBERG, An Overview of Innovation, Washington 1986, S. 275-305.

¹³³ Zu den verschiedensten Wirkungsmechanismen des Patentschutzes im Prozess des ökonomischen Wachstums siehe: DANIEL, GOULD, WILLIAM GRUBEN, The role of intellectual property rights in economic growth, Journal of Development Economics, Vol. 48 (1996) 323-350.

¹³⁴ ERNST & YOUNG, Endurance, The European Biotechnology Report 2003, London, Figure 1.

¹³⁵ Siehe die Schweiz im internationalen Vergleich: WILLIAM PARK, Index of patent rights' Economic Freedom of the World, Annual Report, 2002, Chapter 2.

¹³⁶ Vergl. OECD Compendium of Patent Statistics 2003 und Allansdottir, A., Bonaccorsi, A. et al.: Innovation and competitiveness in European Biotechnology, European Commission Enterprise papers No 7, 2002.

kumulativen Technologien den technologischen Fortschritt verringern und das Niveau der Rechtsfragmentierung erhöhen. Patente, die nicht oder nicht eindeutig mit den Patentierungskriterien übereinstimmen, geben mehr Anlass, den Wettbewerb unangemessen zu beeinflussen. Es ist naheliegend, dass eine geringere Patentqualität auch einhergeht mit einem höheren Niveau an Patentverletzungen und Patentklagen. Dem tritt die Vorlage nicht nur durch spezifische Massnahmen im Bereich der Biotechnologie entgegen, sondern auch durch eine massvolle Stärkung des nationalen Verfahrens (fakultative Recherche, Berufsregelung für Patentanwälte, etc.).

In der Schweiz konnten weder übertrieben starke Abhängigkeiten von Vorgängerpatenten, die den Zugang zu Technologien versperren, bzw. Schwierigkeiten, technologische Gebiete wegen zu vieler und überlappender Patente zu erschliessen noch ein systematischer Missbrauch des Patentsystems bei biotechnologischen Patenten festgestellt werden. Das Forschungsprivileg lässt sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die angewandte Forschung viel Raum und unterstellt letztlich nur die Vermarktung der Forschungsergebnisse dem Patentrecht. Dennoch beinhaltet die vorliegende Revision eine Reihe von Vorschlägen, welche das dem Patentsystem inhärente Ziel der Förderung der Forschung und Entwicklung sicherstellen: So etwa die Konkretisierung des Erfindungsbegriffs und der Voraussetzung der gewerblichen Anwendbarkeit durch das Erfordernis der konkreten Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit von Nukleotidsequenzen und die relativierte Abhängigkeit bei sich überlappenden Nukleotidsequenzen. Die sorgsam austarierten Grenzen des Patentschutzes sollen in Ihrer Wirkung dafür sorgen, dass eventuelle negative Auswirkungen auf den freien Markt auf ein Minimum beschränkt werden. Mit der Voraussetzung der konkreten Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit einer Nukleotidsequenz werden spekulative Patentanmeldungen wirksam eingedämmt.

Für die Schweiz ist das Patentsystem (Patente und Lizenzen) ein wichtiger Anreiz für Investitionen in Forschung und Entwicklung und für die Schaffung von Innovationen, für die Stimulierung der Forschung und für die Verbreitung von Wissen. Die Vorlage festigt auf der Grundlage der bestehenden Rechtspraxis den Patentschutz für Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur und klärt einzelne Abgrenzungsfragen. Die vorgeschlagenen Änderungen verbessern den bestehenden Patentschutz für biotechnologische Erfindungen in der Schweiz. Sie fördern die Wettbewerbsfähigkeit der biotechnologischen Unternehmen und schaffen Rechtssicherheit, die für Investitionsentscheide in diesem Technologiebereich wesentlich ist.

3.2.5 Alternative Regelungen

Bei den vorgesehenen Regulierungsmassnahmen in der aktuellen Vorlage des revidierten Patentgesetzes handelt es sich überwiegend um Massnahmen, deren Alternative der Status Quo wäre. Das Ziel der gegenwärtigen Revision ist es Einzelverbesserungen vorzunehmen und durch eine grösstmögliche Harmonisierung mit der Europäischen Union (Orientierung an der EU-Biotechnologie-Richtlinie) die Attraktivität des Standortes Schweiz zu verbessern. Die Schaffung eines eigenen Rechtssystems (*sui generis*) in diesem Zusammenhang liesse sich weder in Anbetracht der Funktionalität des bestehenden Systems noch unter Berücksichtigung des erheblichen Aufwands für dessen Erstellung rechtfertigen. Ferner würde dies

international einen Alleingang der Schweiz darstellen und insofern mit den internationalen Verpflichtungen kollidieren.

