IGE | IPI
Eidgenössisches Institut
für Geistiges Eigentum

Richtlinien in Patentsachen

- Allgemeiner Teil
- Erteilungsverfahren Patente
- Erteilungsverfahren ESZ
- Registerführung
- Recherche, Recherchebericht und Stellungnahme zum Recherchebericht
- Materielle Patentprüfung
- Materielle Prüfung ESZ / PESZ

Bern, 1.1.2027

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Stauffacherstrasse 65/59 g, 3003 Bern, Schweiz
+41 31 377 77 77, info@ipi.ch, www.ige.ch

Inhalt

Inhalt 1
Abkürzungsverzeichnis 12

Teil 1 – Allgemeiner Teil 15

1. Einleitung 15
2. Rechtsgrundlagen 15
3. Parteien 15
    3.1 Parteirecht 15
        3.1.1 Nationales Verfahren für die Patenterteilung 16
        3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung 16
    3.2 Übertragung 16
        3.2.1 Allgemein 16
        3.2.2 Besonderheiten 17
            3.2.2.1 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen 17
            3.2.2.2 Konkurs einer Partei 17
4. Vertretung und Zustellungsdomizil 17
    4.1 Vertretung 17
    4.2 Vollmacht 18
    4.3 Zustellungsdomizil 19
5. Allgemeine Verfahrensregeln 20
    5.1 Schriftliches Verfahren und Eingabewege 20
    5.2 Zuständigkeitsprüfung 21
    5.3 Ausstand 22
    5.4 Feststellung des Sachverhalts 23
        5.4.1 Untersuchungsmaxime 23
        5.4.2 Mitwirkungspflicht 23
        5.4.3 Beweise 23
            5.4.3.1 Beweismittel 23
                5.4.3.1.1 Grundsatz 23
                5.4.3.1.2 Einreichung von Beweismitteln 23
            5.4.3.2 Beweiswürdigung und Beweismass 24
    5.5 Fristen 24
        5.5.1 Allgemeines 24
        5.5.2 Berechnung der Fristen 24
        5.5.3 Fristerstreckung 25
        5.5.4 Einhaltung der Fristen 26

5.5.4.1 Im Allgemeinen 26
5.5.4.2 Elektronische Zustellung 26
5.5.4.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren 26
5.5.5 Stillstand der Fristen 27
5.5.6 Säumnisfolgen 27
5.5.7 Weiterbehandlung 27
5.5.7.1 Im Allgemeinen 27
5.5.7.2 Ausschluss 27
5.5.7.3 Verfahren 29
5.5.8 Wiedereinsetzung in den früheren Stand 29
5.6 Register- und Akteneinsicht 30
5.6.1 Grundsatz 30
5.6.2 Ausnahmen 31
5.6.3 Inhalt des Aktenhefts 31
5.7 Rechtliches Gehör 32
5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern 32
5.7.1.1 Schriftenwechsel 32
5.7.1.1.1 Antrag auf Erteilung des Patents 32
5.7.1.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung 33
5.7.1.2 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen 33
5.8 Verfahrenssprache 33
5.8.1 Im Allgemeinen 33
5.8.2 Sprache der technischen Unterlagen 34
6. Sistierung 35
7. Verfügung 35
7.1 Inhalt und Begründung 35
7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid 36
7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen 36
7.4 Eröffnung 36
7.4.1 Schriftlichkeit 36
7.4.2 Amtliche Publikation 36
8. Rechtsmittel 37
8.1 Beschwerde durch die Anmelderin 37
8.2 Beschwerde durch Dritte 37
8.3 Beschwerdefrist und Beschwerdeinhalt 37
8.4 Zwischenverfügungen 38
9. Rechtskraft 39
9.1 Formelle Rechtskraft 39
9.2 Materielle Rechtskraft 39
10. Wiedererwägung und Revision 39
11. Gebühren 40

11.1 Im Allgemeinen 40
11.2 Pauschalgebühren 41
11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel 41
11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim IGE 41
11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren 41
12. Ergänzende Schutzzertifikate 42
12.1 Weiterbehandlung 43
12.2 Aktenheft und Akteneinsicht 43
12.3 Widerruf der Verlängerung der Schutzdauer 43
12.4 Sistierung des Verfahrens zur Erteilung des Zertifikats 43

Teil 2 – Erteilungsverfahren Patente 45

1. Einleitung 45
2. Eingangsprüfung 45
2.1 Anmeldung 45
2.1.1 Antrag auf Erteilung eines Patents 45
2.1.2 Identität der Anmelderin 45
2.1.3 Beschreibung 45
2.1.4 Unvollständige Unterlagen 46
2.2 Anmeldedatum 46
3. Formalprüfung 46
3.1 Antrag auf Erteilung eines Patents 46
3.1.1 Formular 46
3.1.2 Anmelderin 47
3.2 Erfindernennung 47
3.3 Prioritätsanspruch 48
3.3.1 Priorität nach Pariser Übereinkunft 48
3.3.2 Innere Priorität 49
3.3.3 Gegenrechtspriorität 49
3.3.4 Ausstellungsimmunität 49
3.4 Technische Unterlagen 50
3.4.1 Ursprünglich eingereichte technische Unterlagen 50
3.4.2 Allgemeines 50
3.4.3 Titel 51
3.4.4 Beschreibung 51
3.4.5 Sequenzprotokoll 51
3.4.6 Patentansprüche 51
3.4.7 Zeichnungen 52
3.4.8 Zusammenfassung 53
3.4.9 Änderungen der technischen Unterlagen 53

4. Spezielle Anmeldungen 54
4.1 Teilanmeldungen 54
4.2 Eintritt nationale Phase PCT 54
4.3 Errichtung neuer Patente und Patentanmeldungen 55
4.4 Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung 55
5. Beschleunigung des Patenterteilungsverfahrens 55
6. Vorgezogener Beginn der vollständigen Sachprüfung 56
7. Vollständige Sachprüfung 56
8. Gebühren 56
9. Veröffentlichung der Patentanmeldung 57
9.1 Vorzeitige Veröffentlichung 57
9.2 Keine Veröffentlichung 57
10. Prüfungsabschluss, Patenterteilung und Veröffentlichung des Patentes 58
11. Höchstdauer des Patentes 58

Teil 3 – Erteilungsverfahren ESZ 59

1. Gesuch um Erteilung eines Zertifikats 59
2. Gesuch um Erteilung eines Zertifikats für Arzneimittel 59
2.1 Antrag 59
2.1.1 Formular 60
2.1.2 Gesuchstellerin 60
2.1.3 Grundpatent 60
2.1.4 Datum der Zulassung 60
2.1.5 Bezeichnung des Erzeugnisses 60
2.2 Zulassung 61
2.3 Arzneimittelinformation 61
2.4 Einreichungsfrist 61
3. Gesuch um Verlängerung der Schutzdauer 62
3.1 Antrag 62
3.1.1 Gesuchstellerin 62
3.1.2 Zertifikat 63
3.2 Datum des Zulassungsgesuchs für die Schweiz sowie dessen Nachweis 63
3.3 Datum des Zulassungsgesuchs im EWR sowie dessen Nachweis 63
3.4 Bestätigung von Swissmedic 64
3.5 Einreichungsfrist 64
4. Gesuch um Erteilung eines pädiatrischen Zertifikats 64
4.1 Antrag 65
4.1.1 Formular 65
4.1.2 Gesuchstellerin 65
4.1.3 Grundpatent 66

4.1.4 Datum der Zulassung 66
4.1.5 Bezeichnung des Erzeugnisses 66
4.2 Datum des Zulassungsgesuchs für die Schweiz sowie dessen Nachweis 66
4.3 Datum des Zulassungsgesuchs im EWR sowie dessen Nachweis 67
4.4 Zulassung 67
4.5 Bestätigung von Swissmedic und die Arzneimittelinformation 67
4.6 Einreichungsfrist 68
5. Gesuch um Erteilung eines Zertifikats für Pflanzenschutzmittel 68
5.1 Antrag 68
5.1.1 Formular 69
5.1.2 Gesuchstellerin 69
5.1.3 Grundpatent 69
5.1.4 Datum der Bewilligung 69
5.1.5 Bezeichnung des Erzeugnisses 69
5.2 Bewilligung 70
5.3 Einreichungsfrist 70
6. Gebühren 70
7. Veröffentlichung 70
8. Erteilung bzw. Verlängerung der Schutzdauer 71
9. Schutzdauer 71

Teil 4 – Registerführung 72

1. Einleitung 72
2. Erteilung 73
3. Aufrechterhaltung / Jahresgebühren 73
4. Änderungen und Löschung 73
4.1 Übertragungen 73
4.2 Teilverzicht 74
4.3 Teilnichtigkeit 75
4.4 Teilabtretung 75
4.5 Lizenzen 75
4.6 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung 76
4.7 Sonstige Änderungen 76
4.8 Berichtigungen 76
4.9 Löschungen 77
4.10 Sperrfrist 77
5. Patentregister, Auskünfte und Akteneinsicht 77
5.1 Patentregister 77
5.2 Auskünfte und Akteneinsicht 77
6. Prioritätsbelege 78