3.2.6 Zweckmässigkeit im Vollzug

Mit der vorliegenden Gesetzesrevision wird der Vollzug des Patentrechts durch das IGE und die schweizerischen Gerichte optimiert. Die vorgeschlagenen Anpassungen des bestehenden Rechtsrahmens bringen erhöhte Rechtssicherheit und ermöglichen einen unkomplizierten und antizipierbaren Vollzug. Insbesondere die eindeutigere Definition der Ausschlüsse von der Patentierung, die die Klärung bezüglich der patentierbaren Erfindungen, sowie die Einführung des zweckgebundenen Stoffschutzes für Sequenzen oder Teilsequenzen menschlicher Gene schaffen klare Rahmenbedingungen für den Rechtsvollzug. Das Forschungsprivileg klärt die Grenze zwischen freier Forschung und dem Patentinhaber vorbehaltenen gewerbmässiger Benutzung der Erfindung und stellt somit auch die Folgeanforderungen für Lizenzvereinbarungen klar. Beides verbessert die Handhabung und Anwendung durch Private. Die Anpassung des Patentgesetzes an internationale Abkommen hat als Kernanliegen die Vereinfachung der Verfahren im internationalen Kontext sowie die Erhöhung der Transparenz. Die vorliegende Revision stärkt darüber hinaus durch einen massvollen Ausbau des Prüfungsverfahrens das nationale Patentsystem. Dennoch bleiben die Anmelder angesichts verbleibender Einschränkungen im System auf professionelle Hilfe angewiesen. Mit dem Patentanwaltsgesetz soll der Bedeutung dieses Berufsstandes für die Ausstellung eines qualitativ guten Rechtstitels und für einen reibungslosen Vollzug Rechnung getragen werden. Die Schaffung eines Bundespatentgerichts zielt schliesslich darauf ab, den Zugang zu Gerichten zu vereinfachen und eine Qualitätssteigerung bei der Rechtsdurchsetzung von Patenten zu gewährleisten.

4 Verhältnis zur Legislaturplanung und zum Finanzplan

Die Vorlage ist in der Legislaturplanung 2003 – 2007 und im Legislaturfinanzplan angekündigt (BBl 20..).

5 Rechtliche Aspekte

5.1 Verfassungsmässigkeit

5.1.1 Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie

Die verfassungsmässige Grundlage für die Änderungen des Patentgesetzes zur Gewährleistung des Patentschutzes für biotechnologische Erfindungen ergibt sich, wie für das Patentgesetz selbst, aus den Artikeln 122 und 123 BV (Art. 64 und 64*bis* BV 1874). Die Konkretisierung des Vorbehalts der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten in Artikel 2 Absatz 3 E-PatG geschieht in Übereinstimmung mit den Artikeln 119 und 120 BV (Art. 24*novies* BV 1874).

5.1.2 Ratifikation von drei internationalen Abkommen

Der Entwurf stützt sich wie das geltende Gesetz auf die Artikel 122 und 123 BV. Die verfassungsmässige Grundlage für den Antrag zur Ratifikation der drei Abkommen ist Artikel 54 Absatz 1 BV.

5.1.3 Weitere Revisionspunkte

Für die weiteren Revisionspunkte bilden wie für den revidierten Grunderlass die Artikel 122 und 123 BV die Verfassungsgrundlage. Im Folgenden wird auf die Verfassungsmässigkeit einzelner Teilaspekte der vorliegenden Revision nur insoweit gesondert eingegangen, als sie sich auf eine andere Verfassungsgrundlage stützen.

Bundespatentgericht

Die Kompetenz zur Schaffung weiterer Gerichte des Bundes nach Artikel 191a Absatz 3 BV in der Fassung gemäss Bundesbeschluss vom 8. Oktober 1999 über die Reform der Justiz¹³⁷ bildet die Verfassungsgrundlage für die Schaffung eines Bundespatentgerichts und damit für Artikel 76 PatG. Der Bundesbeschluss ist vom Volk am 12. März 2000 angenommen worden¹³⁸. Artikel 191a Absatz 3 BV ist aber bislang noch nicht in Kraft getreten¹³⁹. Artikel 76 E-PatG steht daher unter dem Vorbehalt der Inkraftsetzung der genannten Verfassungsvorschrift.