7. Ergänzende Schutzzertifikate 78
7.1 Erteilung 79
7.2 Aufrechterhaltung (Jahresgebühren) 79
7.3 Sonstige Änderungen 79
7.4 Sistierung 80
7.5 Löschungen 80
7.6 ESZ-Aktenheft und Register 80

Teil 5 – Recherche, Recherchebericht und Stellungnahme zum Recherchebericht 82

1. Einleitung 82
2. Merkmale der Recherche 82
2.1 Ziel der Recherche 82
2.2 Umfang der Recherche 82
2.3 Gegenstand der Recherche 83
2.4 Auskünfte über den Stand der Technik 84
3. Unvollständige Ermittlungen über den Stand der Technik 84
3.1 Allgemeines 84
3.2 Gründe für eine unvollständige Ermittlung über den Stand der Technik 85
3.2.1 Mangelnde Technizität 85
3.2.2 Von der Patentierung ausgeschlossene Gegenstände 85
3.2.3 Vorgehen bei Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren am menschlichen oder tierischen Körper 86
3.2.4 Keine sinnvolle Recherche möglich 86
4. Einheitlichkeit des Anspruchssatzes in der Recherche 87
4.1 Vorläufiger Recherchebericht 87
4.2 Weitere Recherchegebühren 88
4.3 Definitiver Recherchebericht 88
4.4 Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit 88
4.5 Nicht recherchierte Gegenstände 89
4.6 Einheitlichkeit und ergänzende Recherche (PCT) 89
5. Recherchebericht 89
5.1 Allgemeines 89
5.2 Inhalt und Sprache des Rechercheberichts 90
5.3 Veröffentlichung des Rechercheberichts 91
5.4 Dokumente-Kategorien von besonderer Bedeutung 91
5.5 Ergänzender Recherchebericht (PCT) 93
6. Stellungnahme zum Recherchebericht 94
6.1 Ziel und Inhalt 94

6.2 Stellungnahme zum Recherchebericht und Sachprüfung 94
6.3 Stellungnahme zum Recherchebericht und Priorität 94

Teil 6 – Materielle Patentprüfung 96

1. Einleitung 96
2. Patentierbarkeit 97
2.1 Allgemeines 97
2.2 Erfindung 97
2.2.1 Vorliegen einer Erfindung 97
2.2.2 Ausschluss von der Patentierung 99
2.2.2.1 Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten 99
2.2.2.2 Medizinische Verfahren 100
2.2.2.3 Pflanzensorten, Tierrassen, Züchtungsverfahren, mikrobiologische Verfahren 101
2.3 Gewerbliche Anwendbarkeit 101
2.4 Stand der Technik 102
2.4.1 Umfang des Stands der Technik 103
2.4.1.1 Öffentliche Zugänglichmachung 103
2.4.1.2 Nachveröffentlichte ältere Anmeldungen 104
2.4.1.3 Unschädliche Offenbarungen 105
2.4.2 Massgebliche Fachperson 105
2.4.2.1 Wissen der Fachperson 105
2.4.3 Auslegung des Stands der Technik 106
2.5 Neuheit 106
2.5.1 Beurteilung der Neuheit 107
2.5.2 Implizit offenbarte Merkmale 107
2.5.3 Offenbarung von speziellen und allgemeinen Begriffen 108
2.5.4 Auswahlerfindungen 108
2.6 Erfinderische Tätigkeit 108
2.6.1 Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 109
2.6.1.1 Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik 110
2.6.1.2 Bestimmung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe 110
2.6.1.3 Beurteilung des Naheliegens der beanspruchten Erfindung 111
2.6.2 Erfinderische Tätigkeit bei Mischerfindungen 111
2.6.3 Indizien für oder gegen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit 112
3. Offenbarung 112
3.1 Allgemeines 112
3.2 Erfordernisse an die Offenbarung 113
3.2.1 Aufgabe und Lösung in der Beschreibung 115
3.2.2 Erfindungsdefinition in der Beschreibung 115

3.3 Auslegungsbedürftige Merkmale in den Patentansprüchen 115
4. Geänderte technische Unterlagen 116
4.1 Allgemeines 116
4.2 Ursprünglich eingereichte technische Unterlagen 117
4.3 Materielle Zulässigkeit von Änderungen 117
4.3.1 Änderungen in der Beschreibung 118
4.3.2 Änderungen in den Patentansprüchen 118
4.3.2.1 Verallgemeinerungen (erweiterte Patentansprüche) 119
4.3.2.2 Streichung von Patentansprüchen 120
4.3.2.3 Spezifizierungen (eingeschränkte Patentansprüche) 120
4.3.2.4 Verlagerung des Erfindungsgegenstandes 121
4.3.2.5 Geänderte Rückbezüge 121
4.3.3 Nicht recherchierte Gegenstände 122
5. Patentansprüche 122
5.1 Allgemeines 122
5.2 Form und Inhalt der Patentansprüche 122
5.2.1 Technische Merkmale 122
5.2.2 Klare und knappe Fassung der Patentansprüche 123
5.2.3 Stützung der Patentansprüche durch die Beschreibung 123
5.2.4 Formulierung in einem Satz 123
5.2.5 Gliederung 124
5.2.6 Hinweise auf die Beschreibung und die Zeichnungen 124
5.2.7 Bezugszeichen 124
5.3 Arten von Patentansprüchen 125
5.3.1 Anspruchskategorien und Grundtypen 125
5.3.1.1 Verfahrensansprüche 126
5.3.1.2 Anwendungsansprüche 127
5.3.1.3 Patentansprüche auf Gegenstände 128
5.3.1.4 Verwendungsansprüche 129
5.3.2 Unabhängige und abhängige Patentansprüche 130
5.3.2.1 Unabhängige Patentansprüche 130
5.3.2.2 Abhängige Patentansprüche 131
5.4 Erfindungsdefinition in den Patentansprüchen 133
5.5 Klarheit und Auslegung der Patentansprüche 134
5.5.1 Klarheit der Patentansprüche 134
5.5.2 Auslegung der Patentansprüche 135
5.5.3 Merkmale in den Patentansprüchen 136
5.5.3.1 Externe Merkmale 136
5.5.3.2 Relativmerkmale 136
5.5.3.3 Unbestimmte Zahlenwerte 136
5.5.3.4 Fakultative Merkmale (Eventual- und Beispielsangaben) 137

5.5.3.5 Negative Merkmale; Disclaimer 137
5.5.3.6 Hinweise auf Bekanntes 138
5.5.3.7 Alternativen 138
5.5.3.8 «bestehen aus» – «enthalten» 138
5.5.3.9 Marken 138
5.5.3.10 Normen 138
5.6 Einheitlichkeit nach Art. 52 Abs. 1 PatG (Einheitlichkeit unabhängiger Patentansprüche) 139
6. Einheitlichkeit des Patents 139
6.1 Allgemeines 139
6.1.1 Mangelnde Einheitlichkeit a priori 140
6.1.2 Mangelnde Einheitlichkeit a posteriori 140
6.2 Materielles 141
6.2.1 Patentansprüche derselben Kategorie 142
6.2.2 Patentansprüche unterschiedlicher Kategorie 143
7. Recherchebezogene Aspekte der Sachprüfung 145
7.1 Abschliessende Recherche im Rahmen der Vollprüfung 145
7.1.1 Abschliessende Recherche im Rahmen der vorgezogenen Vollprüfung 145
7.2 Zusatzrecherchen im Rahmen der Teil- und/oder Vollprüfung 146
8. Weitere Aspekte der Sachprüfung 146
8.1 Allgemeines 146
8.2 Weitere Anforderungen an die technischen Unterlagen 147
8.2.1 Allgemeine Regeln 147
8.2.2 Beschreibung 147
8.2.3 Titel 147
8.2.4 Zeichnungen 148
8.2.5 Zusammenfassung 148
8.2.6 Klassifizierung 149
8.3 Verfahrensbezogene Aspekte der Sachprüfung 149
8.3.1 Auskünfte über den Stand der Technik 149
8.3.2 Änderung der technischen Unterlagen anhand von «Rotkorrekturen» 149
8.3.3 Ankündigung des Prüfungsabschlusses 149
9. Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie 149
9.1 Allgemeines 149
9.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit 150
9.2.1 Chemische Erzeugnisse 150
9.2.2 Naturstoffe 150
9.2.3 Ergänzung zu Kap. 2.2.2: Ausschluss von der Patentierung 150
9.2.3.1 Zweckgebundene Stoffansprüche gemäss Art. 7*c* PatG 150
9.2.3.2 Verwendungsansprüche; Swiss type claims gemäss Art. 7*d* PatG 151
9.2.3.3 Neuheit von Zweckgebundenen Stoffansprüchen und Swiss type claims 151
9.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Offenbarung 151

9.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Geänderte technische Unterlagen 151
9.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Patentansprüche 152
9.5.1 Stoffansprüche 152
9.5.2 Erzeugnisansprüche mit Stoffgemischen 154
9.5.3 Verfahrensansprüche 154
9.6 Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheitlichkeit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG 155
10. Biotechnologische Erfindungen 156
10.1 Allgemeines 156
10.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit 156
10.2.1 Menschlicher Körper; Bestandteile des menschlichen Körpers 157
10.2.2 Natürlich vorkommende Gensequenzen; davon abgeleitete Sequenzen 157
10.2.3 Öffentliche Ordnung, gute Sitten, Menschenwürde, Würde der Kreatur 158
10.2.4 Medizinische Verfahren 160
10.2.5 Pflanzensorten und Tierrassen; mikrobiologische Verfahren; Züchtungsverfahren 161
10.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Offenbarung 162
10.3.1 Hinterlegung als Ergänzung der Offenbarung; Wiederholbarkeit 162
10.3.2 Angabe der Quelle genetischer Ressourcen und traditionellen Wissens über solche Ressourcen 163
10.3.3 Offenbarung von «Durchgriffsansprüchen» («reach through claims») 164
10.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Geänderte technische Unterlagen 164
10.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Patentansprüche 165
10.5.1 Hinweise auf die Beschreibung und die Zeichnungen 165
10.5.2 Definition von Erzeugnissen 165
10.5.3 Bezeichnung von Mikroorganismen 165
10.5.4 Einheitlichkeit eines Patentanspruchs (zusätzlich zu Ziff. 10.6) 165
10.6 Ergänzungen zu Kapitel 6: Einheitlichkeit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG 166
11. Computerimplementierte Erfindungen (CIE) 166
11.1 Allgemeines 166
11.2 «business methods» 171
12. Teilverzicht, Teilanmeldung, PCT-Patentanmeldungen und umgewandelte EP 171
12.1 Allgemeines 171
12.2 Teilverzicht 171
12.2.1 Aufhebung eines unabhängigen oder eines abhängigen Patentanspruchs 172
12.2.2 Zusammenlegen eines unabhängigen mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Patentansprüche 172
12.2.3 Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs «auf anderem Weg» 173
12.3 Teilanmeldung 174
12.4 Internationale Patentanmeldungen (PCT-Anmeldungen) 175
12.5 Umgewandelte europäische Patentanmeldungen und Patente 176

Teil 7 – Materielle Prüfung ESZ / PESZ 177

1. Allgemeines 177
1.1 Mehrere ESZ und PESZ Gesuche zum gleichen Erzeugnis 177
1.2 Materielles Prüfverfahren von ESZ, PV und PESZ 178
1.3 Negative Laufzeit und verlängerte Laufzeit des ESZ 178
1.4 Zulassung eines Erzeugnisses 179
2. Materielle Prüfung ergänzender Schutzzertifikate für Arzneimittel (ESZ) 179
2.1 Erzeugnis 179
2.2 Ist das Erzeugnis durch ein in Kraft stehendes Grundpatent geschützt? 180
2.3 Welche ist die erste Zulassung des Erzeugnisses? 181
3. Materielle Prüfung ergänzender Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel (ESZ) 182
4. Materielle Prüfung pädiatrischer Verlängerung von ESZ 182
4.1 Zulassung mit zugehörigem PPK 183
4.2 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung 183
5. Materielle Prüfung pädiatrischer ergänzender Schutzzertifikate (PESZ) 184
5.1 Zulassung mit zugehörigem PPK 184
5.2 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung 185

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Art.	Artikel
BBl	Bundesblatt
betr.	betreffend
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche Sammlung)
BGer	Schweizerisches Bundesgericht
BGG	Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, SR 173.110)
BPatGer	Bundespatentgericht
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101)
BVGer	Bundesverwaltungsgericht
BZP	Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess (SR 273)
CBD	Übereinkommen über die Biologische Vielfalt (SR 0.451.43)
CPC	Cooperative Patent Classification
E.	Erwägung
EMA	Europäische Arzneimittelagentur
EPA	Europäisches Patentamt
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen, revidiert in München am 29. November 2000 (SR 0.232.142.2)
ESZ	Ergänzende Schutzzertifikate
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
f./ff.	folgende Seite/Seiten
FMedG	Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (SR 810.11)
Fn.	Fussnote
FusG	Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, SR 221.301)
HR-Auszug	Handelsregister-Auszug
i.d.R.	in der Regel

GebV-IGE	Vorordnung des IGE über Gebühren (SR 232.148)
IGE	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
IGEG	Bundesgesetz über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (SR 172.010.31)
i.V.m.	in Verbindung mit
i.w.S.	im weiteren Sinn
lit.	litera
m.w.H.	mit weiteren Hinweisen
NB	Nota bene
OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) (SR 220)
PatG	Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz, SR 232.14)
PatGG	Bundesgesetz über das Bundespatentgericht (Patentgerichtsgesetz, SR 173.41)
PatV	Verordnung über die Erfindungspatente (Patentverordnung, SR 232.141)
PCT	Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (SR 0.232.141.1)
Pt	Punkte
PVÜ	Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.04)
RKGE	Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum (Rechtsmittelinstanz bis 31.12.2006)
SchKG	Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SR 281.1)
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
sog.	sogenannt
Swissmedic	Schweizerisches Heilmittelinstitut
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Abkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums, SR 0.632.20)
VGG	Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, SR 173.32)
vgl.	vergleiche

VPB	Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
VwVG	Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, SR 172.021)
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch (SR 210)
WIPO	Weltorganisation für Geistiges Eigentum
Ziff.	Ziffer
ZPO	Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, SR 272)

Teil 1 – Allgemeiner Teil

1. Einleitung

Dieser Teil der Patentrichtlinien befasst sich mit den allgemeinen, für die verschiedenen Verfahren vor dem IGE geltenden Verfahrensregeln.

2. Rechtsgrundlagen

Das IGE ist eine Bundesverwaltungsbehörde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. c VwVG. Folglich werden die in seiner Zuständigkeit liegenden Verfahren allgemein durch das VwVG (Art. 1 Abs. 1 VwVG)[1] bestimmt, sofern sie nicht durch das PatG oder ein anderes Bundesgesetz eingehender geregelt werden (Art. 4 VwVG). Das VwVG wird aufgrund von Art. 19 VwVG durch Art. 37, 39 bis 41 und 43 bis 61 BZP ergänzt.[2]

Wenn weder das VwVG noch das PatG die prozessrechtlichen Folgen eines Sachverhalts regeln, ist gemäss Art. 4 VwVG auf andere bundesrechtliche Spezialnormen zurückzugreifen.

3. Parteien

3.1 Parteirecht

Art. 6 VwVG definiert die Partei als Person, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht. Nach der Rechtsprechung hängt das Parteirecht von den Rechten oder Pflichten ab, die die fragliche Verfügung berühren könnte.[3]

Partei zu sein, setzt Rechtsfähigkeit im Sinne von Art. 11 ZGB voraus. Rechtsfähig sein können natürliche oder juristische Personen privaten oder öffentlichen Rechts, z.B. Bund, Kantone, Gemeinden sowie selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten des Bundes.[4] Als Parteien können auch Kollektiv- und Kommanditgesellschaften[5], Konkursmassen und Erbengemeinschaften[6] gelten, obwohl sie nur eine beschränkte Rechtspersönlichkeit

[1] Genauer in Art. 1 bis 43 VwVG.

[2] Die Artikel 38 und 42 bis 49 BZP sind vorliegendenfalls nicht relevant, da sie die mündliche Anhörung der Parteien und die Zeugeneinvernahme betreffen (Art. 14 Abs. 1 VwVG).

[3] BVGer B-1099/2007, E. 3.3.3.

[4] BGE 127 V 80, E. 3a/bb; BGE 127 II 32, E. 2.

[5] Art. 562 und 602 OR.

[6] BGE 102 Ia 430, E. 3; für die Regeln über den Parteiwechsel während des Verfahrens siehe auch unten (vgl. Ziff. 3.2.2.1 und Ziff. 3.2.2.2, S. 17).

besitzen. Keine Parteien sind jedoch einfache Gesellschaften[7] sowie nicht selbstständige öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten (z.B. Bundesämter) und Anstalten.[8]

Als Parteien für die verschiedenen Verfahren in der Zuständigkeit des IGE gelten folgende Personen:

3.1.1 Nationales Verfahren für die Patenterteilung

Als Partei im Verfahren für die nationale Patenterteilung gilt ausschliesslich die Patentanmelderin. Nach Art. 4 PatG kann es sich um alle in Ziff. 3.1, S. 15 genannten Personen handeln (für weitere Einzelheiten vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 47).

Öffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersönlichkeit können ebenfalls Patente anmelden. Bei diesen gilt jedoch die parteifähige Trägerschaft (z.B. die Schweizerische Eidgenossenschaft) und nicht die Verwaltungseinheit selber als Partei. Ähnliches gilt für Zweigniederlassungen, die nach schweizerischem Recht über keine Rechtspersönlichkeit verfügen. Das IGE geht davon aus, dass die Anmeldung für die Gesellschaft, der die Zweigniederlassung angehört, getätigt wird.[9] Soll das Patent für eine juristische Person in Gründung angemeldet werden, haben alle Gründungsgesellschafterinnen und Gründungsgesellschafter zusammen (als mehrere Anmelderinnen und Anmelder) aufzutreten.

Dritten, deren Rechte und Pflichten durch die Erteilung eines Patents berührt werden könnten, wird jedoch im Rahmen des Anmeldeverfahrens kein Parteirecht zuerkannt. Sie können ihre Rechte nur mit einer Beschwerde an das BPatGer (Art. 59*c* Abs. 2 und 3 PatG) oder im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens geltend machen.