Patentanwaltsgesetzgebung

Nach Artikel 95 BV ist der Bund berechtigt, Vorschriften über die Ausübung privatwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit zu erlassen. Der Erlass eines Patentanwalts-gesetzes kann sich daher auf diese Verfassungsnorm stützen. Die vorgesehene Regle-mentierung des Patentanwaltsberufs schränkt den freien Zugang zu einer privatwirt-schaftlichen Erwerbstätigkeit respektive deren freie Ausübung ein und stellt damit einen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit dar, wie sie in Artikel 27 BV definiert ist. Einschränkungen in diesem Grundrecht sind nach Artikel 36 BV nur dann möglich, wenn a) eine gesetzliche Grundlage gegeben ist, b) ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht, und c) wenn die Verhältnismässigkeit gewahrt ist. Dem wird im Rahmen des Erlasses der Patentanwaltsgesetzgebung Rechnung zu tragen sein.

5.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz

In der Frage der Patentierung von Erfindungen, die biologisches Material zum Gegenstand haben, kommt dem TRIPS-Abkommen und den daraus für die Schweiz resultierenden Verpflichtungen besondere Bedeutung zu. Artikel 27 Absatz 1 TRIPS-Abkommen schreibt den Mitgliedstaaten der WTO vor, sowohl für

¹³⁷ BBl 1999 8633; AS 2002 3148.

¹³⁸ BBl 2000 2990.

¹³⁹ Bundesbeschluss vom 24. September 2002 über das teilweise inkrafttreten der Justizreform vom 12. März 2000; AS 2002 3147; Bundesbeschluss vom 8. Oktober 1999 über die Reform der Justiz; AS 2002 3148.

Erzeugnis- als auch für Verfahrenserfindungen auf allen Gebieten der Technik Patente zu erteilen, sofern diese Erfindungen neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Diese Vorschrift gebietet ausdrücklich, dass die Erteilung und Ausübung von Patentrechten ohne Diskriminierung aufgrund des Gebietes der Technik zu erfolgen habe. Es ist folglich untersagt, Erfindungen, die biologisches Material zum Gegenstand haben, generell den Patentschutz zu verweigern. Ein Patentierungsausschluss solcher Erfindungen ist nur in den Grenzen von Artikel 27 Absätze 2 und 3 TRIPS-Abkommen statthaft. Artikel 27 Absatz 2 TRIPS-Abkommen bestimmt, dass die WTO-Mitglieder Erfindungen von der Patentierbarkeit ausschliessen können, wenn die Verhinderung ihrer gewerblichen Verwertung in ihrem Hoheitsgebiet zum Schutz der öffentlichen Ordnung oder der guten Sitten einschliesslich des Schutzes des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder zur Vermeidung einer schweren Schädigung der Umwelt notwendig ist. Es ist zu beachten, dass die Verwertung der Erfindung zum Schutz höherer Interessen insgesamt verboten sein muss. Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe b TRIPS-Abkommen hält zudem fest, dass Pflanzen und Tiere sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden können. Mit der Wendung „im Wesentlichen biologischen Verfahren“ soll in erster Linie für die traditionellen Züchtungsverfahren, nicht jedoch für gen- bzw. biotechnologische Verfahren oder Verfahren der Mikrobiologie ein möglicher Patentierungsausschluss geschaffen werden¹⁴⁰. Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe b TRIPS-Abkommen stellt jedoch klar, dass Mikroorganismen, nicht-biologische sowie mikrobiologische Verfahren patentierbar sind. Gleichzeitig wird festgeschrieben, dass die WTO-Mitglieder den Schutz von Pflanzensorten entweder durch Patente, oder durch ein wirksames System *sui generis* oder durch eine Kombination beider Schutzsysteme vorsehen müssen.

Die vorgeschlagenen Änderungen des Patentgesetzes im Bereich der Biotechnologie tragen den genannten Verpflichtungen aus dem TRIPS-Abkommen Rechnung. Einzel- und Zweifelsfragen sind im jeweiligen Sachzusammenhang erörtert worden (siehe namentlich Ziff. 2.1.2.1, 2.1.2.6 und 2.1.3).