3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung

Die im Patentregister eingetragene Patentinhaberin gilt als Partei für alle Verfahren im Zusammenhang mit einer Änderung des Registers (Vertreterwechsel, Übertragung usw.).

In bestimmten Fällen werden auch Dritte, deren Rechte und Pflichten durch die beantragte Änderung des Registers berührt werden (z.B. Übertragung, Lizenzen) (vgl. Teil 4, Ziff. 4.1, 4.5, S. 75) als Partei anerkannt.

3.2 Übertragung

3.2.1 Allgemein

Die Eintragung der Übertragung hat zur Folge, dass allfällig hängige andere Verfahren grundsätzlich mit der neuen, gehörig im Register eingetragenen Inhaberin (vgl. Art. 5 PatV

[7] BGE 132 I 256, E. 1.1.

[8] BGer 2A.325/2006, E.2.2; BGE 127 II 32, E. 2b und 2f.

[9] Vgl. BGE 120 III 11 für die Benennung einer Zweigniederlassung als Partei im Betreibungsverfahren.

i.V.m. Art. 83 Abs. 1 der Zivilprozessordnung[10] und Art. 33 Abs. 3 PatG, vgl. auch Teil 4, Ziff. 4.1, S. 73) fortgesetzt werden.

3.2.2 Besonderheiten

3.2.2.1 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen

Beim Tod einer Partei ergeben sich die Folgen aus dem Bundesrecht: Die Erben treten ohne Weiteres an die Stelle der verstorbenen Partei, d.h., das Verfahren wird mit ihnen weitergeführt.[11]

Bei der Fusion juristischer Personen gehen deren Rechte und Pflichten (und damit auch allfällige Rechte am oder aus dem Patent) gemäss Fusionsvertrag auf die neue juristische Person über und das Verfahren wird ohne Weiteres mit dieser weitergeführt.

3.2.2.2 Konkurs einer Partei

Mit der Konkurseröffnung verliert der Schuldner die Verfügungsbefugnis über die Rechte am oder aus dem Patent (Art. 204 SchKG). Die Befugnis geht auf die Gläubigergesamtheit bzw. die Konkursverwaltung über (Art. 240 SchKG). Diese hat zu erklären, ob das Verfahren fortgesetzt wird oder nicht bzw. ob die Rechte am oder aus dem Patent gegebenenfalls an einen oder mehrere Gläubiger abgetreten werden. Bis diese Erklärung erfolgt, kann das Verfahren sistiert werden (Art. 207 Abs. 2 SchKG). Die Sistierung kann auf Antrag der Konkursverwaltung oder von Amtes wegen auf der Grundlage der vom zuständigen Konkursamt erhaltenen Angaben beschlossen werden.

4. Vertretung und Zustellungsdomizil

4.1 Vertretung

Nach Art. 11 VwVG kann die Partei sich zu jedem Zeitpunkt vertreten oder durch eine Vertreterin oder einen Vertreter verbeiständen lassen.

Als Vertreterin oder Vertreter in das Register eingetragen wird nur die umfassend bevollmächtigte Vertreterin oder der umfassend bevollmächtigte Vertreter; vorbehaltlich einer dem IGE ausdrücklich mitgeteilten Einschränkung gilt die Ermächtigung als umfassend und erstreckt sich sowohl auf die Patentanmeldung als auch auf das Patent oder die daraus folgenden ergänzenden Schutzzertifikate (Art. 6 Abs. 3 PatV).

Vertreterinnen oder Vertreter können neben natürlichen Personen auch juristische Personen und Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder

[10] SR 272

[11] Bei Bedarf wird das Verfahren gemäss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt sind und der Antritt der Erbschaft feststeht; während der Ausschlagungsfrist ist die Parteistellung der Erben resolutiv bedingt.

Kommanditgesellschaften) sein; einfache Gesellschaften sind jedoch nicht zugelassen. Fachkenntnisse der Vertreterin oder des Vertreters werden nicht verlangt.

Wird eine Vertreterin oder ein Vertreter eingesetzt, richtet das IGE seine Mitteilungen bis zum Widerruf der Vollmacht ausschliesslich an sie oder an ihn (Art. 11 Abs. 3 VwVG). Eingaben der vertretenen Anmelderin selbst bleiben indessen möglich und entfalten ihre volle Rechtswirkung. Das IGE entscheidet im Einzelfall, ob die Eingabe der Anmelderin als Widerruf der Vollmacht anzusehen ist. Widersprechen sich parallele Eingaben von Anmelderin und Vertreterin oder Vertreter, wird die Unklarheit grundsätzlich über die Vertreterin oder den Vertreter bereinigt. Eine Ausnahme davon gilt bei Widerruf der Vollmacht.

4.2 Vollmacht

Lässt sich die Anmelderin vertreten, kann das IGE gemäss Art. 6 Abs. 1 PatV eine schriftliche Vollmacht verlangen. Gegebenenfalls setzt es der betroffenen Partei dafür eine Frist. Falls innerhalb der gesetzten Frist keine Vollmacht eingereicht wird, bleiben Eingaben von nicht legitimierten Vertreterinnen und Vertretern unberücksichtigt.

Verlangt das IGE eine Vollmacht, muss diese in schriftlicher Form eingereicht werden (Art. 6 Abs. 1 PatV).[12] Mündlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Vollmachten können grundsätzlich in Kopie eingereicht werden, wobei es dem IGE freisteht, auf der Vorlage einer Originalvollmacht zu bestehen. Die Vollmacht muss als Mindestinhalt die Personalien der Vollmachtgeberin und des Bevollmächtigten, den Umfang der Ermächtigung und die Unterschrift der Vollmachtgeberin enthalten (Art. 13 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 6 PatV). Es kann sich um für den Einzelfall erteilte Spezialvollmachten[13] oder um für sämtliche Patentangelegenheiten ausgestellte Generalvollmachten handeln. Ist die Vollmacht nicht ausdrücklich auf einzelne Schutztitel oder Handlungen eingeschränkt, gilt sie als umfassend (Art. 6 Abs. 3 PatV).

Die Vollmacht ist in einer Amtssprache oder in englischer Sprache (vgl. Ziff. 5.8, S. 33) einzureichen. Ist die Vollmacht in einer anderen Sprache abgefasst, kann das IGE eine Übersetzung verlangen (Art. 3 Abs. 6 PatV).

Die oder der zum Zeitpunkt der Hinterlegung der Patentanmeldung ohne Vorlage einer Vollmacht aufgeführte Vertreterin oder Vertreter gilt in Bezug auf dieses Schutzrecht grundsätzlich als umfassend vertretungsbefugt und kann alle Handlungen mit Rechtswirkung für den Vertretenen oder die Vertretene vornehmen. Dem IGE steht es frei, eine Vollmacht nachzuverlangen.

Wird ein Mandat erst nach Anmeldung des Schutzrechts erteilt, ist immer eine Vollmacht einzureichen; dasselbe gilt, wenn die bisherige Vertreterin oder der bisherige Vertreter nach

[12] Bei der Einreichung per Online-Services oder E-Mail an patent.admin@ekomm.ipi.ch muss die Vollmacht als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Ziff. 5.1, S. 20).

[13] Spezialvollmachten sind Vollmachten, die auf eine bestimmte Handlung beschränkt sind, z.B. auf die Übertragung eines Schutzrechts.

der Übertragung des Schutzrechts für eine neue Inhaberin handelt. Bei einer Fusion sind die Umstände des Einzelfalls zu beachten.[14]

Die Partei kann eine erteilte Vollmacht jederzeit widerrufen (Art. 34 Abs. 1 OR). Solange der Widerruf dem IGE nicht mitgeteilt worden ist, bleibt die Vertreterin oder der Vertreter zu Rechtshandlungen im Namen der Anmelderin befugt (Art. 34 Abs. 3 OR).

4.3 Zustellungsdomizil

Wenn eine Partei (bzw. ihre Vertreterin oder ihr Vertreter) an einem Verwaltungsverfahren nach dem PatG beteiligt ist und in der Schweiz oder in Liechtenstein (Art. 1 des Patentschutzvertrags[15]) über keinen Wohnsitz oder Sitz verfügt, muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz oder in Liechtenstein (Art. 5 des Patentschutzvertrag) bezeichnen (Art. 13 PatG). Das Zustellungsdomizil ist nicht Registerinhalt und erscheint deshalb auch nicht in Swissreg.[16] Es kann jedoch durch einfache Anfrage oder Akteneinsicht beim IGE erfragt werden.

Ein Zustellungsdomizil in der Schweiz oder in Liechtenstein ist nicht erforderlich für die Einreichung einer Patentanmeldung zum Zweck der Zuerkennung eines Anmeldedatums, für die Bezahlung von Gebühren oder die Einreichung von Übersetzungen sowie die Einreichung und Behandlung von Anträgen nach der Patenterteilung, sofern diese Anträge zu keiner Beanstandung Anlass geben (Art. 13 Abs. 1 lit. a und b PatG).

Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz oder in Liechtenstein bezeichnen und tut sie dies nicht, so wird sie vom IGE in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben, welches ihr direkt ins Ausland zugestellt wird, aufgefordert, ein Zustellungsdomizil zu bestellen. Kommt sie dieser Aufforderung nicht nach, erlässt das IGE eine formelle Verfügung mit der Aufforderung zur Bestellung eines Zustellungsdomizils unter Androhung der entsprechenden Säumnisfolgen. Die Art der Zustellung richtet sich nach dem Haager Übereinkommen über die Zustellung im Ausland in Zivil- oder Handelssachen[17], nach dem Europäischen Übereinkommen über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungssachen im Ausland[18] oder nach dem diplomatischen oder konsularischen Weg, wenn keines dieser Abkommen anwendbar ist.

Handelt die Partei innerhalb der gesetzten Frist nicht, wird auf die Patentanmeldung nicht eingetreten (Art. 59*a* Abs. 4 PatG).

---

[14] Entscheidend ist, ob es sich um eine Absorptions- oder Kombinationsfusion handelt (vgl. Art. 3 FusG).

[15] SR 0.232.149.514

[16] abrufbar unter www.swissreg.ch.

[17] Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, abgeschlossen in Den Haag am 15. November 1965, SR 0.274.131.

[18] Europäisches Übereinkommen über die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungssachen im Ausland vom 24. November 1977, SR 0.172.030.5.

5. Allgemeine Verfahrensregeln

5.1 Schriftliches Verfahren und Eingabewege

Die Verfahren vor dem IGE werden grundsätzlich schriftlich durchgeführt. In bestimmten Fällen kann sich jedoch eine mündliche Diskussion als hilfreich oder verfahrensfördernd erweisen. So ist zum Beispiel im Fall von sofort behebbaren oder schriftlich nicht ausreichend zu klärenden Mängeln eine mündliche Diskussion oft wirksamer. Die Diskussion wird als Notiz festgehalten, welche im Aktenheft abgelegt wird.

Auf ausdrücklichen Antrag übermittelt das IGE sämtliche Schreiben elektronisch. Voraussetzung für die Nutzung dieses Angebots ist eine vorhergehende Registrierung auf einer der beiden für den schweizerischen Behördenverkehr anerkannten Zustellplattformen, Incamail oder PrivaSphere, sowie die Freigabe der dort verifizierten E-Mail-Adresse für den schweizerischen Behördenverkehr (eGov).[19]

Alle Verfahrenshandlungen (Anmeldung, Gesuch, Antrag) bedürfen in der Regel der Schriftform, um vom IGE berücksichtigt zu werden.[20]

Um den Weg für eine einfache elektronische Eingabe per Online-Services[21] oder E-Mail zu ebnen, hat das IGE bei der Mehrheit von Dokumenten gemäss Art. 7 Abs. 3 PatV auf das Unterschriftserfordernis verzichtet. In Anwendung von Art. 7 Abs. 3 PatV gilt dies insbesondere für den Antrag auf Erteilung des Patents (Art. 33 PatV), den Antrag auf Erteilung des ergänzenden Schutzzertifikats (Art. 156 PatV), den Antrag auf Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats (Art. 166 PatV) und den Antrag auf Erteilung des pädiatrischen Zertifikats (Art. 180 PatV). Abhängig davon, ob für die betreffende Eingabe ein Unterschriftserfordernis oder andere Formvorschriften bestehen, sind folgende Fälle zu unterscheiden:

- Wo das Bundesrecht für eine Eingabe Schriftlichkeit vorsieht und das IGE auch Kopien akzeptiert, kann einer Eingabe per Online-Services oder E-Mail die elektronische Kopie (PDF) der unterzeichneten Eingabe als Anhang beigelegt werden. Dies betrifft insbesondere Anträge auf Rückzug einer Anmeldung, vollständige oder teilweise Löschung eines Patentes oder Verzicht auf Erfindernennung (vgl. Teil 4, Ziff. 4.2, S. 74 und Ziff. 4.9, S. 76).
- Beweisurkunden müssen bei der Eingabe per Online-Services oder Übermittlung per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht werden (z.B. Übertragungserklärungen gemäss Teil 4, Ziff. 4.1, S. 73, oder Vollmachten gemäss Ziff. 4.2, S. 18, oder Prioritätsbelege gemäss Teil 2, Ziff. 3.3.1, S. 48, sofern das IGE die Einreichung verlangt).

[19] Vgl. Newsletter 2023/06 Patente und Design.

[20] In Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Verfahrens akzeptiert das IGE unter bestimmten Umständen beispielsweise Anträge auf erste und zweite Fristverlängerung per Telefon.

[21] Bis im Frühjahr 2027 sind die Online-Services als Beta-Version nutzbar. Die Online-Services können aber bereits für produktive Eingaben benützt werden (vgl. Newsletter 2026/05 Marken, Patent und Designs).

- Alle übrigen Eingaben können formlos ohne Unterschrift per Online-Services oder als E-Mail an das IGE gesandt werden. Dies betrifft beispielsweise Fristerstreckungen (vgl. Ziff. 5.5.3, S. 25) oder Anträge auf Änderung der Adresse des Inhabers (vgl. Teil 4, Ziff. 7.3, S. 79).

Fehlt eine gültige Unterschrift, so setzt das IGE der Partei eine Frist zum Nachholen der versäumten Handlung. Wird die Frist nicht eingehalten, hängen die Folgen des Versäumnisses von der Art der betreffenden Eingabe ab (von der Nichtberücksichtigung der Eingabe bis zur Unzulässigkeit des entsprechenden Antrags oder Gesuches); in diesem Fall ist ein Antrag auf Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 11 Abs. 1 lit. a PatV).

Fristwahrend und rechtsgültig sind elektronische Eingaben an das IGE nur, wenn sie per Online-Services eingegeben oder an die Adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch geschickt werden.[22]

Änderungen im Register können zudem online über https://www.swissreg.ch beantragt werden. Dies betrifft Änderungen bei der Inhaberin, beim Vertreter, bei der Erfinderin, beim Lizenznehmer, bei der Nutzniesserin oder beim Pfandnehmer.[23]

Detaillierte Angaben zu Formerfordernissen und zulässigen Eingabewegen finden sich auf der IGE-Homepage.[24]

Möchte eine Partei dem IGE eine grosse Menge an Unterlagen übermitteln, stellt das IGE eine sichere Datenaustauschplattform zur Verfügung. Um diese Plattform nutzen zu können, muss unter der Adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch ein individueller Link angefordert werden. Alle anderen offenen oder privaten Datenaustauschplattformen sind nicht zugelassen.

Das IGE nimmt Eingaben Dritter entgegen (Art. 12 VwVG). Bei Patentanmeldungen können dies Eingaben zum Stand der Technik sein. Mit der Einreichung einer solchen Eingabe stimmt der Dritte zu, dass seine darin enthaltenen Personendaten im Aktenheft abgelegt werden. Dritte, die damit nicht einverstanden sind, können eine anonyme Eingabe machen.

Eingaben Dritter werden der Anmelderin zur Kenntnis zugestellt und im Aktenheft abgelegt. Dritte erhalten weder eine Empfangsbestätigung[25], noch haben sie Anspruch darauf, dass ihre Eingaben im Rahmen des betreffenden Verfahrens berücksichtigt werden. Durch die Eingabe werden Dritte nicht zur Verfahrenspartei.

5.2 Zuständigkeitsprüfung

Das IGE prüft seine Zuständigkeit für die Behandlung der bei ihm eingereichten Anmeldungen, Gesuche und Anträge von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die

[22] Für die Anforderungen an die Einhaltung der Fristen siehe Ziff. 5.5.4, S. 26.

[23] Vgl. Newsletter 2023/06 Patente und Design.

[24] Für Online-Services: https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-zahlung/eingabewege-und-empfangsmoeglichkeiten/eingaben-ueber-online-services. Für Eingaben per Mail: https://ekomm.ipi.ch.

[25] Das IGE bestätigt jedoch automatisch den Empfang der an die Adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch oder seine Online-Services gesendeten Eingaben.

Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen dem IGE und der Partei oder unter den Parteien ist ausgeschlossen (Art. 7 Abs. 2 VwVG).[26]

Falls sich das IGE als unzuständig erachtet, überweist es die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde (Art. 8 Abs. 1 VwVG). Falls das IGE seine Zuständigkeit als zweifelhaft erachtet, so pflegt es darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit infrage kommt (Art. 8 Abs. 2 VwVG). Das IGE räumt den Parteien die Möglichkeit ein, zur Frage der Zuständigkeit Stellung zu nehmen. Bei Streitigkeiten sind die Bestimmungen von Art. 9 VwVG anwendbar.

5.3 Ausstand

Art. 10 Abs. 1 VwVG enthält eine abschliessende Liste der Ausstandsgründe. Danach treten Personen, die eine Verfügung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, in Ausstand, wenn sie:

a. in der Sache ein persönliches Interesse haben;

b. mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führen;

b^{bis} mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie verwandt oder verschwägert sind;

c. Vertreterin oder Vertreter einer Partei sind oder für eine Partei in der gleichen Sache tätig waren;

d. aus anderen Gründen in der Sache befangen sein könnten.