Die vorgeschlagenen Anpassungen des Patentgesetzes an die Besonderheiten biotechnologischer Erfindungen stehen auch in Übereinstimmung zur Biodiversitätskonvention, deren Ziele die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Artenvielfalt sowie der Ausgleich der daraus entstehenden Vorteile sind. Der neue Artikel 49a PatG sieht Transparenz erhöhende Massnahmen vor, welche die Erreichung der genannten Ziele unterstützen.

Die weiteren Anpassungen des Patentgesetzes, die namentlich im Hinblick auf die Ratifizierung der EPÜ Revisionsakte, des EPÜ Sprachenübereinkommens sowie des Patentrechtsvertrages vorgeschlagen werden, sind mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz konform. Hervorzuheben ist, dass die Artikel 86a bis 86g PatG betreffend die Hilfeleistung der Zollverwaltung inhaltlich mit den Artikeln 51 bis 60 TRIPS-Abkommen sowie den entsprechenden Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft übereinstimmen.

¹⁴⁰ CARLOS CORREA, The Gatt Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: New Standards for Patent Protection, *European Intellectual Property Review* 1994, S. 328.

5.3 Erlassform

Die Zuständigkeit der Bundesversammlung für die Genehmigung der EPÜ Revisionsakte, des EPÜ Sprachenübereinkommens sowie des Patentrechtsvertrages ergibt sich aus Artikel 166 Absatz 2 BV.

Es bleibt zu prüfen, ob der Genehmigungsbeschluss der Bundesversammlung nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d BV dem fakultativen Referendum zu unterstellen ist. Völkerrechtliche Verträge, die unbefristet und unkündbar sind (Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1 BV), die den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen (Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 2 BV) und die wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordert (Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3 BV) sind dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Die drei in Frage kommenden internationalen Übereinkommen sind jederzeit kündbar (vgl. Art. 24 PLT, Art. 174 EPÜ und Art. 8 Sprachenübereinkommen). Die Ratifikation des Patentrechtsvertrags setzt zwar den Beitritt zur WIPO oder die Mitgliedschaft zur PVÜ voraus (Art. 20 PLT). Über diesen Beitritt beziehungsweise Mitgliedschaft ist jedoch nicht im Rahmen des vorliegenden Geschäfts zu beschliessen; die Schweiz ist schon seit dem 26. April 1970 Mitglied der WIPO und seit dem 7. Juli 1884 Mitglied des PVÜ.

Es bleibt daher zu bestimmen, ob die Übereinkommen wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder den Erlass von Bundesgesetzen erfordern. Unter rechtsetzenden Bestimmungen versteht man gemäss Artikel 22 Absatz 4 des Parlamentsgesetzes¹⁴¹ Bestimmungen, die unmittelbar verbindlicher und generell-abstrakter Weise Pflichten auferlegen, Rechte verleihen oder Zuständigkeiten festlegen. Als wichtig gelten im innerstaatlichen Recht Bestimmungen, die gemäss Artikel 164 Absatz 1 BV in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen sind.

[Die Frage, ob die Übereinkommen wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten, bildet Gegenstand einer vertieften Abklärung zwischen dem BJ, der Völkerrechtsdirektion und dem IGE.]

5.4 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

Eine Delegation von Rechtssetzungsbefugnissen an den Bundesrat ist in Artikel 40c Absatz 5, Artikel 56 Absatz 3, Artikel 59d Absatz 4 sowie in Artikel 65 Absätze 1 und 2 E-PatG vorgesehen.

Artikel 40c Absatz 5 E-PatG überträgt dem Bundesrat, die Einzelheiten in Bezug auf die Zuerkennung der Zwangslizenz für den Export von Arzneimitteln zu regeln. Die hohe Detaildichte der Entschliessung des Generalrats der WTO vom 30. August 2003 macht eine Entlastung des Gesetzestextes erforderlich. Der Regelungsgegenstand wird in den Erläuterungen zu Artikel 40c E-PatG (Ziff. 2.3) näher umschrieben. Der Bundesrat ist bei der Ausübung der ihm übertragenen Rechtsetzungsbefugnisse darüber hinaus an die Entschliessung des Generalrats der WTO vom 30. August 2003 gebunden.