Die Garantie einer unabhängigen Behörde erfordert einen Ausstand nach Art. 10 Abs. 1 lit. d VwVG nicht nur, wenn eine tatsächliche Befangenheit und Voreingenommenheit festgestellt wird, weil eine innere Einstellung kaum bewiesen werden kann. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit erwecken und ein voreingenommenes Handeln der Person, die einen Entscheid zu fällen hat, befürchten lassen. Allerdings sind nur die objektiv festgestellten Umstände zu berücksichtigen, während die rein subjektiven Eindrücke der Partei, die das Ausstandsbegehren stellt, nicht entscheidend sind.[27]

Wer einen Ausstandsgrund nicht unverzüglich nach dessen Kenntnisnahme beim IGE geltend macht, verwirkt den Anspruch auf seine spätere Anrufung.[28] Den Ausgang eines Verfahrens abzuwarten, um anschliessend im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens die nicht korrekte Zusammensetzung der Entscheidbehörde geltend zu machen, obwohl der Ausstandgrund bereits vorher bekannt war, ist treuwidrig.[29]

[26] BGer 2C_842/2014; BVGer B-2192/2018, E. 3.2 m.w.H.

[27] BGE 138 I 1, E. 2.2 m.w.H.; siehe auch BVGer B-1076/2012, E. 4.1.1.

[28] BGE 138 I 1, E. 2.2.

[29] BGE 126 III 249, E. 3c; BGer 1C_401/2011, E. 3.1 m.w.H.

5.4 Feststellung des Sachverhalts

5.4.1 Untersuchungsmaxime

Da das VwVG zur Anwendung kommt, gilt für die vor dem IGE durchgeführten Verfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime, nach der die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen feststellt (Art. 12 VwVG). Daraus ergibt sich, dass das IGE grundsätzlich unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien die Pflicht zur Ermittlung des Sachverhalts und die Aktenführungspflicht trägt (vgl. Ziff. 5.4.2, S. 23).

5.4.2 Mitwirkungspflicht

Die Untersuchungsmaxime wird aus der in Art. 13 VwVG verankerten und den Spezialbestimmungen im PatG und in der PatV wie beispielsweise Art. 90 Abs. 3 PatV hergeleiteten Mitwirkungspflicht der Parteien relativiert.

Nach Art. 13 Abs. 1 lit. a VwVG sind die Parteien insbesondere verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten. Diese Pflicht ist dadurch gerechtfertigt, dass die Partei aus dem Verfahren einen Vorteil ziehen oder einen Anspruch ableiten will.[30] Sie gilt vorab gerade für solche Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und die diese nicht ohne vernünftigen Aufwand erheben können.[31]

Gemäss dem im öffentlichen Recht anwendbaren allgemeinen Grundsatz von Art. 8 ZGB trägt die Partei die Folgen des Beweismangels, wenn sie Rechte aus einem einschlägigen Sachverhalt ableiten will, der unbewiesen geblieben ist oder angesichts des geforderten Beweismasses nicht glaubhaft gemacht wurde.[32]

5.4.3 Beweise

5.4.3.1 Beweismittel

5.4.3.1.1 Grundsatz

Die vor dem IGE zulässigen Beweismittel sind in Art. 12 VwVG aufgeführt. In Entsprechung zum Beweisverfahren sind ausserdem die Art. 37, 39 bis 41 und 50 bis 61 BZP anwendbar.

Nach Art. 14 Abs. 1 VwVG kann das IGE keine Einvernahme von Zeugen anordnen (vgl. Art. 14 Abs. 1 VwVG *e contrario*).

5.4.3.1.2 Einreichung von Beweismitteln

Für die Einreichung von Beweismitteln bestehen keine speziellen Formvorschriften.

[30] BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2.

[31] BGE 128 II 139, E. 2b.

[32] BGE 135 III 416, insb. E. 2.6.4; BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 m.w.H.

Das IGE empfiehlt jedoch die Beweismittel in einem Beilagenverzeichnis zusammenzufassen und zu nummerieren. Dabei sollen die Parteien in ihren Eingaben für jede vorgebrachte Tatsache die angebotenen Beweismittel mit Verweis auf das Beilagenverzeichnis nennen, auf welche sie sich stützen.

Wenn die Umstände es rechtfertigen (z.B. besonders komplexer Sachverhalt oder besonders grosse Menge von Beweismitteln, welche nicht zusammengefasst wurden), kann das IGE eine kurze Frist (zehn Tage) ansetzen, in welcher die Partei aufgefordert wird, die Beweismittel zu nummerieren und ihre Eingabe dahingehend zu präzisieren, dass für jede vorgebrachte Tatsache das entsprechende Beweismittel genannt wird. Wenn die Partei dieser Aufforderung nicht nachkommt, entscheidet das IGE in freier Beweiswürdigung.

5.4.3.2 Beweiswürdigung und Beweismass

Das IGE würdigt die ihm vorgelegten Beweismittel nach freier Überzeugung.[33] Ein Sachverhalt gilt grundsätzlich als erwiesen, wenn sich der Richter von der Richtigkeit einer Behauptung überzeugen konnte. Bei bestimmten vor dem IGE durchgeführten Verfahren (bspw. Wiedereinsetzung in den früheren Stand gemäss Art. 47 PatG) wird diese Beweiswürdigungsregel allerdings in dem Sinne angewandt, dass eine Glaubhaftmachung ausreicht. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die behauptete Tatsache nicht nur möglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweiswürdigung wahrscheinlich ist. Es braucht keine volle Überzeugung des IGE, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil.[34]

5.5 Fristen

5.5.1 Allgemeines

Das IGE legt die nicht im Gesetz verankerten Fristen fest.

Wenn ein Gesuch, eine Anmeldung oder ein Antrag (insbesondere Antrag auf dritte Fristerstreckung) aufgrund von Unklarheiten (unklares Rechtsbegehren, ungenügende Begründung, fehlende Unterschrift) geklärt werden muss, räumt das IGE eine Frist von zehn Tagen zur Berichtigung ein.

5.5.2 Berechnung der Fristen

Berechnet sich eine Frist nach Tagen, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden Tag zu laufen (Art. 20 Abs. 1 VwVG).

Nach den allgemeinen Regeln für die Berechnung der Fristen gilt: Ist der letzte Tag der gesetzten oder gesetzlich vorgeschriebenen Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundes- oder kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihre Vertreterin

[33] Art. 40 BZP in Verbindung mit Art. 39 BZP; BGE 125 V 351, E. 3a.

[34] BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 m.w.H.; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 m.w.H.

oder ihr Vertreter Wohnsitz oder Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VwVG). Als Feiertag nach kantonalem Recht[35] gilt jeder Tag, der nach den kantonalen Gesetzen oder den kantonalen Verwaltungs- oder Polizeivorschriften als mit einem Sonntag gleichgestellt betrachtet wird. Nicht als Feiertage gelten die übrigen Tage, an denen die Büros im Gegensatz zu den anderen Betrieben üblicherweise geschlossen sind, sowie allfällige mit dem Verwaltungspersonal vereinbarte Brückentage.[36] Kommunale Feiertage sind nur gültig, wenn sie vom kantonalen Recht anerkannt sind.

Berechnet sich eine Frist nach Monaten oder Jahren, so endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Fehlt ein entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten Monats (Art. 10 PatV). Die Frist beginnt am Tag des fristauslösenden Ereignisses (Zustellung oder Publikation) zu laufen.[37]

5.5.3 Fristerstreckung

Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG).

Die vom IGE gesetzten Fristen können jedoch erstreckt werden, wenn vor Fristablauf ein Gesuch mit zureichenden Gründen eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VwVG). Dabei genügen auch Gründe wie beispielsweise Arbeitsüberlastung, Krankheit oder Auslandaufenthalt. Hingegen stellen fehlende finanzielle Mittel in aller Regel keinen zureichenden Grund im Sinne von Art. 22 Abs. 2 VwVG dar.

Vorbehaltlich der besonderen Art der gesetzten Frist gewährt das IGE in der Regel bis zu drei Fristerstreckungen. Die ersten beiden Gesuche müssen nicht zwingend unterschrieben sein (Art. 7 Abs. 3 PatV). Eine dritte Fristerstreckung wird nur ausnahmsweise gewährt, wenn wichtige Gründe glaubhaft gemacht werden (z.B. Unfall, schwere Krankheit oder Tod der Rechtsinhaberin oder der Vertreterin oder des Vertreters).

Wenn das IGE ein Gesuch um Fristerstreckung ablehnt, gewährt es eine letzte ausserordentliche Nachfrist von zehn Tagen, um die fragliche Verfahrenshandlung vorzunehmen.

Fristen zur Bezahlung von Gebühren werden nur aus wichtigen Gründen einmal um einen Monat erstreckt.

[35] Eine Liste der kantonalen Feiertage kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.bj.admin.ch/dam/de/sd-web/MW4dthCLc4Nv/kant-feiertage.pdf

[36] BGE 63 II 331, E. 2.

[37] BVGer B-4823/2019, E. 4.2. ff. m.w.H.

5.5.4 Einhaltung der Fristen

5.5.4.1 Im Allgemeinen

Nach Art. 21 Abs. 1 VwVG gilt eine Frist als eingehalten, wenn die schriftliche Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist der Behörde eingereicht oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben wird. Schriftliche Eingaben an das IGE können nicht gültig bei einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung vorgenommen werden (Art. 21 Abs. 1bis VwVG).