Artikel 56 Absatz 3 E-PatG ermächtigt den Bundesrat, Einzelheiten für die Zuerkennung des Anmeldedatums entsprechend Artikel 5 PLT in der Verordnung zu

¹⁴¹ Bundesgesetz über die Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002; SR 171.10.

regeln. Schon heute findet sich in Artikel 46 PatV entsprechende Ausführungsbestimmungen. Auch bei dieser Delegation geht es um eine Entlastung des Gesetzes. Inhaltlich ist die delegierte Rechtssetzungsbefugnis durch Artikel 5 PLT und die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen festgelegt. Es kann auf die entsprechenden detaillierten Erläuterungen verwiesen werden (Ziff. 2.2.3.3).

Artikel 59d Absatz 4 E-PatG überträgt dem Bundesrat, die Einzelheiten des Einspruchsverfahren vor dem IGE in Ergänzung des grundsätzlich anwendbaren Verwaltungsverfahrensgesetzes zu regeln. Der Bundesrat wird sich dabei an den bestehenden Artikel 73 ff. PatV orientieren.

Die Ausführungsvorschrift zu Artikel 65 Absatz 1 Satz 2 E-PatG findet sich bereits in Artikel 89 Absatz 2 PatV. Diese Bestimmung stellt die Geheimhaltung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen sicher, soweit das Offenbarungsgebot nicht ihre Bekanntgabe erfordert. Sie hat sich bewährt und soll beibehalten werden. Schliesslich enthält Artikel 65 Absatz 2 E-PatG eine Ermächtigung des Bundesrates, einen früheren Zeitpunkt für die Einsicht im Aktenheft vorzusehen, als in Artikel 65 Absatz 1 E-PatG festgelegt wird. Hier geht es ebenfalls darum, eine zu hohe Regelungsdichte auf Gesetzesstufe zu vermeiden. Inhaltlich beschränkt sich die Delegation darauf, die bewährte detaillierte Regelung von Artikel 90 PatV an den geänderten Zeitpunkt der Akteneinsicht anzupassen..

Glossar

Access and benefit sharing	Zugang zu genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen sowie Aufteilung der aus deren Nutzung entstehenden wirtschaftlichen und anderen Vorteile.
Aminosäure f = acide aminé i = amminoacido o aminoacido	Grundbaustein der <i>Proteine</i> . Die <i>DNA</i> kodiert für 20 verschiedene <i>Aminosäuren</i> , wobei jeweils drei <i>Nukleotide</i> für eine Aminosäure codieren.
Biologisches Material f = matériel biologique i = materiale biologico	Material, das genetische Information enthält und sich selber reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann (Art. 2 Abs. 1 Bst. a EG-Biotechnologie-Richtlinie).
Biotechnologie f = biotechnologie i = biotecnologia	Integrierte Anwendung von Biochemie, Molekularbiologie, Mikrobiologie und Verfahrenstechnik mit dem Ziel, die technische Nutzung des Potentials der Mikroorganismen, Zell- und Gewebekulturen sowie Teilen davon zu erreichen.
Blastozyste f = blastocyste i = blastociste	Ein <i>Embryo</i> vom 4.–7. Entwicklungstag. Die Blastozyste besteht aus einer äusseren Zellgruppe, aus der die Plazenta hervorgeht (Trophoblast), und der inneren Zellmasse, aus der sich der Embryo bzw. Fötus entwickelt (<i>Embryoblast</i>).
Chimäre f = chimère i = chimera	Nicht einheitlich verwendeter Begriff. 1. FmedG: Chimärenbildung: die Vereinigung totipotenter Zellen aus zwei oder mehreren genetisch unterschiedlichen Embryonen zu einem Zellverband. 2. Biologisch: Ein Individuum, das aus genetisch verschiedenen Zellen zusammengesetzt ist ("Mosaik"), namentlich Individuen aus artverschiedenen Geweben (z.B. "Schiege" aus Schaf und Ziege). Kann durch Injektion einer oder mehrerer fremder Zellen in die <i>Blastozyste</i> hergestellt werden, entsteht strenggenommen auch bei einer Organtransplantation. Vgl. <i>Hybrid</i>
Derivierter Stoffschutz f = protection dérivée du produit i = protezione derivata del prodotto	Einbezug der unmittelbaren Erzeugnisse (Stoffe) eines patentierten Herstellungsverfahrens unter den Patentschutz für das Verfahren.
Differenzierung f = différenciation i = differenziamento	Siehe <i>Zelldifferenzierung</i> .

DNA/DNS

f = ADN / Acide
 désoxyribonucléique
 i = ADN / acido
 desossiribonucleico

DNA (englisch) = *Desoxyribonucleic acid*; DNS (deutsch) = Desoxyribonukleinsäure. Langes, lineares Molekül, aufgebaut aus den vier Desoxyribonukleotiden (vgl. *Nukleotide*). Die DNA ist die Trägersubstanz der Erbinformation. Sie liegt als Doppelhelix vor, bestehend aus zwei entgegengerichteten, komplementären Strängen. Nicht einheitlich verwendeter Begriff.

Embryo

f = embryon
 i = embrione

Das FMedG definiert ihn als Frucht von der Kernverschmelzung bis zum Abschluss der Organentwicklung.

Embryoblast

f = embryoblaste
 i = embrioblasto

Innere Zellmasse der *Blastozyste*, aus der sich der Embryo entwickelt. Die Zellen dieser inneren Zellmasse sind pluripotent.

Embryonale Stammzellen

f = cellules souches
 embryonnaires
 i = cellule staminali
 embrionali

Pluripotente Stammzellen, die der inneren Zellmasse der *Blastozyste* entnommen werden.

Expression

f = expression
 i = espressione

Umsetzung der in einem *Gen* enthaltenen Information in das entsprechende Genprodukt, d.h. eine *RNA* oder ein *Protein*.

Fötus

f = foetus
 i = feto

Die Frucht vom Abschluss der Organentwicklung bis zur Geburt. Vgl. *Embryo*.

Gen

f = gène
 i = gene

Abschnitt auf der *DNA*, der die Information für mindestens ein *Protein* oder eine Ribonukleinsäure (*RNA*) enthält.

Generikum

f = médicament
 generique
 i = medicinale generico

Arzneimittel, das die gleiche qualitative und quantitative Zusammensetzung aus Wirkstoffen und die gleiche pharmazeutische Darreichungsform aufweist wie das Referenzarzneimittel und dessen Bioequivalenz mit dem Referenzarzneimittel durch geeignete Bioverfügbarkeitsstudien nachgewiesen wurde.

Genom

f = génome
 i = genoma

Gesamtheit der genetischen Erbinformation, beim Menschen enthalten in den Chromosomen.

Gentechnologie

f = génie génétique
 i = ingegneria genetica

Aus der Molekularbiologie hervorgegangene Verbindung von Methoden. Sie ermöglicht es, Gene zu identifizieren, zu isolieren und in vitro (im Reagenzglas) neu zu kombinieren sowie gezielt auf andere Organismen – auch über Artgrenzen hinweg – zu übertragen und dort zur Wirkung zu bringen.

Hybrid

f = hybride
i = ibrido

Nicht einheitlich verwendeter Begriff.

1. FmedG: Hybridbildung: das Bewirken des Eindringens einer nichtmenschlichen Samenzelle in eine menschliche Eizelle oder einer menschlichen Samenzelle in eine nichtmenschliche Eizelle.
2. Biologisch: Nachkomme von Individuen genetisch unterschiedlicher Populationen (Rassen, Arten, Gattungen). Alle Körperzellen eines hybriden Individuums sind genetisch gleich, im Unterschied zu Chimären. Ein Beispiel aus dem Tierreich ist der Maulesel, eine Kreuzung zwischen Pferd und Esel. Vgl. *Chimäre*.

Keimbahntherapie

f = thérapie génique
germinale
i = terapia germinale

Therapeutischer Eingriff in das Genom von Keimbahnzellen (u.a. Spermien und Eizellen). Ein derartiger Eingriff hat zur Folge, dass sich die genetische Veränderung auf alle nachfolgenden Generationen vererbt.

Eizellen und Samenzellen.

Keimzellen

f = cellules germinales
i = cellule germinali

Künstliche Erzeugung genetisch identischer Organismen.

Klonen

f = clonage
i = clonazione

Unterschiedlich langes, lineares Molekül, welche aus *Nukleotiden* aufgebaut ist.

Nukleinsäure

f = acide nucléique
i = acido nucleico

Bausteine der *Nukleinsäuren*. Desoxyribonukleotide (DNA-Bausteine) bestehen jeweils aus einer Base (A=Adenin; T=Thymin; C=Cytosin; G=Guanin), einer Zuckereinheit (Desoxyribose) und einem Phosphorsäurerest, der im DNA-Strang das Brückenglied zum nächstgelegenen Nukleotid bildet. Ribonukleotide (RNA-Bausteine) sind ähnlich zusammengesetzt. Sie bestehen ebenfalls jeweils aus einer Base (A=Adenin; U=Uracil; C=Cytosin; G=Guanin), einer Zuckereinheit (Ribose) und einem Phosphorsäurerest.