Die Briefkästen der Schweizerischen Post werden analog zu den schweizerischen Poststellen behandelt. Gemäss der Rechtsprechung ist eine Frist eingehalten, wenn die schriftliche Eingabe als gewöhnlicher Brief am letzten Tag vor Mitternacht selbst nach der letzten Leerung in einen Briefkasten geworfen wird. In beiden Fällen wird davon ausgegangen, dass das Datum der Übergabe oder des Einwurfs mit dem Datum des Poststempels zusammenfällt.[38]

Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass der Vertreter, der sich darauf beschränkt, seinen Brief in einen Briefkasten zu werfen, sich des Risikos bewusst sein muss, dass dieser nicht am Tag des Einwurfs, sondern an einem späteren Datum registriert wird. Wenn er die aus dem Poststempel auf dem Umschlag des Aktenstücks abgeleitete Vermutung umkehren will, darf von ihm erwartet werden, dass er der zuständigen Behörde aus eigenem Antrieb mitteilt, dass er die Frist eingehalten hat, und dabei die entsprechenden Beweismittel vorlegt.[39]

Das IGE trägt die Beweislast dafür, dass und wann die Korrespondenz, in der eine Frist angesetzt wurde, der Anmelderin zugestellt worden ist. Einschreiben, die vom Adressaten nicht abgeholt wurden, gelten spätestens am siebten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als zugestellt (Art. 20 Abs. 2bis VwVG).

5.5.4.2 Elektronische Zustellung

Bei elektronischen Eingaben an das IGE über die Online-Services oder die Adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch gilt die Frist als gewahrt, wenn die Informatiksysteme des IGE den Empfang vor Fristablauf per E-Mail bestätigen (vgl. Art. 21*a* Abs. 3 VwVG). Ohne Bestätigungs-E-Mail gilt die Eingabe als nicht zugestellt. Eine Eingabe an eine andere elektronische Adresse des IGE gilt ebenfalls als nicht zugestellt.

5.5.4.3 Frist für die Bezahlung der Gebühren

Die Bedingungen für die Einhaltung der Gebührenzahlungsfristen werden weiter unten behandelt (vgl. Ziff. 11.5, S. 41).

[38] BGer 6B_397/2012, E. 1.2 m.w.H.

[39] BGE 124 V 372, E. 3b; BGer 6B_397/2012, E. 1.2; BGer 5A_267/2008, E. 3.1.

5.5.5 Stillstand der Fristen

Nach Art. 22*a* VwVG stehen nach Tagen bestimmte Fristen (z.B. die Beschwerdefrist von 30 Tagen nach Art. 50 Abs. 1 VwVG) still:

a) vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern,
b) vom 15. Juli bis und mit 15. August und
c) vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar.

Nach Monaten oder Jahren bestimmte Fristen stehen nicht still.

5.5.6 Säumnisfolgen

Nach Art. 23 VwVG weist das IGE, wenn es eine Frist ansetzt, gleichzeitig auf die Folgen des Versäumnisses hin. Bei Nichteinhaltung der Frist kommen ausschliesslich diese Folgen in Betracht.

Aus Gründen der Rechtssicherheit sind die im PatG (z.B. Weiterbehandlungsfrist) und in den übrigen einschlägigen gesetzlichen Grundlagen (z.B. die im VwVG geregelte Beschwerdefrist) verankerten gesetzlichen Fristen grundsätzlich rechtsverwirkend.[40] Daraus ergibt sich, dass ihre Nichtbeachtung zum Verlust des damit verbundenen subjektiven Rechts führt.[41]

5.5.7 Weiterbehandlung

5.5.7.1 Im Allgemeinen

In der Regel hat das Versäumen einer Frist, die gegenüber dem IGE einzuhalten ist, nicht zwingend einen Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Fällen hat derjenige, der eine Frist versäumt hat, die Möglichkeit, die Weiterbehandlung des Verfahrens nach Art. 46*a* Abs. 1 PatG zu beantragen.

5.5.7.2 Ausschluss

Nach Art. 46*a* Abs. 4 lit. a bis h PatG ist die Weiterbehandlung bei Versäumnis folgender Fristen ausgeschlossen:

- Frist für die Einreichung eines Weiterbehandlungsantrags inkl. Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr und Nachholen der versäumten Handlung (Art. 46*a* Abs. 2 PatG) (vgl. Ziff. 5.5.7.3, S. 29);
- Frist für die Einreichung eines Wiedereinsetzungsgesuchs (Art. 47 Abs. 2 PatG);
- Frist für die Einreichung einer Patentanmeldung mit Beanspruchung eines Prioritätsrechts und für eine Prioritätserklärung (Art. 17 und 19 PatG);
- Frist für die Einreichung eines Prüfungsantrags (Art. 58*b* Abs. 3 PatG);

[40] Zur Feststellung der Art einer Frist vgl. BVGer B-4177/2011, E. 3 m.w.H.

[41] Bei der Verwirkung geht das Recht selbst unter, falls nicht innerhalb der Verwirkungsfrist die gesetzlich vorgesehene Handlung vorgenommen wird. Eine Unterbrechung oder Erstreckung der Frist ist nicht möglich.

- Frist für die Änderung der technischen Unterlagen (Art. 58 Abs. 1 PatG);
- Frist für die Einreichung eines Gesuchs um Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats (Art. 140*f* Abs. 1, Art. 146 Abs. 2 und Art. 147 Abs. 3 PatG) oder dessen Verlängerung (Art. 140*o* Abs. 1 PatG);
- Frist für die Einreichung eines Gesuchs um Erteilung eines pädiatrischen ergänzenden Schutzzertifikats (Art. 140*v* Abs. 1 PatG);

Gemäss Art. 46*a* Abs. 4 lit. i PatG i.V.m. Art. 11 Abs. 1 lit. a bis u PatV ist die Weiterbehandlung auch im Zusammenhang mit den folgenden, in der PatV verankerten Fristen ausgeschlossen:

- Frist für das Nachholen einer fehlenden Unterschrift (Art. 7 PatV);
- Frist für das Einreichen eines vom IGE verlangten Nachweises (Art. 8 PatV);
- Frist für das Einreichen einer freiwilligen Übersetzung englischsprachiger technischer Unterlagen (Art. 3 Abs. 4 PatV);
- Frist für das Einreichen der notwendigen Übersetzung einer Teilanmeldung oder eines Antrags auf Errichtung eines neuen Patents (Art. 3 Abs. 10 PatV) ;
- Frist für das Bezahlen der Anspruchsgebühren (Art. 43 Abs. 2 und Art. 82 Abs. 2 PatV);
- Fristen im Rahmen der Eingangs- und Formalprüfung (Art. 48, 50 und 70 bis 86 PatV);
- Fristen für das Einreichen und Berichtigen der Prioritätserklärung (Art. 51 Abs. 2 und 3 sowie 52 Abs. 2 und 3 PatV);
- Frist für das Einreichen des Prioritätsbelegs (Art. 53 Abs. 4 PatV);
- Frist für das Einreichen der Erfindernennung (Art. 48 PatV);
- Frist für den Verzicht auf die Erfindernennung (Art. 50 PatV);
- Frist zur Hinterlegung biologischen Materials (Art. 61 PatV);
- Frist zur Angabe des Aktenzeichens der Hinterlegung (Art. 63 PatV);
- Fristen im Rahmen der Erstellung des Berichts über den Stand der Technik (Art. 90 bis 92 PatV);
- Frist für das Bezahlen der weiteren Recherchegebühr (Art. 92 Abs. 2 PatV);
- Frist für das Stellen des Antrags auf vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung (Art. 103 Abs. 1 PatV);
- Fristen für das Bezahlen der Übermittlungs-, Recherche- und internationalen Gebühren (Art. 143 und 144 PatV);
- Fristen im Rahmen des Eintritts einer internationalen Patentanmeldung in die nationale Phase (Art. 147 bis 150 PatV);
- Fristen im Rahmen der Prüfung anlässlich der Einreichung des Gesuchs um Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats (Art. 158 PatV), um Verlängerung von dessen Dauer (Art. 168 PatV) sowie um Erteilung eines pädiatrischen ergänzenden Schutzzertifikats (Art. 182 PatV);
- Frist für das Bezahlen der Jahresgebühren für Patentanmeldungen und Patente (Art. 14 PatV) sowie ergänzende Schutzzertifikate und deren Verlängerung (Art. 164 PatV);
- Frist für die Stellungnahme im Rahmen der Prüfung des Gesuchs um Wiedereinsetzung in den früheren Stand und die nachträgliche Bezahlung der Wiedereinsetzungsgebühr (Art. 12 Abs. 2 und 3 PatV);
- Frist für die Mitteilung des Zahlungszwecks (Art. 6 Abs. 2 GebV-IGE).