Nukleotide

f = nucléotides
i = nucleotide

Nukleinsäure definierter Länge und Abfolge der *Nukleotide*.

Nukleotidsequenz

f = séquence de
nucléotides
i = sequenza
nucleotidica

Parthenogenese

f = parthénogénèse
i = partenogenesi

Sog. Jungfernzeugung; eingeschlechtliche Fortpflanzung aus unbefruchteten Eizellen.

Parthenot

f = parthénote

i = partenote

Pluripotente Zelle

f = cellule pluripotente

i = cellula pluripotente

Protein

f = protéine

i = proteina

PCR / Polymerase-Kettenreaktionf = réaction en chaîne
par polymérasei = reazione a catena
della polimerasi**RNA / RNS**f = ARN / Acide
ribonucléiquei = ARN / acido
ribonucleico**Sequenzierung**

f = séquençage

i = sequenziamento

Somatische Gentherapief = thérapie génique
somatiquei = terapia genica
somatica**Stammzelle**

f = cellules souche

i = cellula staminale

Stammzelllinief = lignée de cellules
souchesi = linea di cellule
staminali**Totipotente Zelle**

f = cellule totipotente

i = cellula totipotente

Organismus, der aus einer unbefruchteten Eizelle hervorgegangen ist.

Zelle, die sich unter bestimmten Voraussetzungen in alle verschiedenen Zelltypen eines Organismus *differenzieren* kann. Eine pluripotente Zelle kann sich jedoch im Unterschied zu einer *totipotenten* Zelle nicht zu einem ganzen Individuum entwickeln. Der Begriff wird nicht immer einheitlich verwendet. Eiweiss; Polymer, das aus einer Kette der 20 verschiedenen proteinbildenden *Aminosäuren* aufgebaut ist.

PCR (engl.) = Polymerase Chain Reaction. Elementares Verfahren der Gentechnologie, das erlaubt, sehr kleine Mengen von Nukleotidsequenzen zu vervielfältigen.

RNA (englisch) = *Ribonucleic acid*; RNS (deutsch) = Ribonukleinsäure. Unterschiedlich langes, lineares Molekül, aufgebaut aus Ribonukleotiden (vgl. *Nukleotide*).

Bestimmung der Reihenfolge der Bausteine in einem polymeren Molekül, z.B. Abfolge der Nukleotide in der DNA oder der *Aminosäuren* in einem Protein. Therapeutischer Eingriff in das Erbgut von Körperzellen. Im Unterschied zur *Keimbahntherapie* wird eine durch einen solchen Eingriff verursachte Veränderung nicht an die Nachkommen weitervererbt.

Undifferenzierte Zelle eines *Embryo*, *Fötus* oder geborenen Individuums, die sich durch die Fähigkeit zur Selbsterneuerung sowie zur Differenzierung in spezialisierte Zelltypen auszeichnet.

Stammzellen, die in spezifischen Nährmedien über längere Zeiträume kultiviert werden können und sich durch bestimmte Merkmale und Zellfunktionen auszeichnen.

Zelle mit der Fähigkeit, sich in ein vollständiges Individuum zu entwickeln. Totipotent sind die befruchtete Eizelle sowie die Embryonalzellen bis etwa zum 8-Zell-Stadium. Vgl. *pluripotente Zelle*. Der Begriff wird nicht immer einheitlich verwendet.

**Transgene Tiere /
Pflanzen**

f = animaux / plantes
transgéniques
i = animali transgenichi
/ piante transgeniche

Zelldifferenzierung

f = différenciation
cellulaire
i = differenziamento
cellulare

Zelllinie

f = lignée cellulaire
i = linea cellulare

Gentechnisch veränderte Tiere bzw. höhere Pflanzen, in deren Genom mit Hilfe der Gentechnik fremde, an die Nachkommen vererbbare Gene eingeführt wurden.

Vorgang, bei dem sich eine Zelle zu einem spezialisierten Zelltyp entwickelt.

Eine aus Zellen verschiedenen Ursprungs etablierte Zellkultur, die in spezifischen Nährmedien kultiviert werden kann und sich durch bestimmte Merkmale und Zellfunktionen auszeichnet. Eine embryonale Stammzelllinie wird aus Zellen des Embryoblasten gebildet.