5.5.7.3 Verfahren

Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten seit dem Zugang der Benachrichtigung des IGE über das Fristversäumnis (relative Frist), spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist eingereicht werden (absolute Frist); innerhalb dieser Frist müssen zudem die unterbliebene Handlung vollständig nachgeholt[42] und die in der Verordnung (GebV-IGE) dafür vorgesehene Gebühr bezahlt werden. Der Weiterbehandlungsantrag braucht nicht schriftlich zu sein (Art. 46*a* Abs. 1 PatG), sondern kann durch blosse Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr erfolgen, sofern der Wille des Antragstellers klar ersichtlich und die Zuordnung zum Verfahren für das IGE eindeutig ist.[43]

Das Versäumnis dieser Fristen führt zum Verlust des Rechts auf Weiterbehandlung (Art. 46*a* Abs. 4 lit. b PatG). In diesem Fall tritt das IGE grundsätzlich nicht auf den Weiterbehandlungsantrag ein (Art. 11 Abs. 2 PatV).

Werden nicht alle Voraussetzungen erfüllt (indem beispielsweise lediglich die Gebühr bezahlt wird, ohne dass die unterbliebene Handlung nachgeholt wurde), wird der Antrag auf Weiterbehandlung abgewiesen. Das Einreichen eines Sistierungsantrages zusammen mit einem Weiterbehandlungsantrag entbindet den Antragsteller nicht davon, die versäumte Handlung (also z.B. die Bezahlung der Prüfungsgebühr) nachzuholen.

Werden sämtliche Formalitäten fristgerecht erledigt, wird dem Antrag entsprochen und das Verfahren wieder aufgenommen (Art. 46*a* Abs. 3 PatG). Sind in der Zwischenzeit Gebühren fällig geworden, so stellt sie das IGE in Rechnung und setzt eine angemessene Frist zur Bezahlung, wobei das Versäumnis dieser Frist nicht Gegenstand eines Weiterbehandlungsantrags sein kann (Art. 11 Abs. 3 PatV).

5.5.8 Wiedereinsetzung in den früheren Stand

Die Wiedereinsetzung in den früheren Stand kann gewährt werden, wenn die Patentanmelderin oder die Inhaberin des Patents (oder ihr Vertreter) unverschuldeterweise abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln (Art. 47 Abs. 1 PatG). Gemäss Art. 47 Abs. 2 PatG und Art. 12 Abs. 1 PatV hat das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand die Tatsachen zu bezeichnen, auf die es sich stützt. Es ist ausserdem innert zwei Monaten seit dem Wegfall des Hindernisses, spätestens aber innert eines Jahres seit dem Ablauf der versäumten Frist beim IGE einzureichen; gleichzeitig ist die versäumte Handlung nachzuholen.

Falls das Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand keine Bezeichnung der Tatsachen enthält oder nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen eingereicht wird oder die versäumte Handlung nicht nachgeholt wird, tritt das IGE nicht darauf ein (Art. 12 Abs. 1 PatV).

---

[42] Ein Fristerstreckungsgesuch genügt diesem Erfordernis nicht.

[43] Gemäss Art. 6 Abs. 1 GebV-IGE muss jede Zahlung die Angaben enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen.

Werden die zur Begründung des Wiedereinsetzungsgesuchs bezeichneten Tatsachen nicht glaubhaft gemacht, so setzt das IGE der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Stellungnahme; wird die Frist nicht eingehalten, so weist es das Gesuch ab (Art. 12 Abs. 2 PatV).

Für das Wiedereinsetzungsgesuch ist eine Gebühr zu bezahlen. Ist diese nicht bei der Einreichung des Gesuchs bezahlt worden, so setzt das IGE der gesuchstellenden Partei eine Nachfrist für die Bezahlung (Art. 12 Abs. 3 PatV). Wird die Frist nicht eingehalten, so weist es das Gesuch ab.

Die Wiedereinsetzung in den früheren Stand ist im Gegensatz zur Weiterbehandlung nur unter erschwerten Voraussetzungen möglich. Sie wird nur gewährt, wenn die gesuchstellende Partei ohne ihr Verschulden die Frist nicht einhalten konnte (Art. 47 Abs. 1 PatG). Blosse Arbeitsüberlastung oder Ferien genügen dabei den Anforderungen nicht. Das Verschulden einer Hilfsperson ist dabei nach konstanter Rechtsprechung dem Gesuchsteller anzurechnen, wobei stets zu prüfen ist, ob ihm eine Verletzung seiner Pflichten vorgeworfen werden könnte, wenn er selbst gehandelt hätte.[44] Dabei ist ihm auch ein einmaliges Verschulden einer sonst zuverlässigen Hilfsperson anzurechnen.

Das Hindernis entfällt mit der Kenntnisnahme des Versäumnisses durch die Patentinhaberin oder deren Vertreterin oder Vertreter. Von der Kenntnis des Versäumnisses ist in aller Regel spätestens mit dem Erhalt der Löschungsanzeige des IGE auszugehen.[45]

5.6 Register- und Akteneinsicht

5.6.1 Grundsatz

Nach Art. 122 Abs. 1 PatV kann jede Person in das Patentregister Einsicht nehmen, über dessen Inhalt Auskünfte einholen und Auszüge verlangen. Nach der Veröffentlichung der Patentanmeldung kann jede Person auch Einsicht in das Aktenheft nehmen (Art. 65 Abs. 1 PatG). Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht notwendig. Dasselbe gilt für das Aktenheft einer internationalen Patentanmeldung, sobald die nationale Phase in der Schweiz eingeleitet und die Patentanmeldung durch das IGE veröffentlicht worden ist (vgl. Art. 118 Abs. 6 PatV), oder für ein Gesuch um Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats (Art. 161 Abs. 4 PatV) oder eines pädiatrischen Zertifikats (Art. 185 Abs. 4 PatV), sobald das Gesuch veröffentlicht worden ist.

Vor der Veröffentlichung der Offenlegungsschrift oder der Erteilung des Patents, falls diese früher erfolgt, können die Anmelderin oder ihre Vertreterin bzw. ihr Vertreter, Personen, die nachweisen, dass ihnen die Anmelderin die Verletzung ihrer Rechte aus der Patentanmeldung vorwirft oder dass sie sie vor solcher Verletzung warnt, oder Dritte, die sich über die Zustimmung der Anmelderin oder ihrer Vertreterin bzw. ihres Vertreters ausweisen können, in das Aktenheft Einsicht nehmen (vgl. Art. 118 Abs. 1 PatV, vgl. auch Teil 4, Ziff. 5.2, S. 77). Diese Personen dürfen auch in Anmeldungen Einsicht nehmen, auf

[44] BGE 111 II 504, E. 3a; BGE 108 II 156, E. 1.

[45] BGer 4A_158/2007, E. 4, m.w.H.

die nicht eingetreten worden ist oder die abgewiesen oder zurückgezogen worden sind (vgl. Art. 118 Abs. 2 PatV). Dieselben Regeln gelten für das Aktenheft einer internationalen Patentanmeldung vor der Einleitung der nationalen Phase in der Schweiz (Art. 118 Abs. 6 PatV).

Nach Veröffentlichung einer Teilanmeldung, eines neu errichteten Patents (Art. 30 PatG) oder einer Patentanmeldung dazu steht das Aktenheft der früheren Patentanmeldung auch vor deren Veröffentlichung und ohne Zustimmung der Anmelderin jeder Person zur Einsicht offen (Art. 118 Abs. 5 PatV).

Wenn es das öffentliche Interesse verlangt, kann das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement das IGE ermächtigen, den Dienststellen der Bundesverwaltung die Einsichtnahme in das Aktenheft zu gestatten (Art. 118 Abs. 8 PatV). Dieses Recht auf Einsichtnahme erstreckt sich auch auf Patentanmeldungen vor der Veröffentlichung der Patentschrift oder der Veröffentlichung der Erteilung des Patentes und kann auch die gemäss Art. 117 Abs. 3 PatV ausgesonderten Beweisurkunden umfassen.

5.6.2 Ausnahmen

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert (Art. 117 Abs. 3 PatV, vgl. auch Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG). Somit ist unter Vorbehalt von Art. 118 Abs. 7 und 8 PatV die Akteneinsicht in ausgesonderten Beweisurkunden durch Dritte grundsätzlich ausgeschlossen.

Über die Einsicht in nach Art. 117 Abs. 3 PatV ausgesonderte Beweisurkunden entscheidet das IGE nach Anhörung derjenigen Partei, welche die Aussonderung verlangt hat (Art. 118 Abs. 7 PatV). Eine dritte Person, die Zugang zu einer ausgesonderten Beweisurkunde verlangt, muss in jedem Fall ein besonders schutzwürdiges Interesse nachweisen.

5.6.3 Inhalt des Aktenhefts

Vorbehaltlich der ausgesonderten Beweisurkunden (Art. 117 Abs. 3 PatV)[46] enthält das allen interessierten Personen zur Einsichtnahme offenstehende Aktenheft (Art. 118 Abs. 4 PatV) folgende Dokumente (Art. 117 Abs. 1 und 2 PatV):

- das Erteilungsgesuch sowie alle Gesuche um Änderung des Registers (Änderungen im Bestand und im Recht);
- den gesamten Schriftenwechsel zwischen dem IGE und der Inhaberin einschliesslich der Beweismittel bezüglich einer materiellen oder rechtlichen Frage;
- Telefonnotizen von Gesprächen zwischen den Mitarbeitenden des IGE und den Anmelderinnen bzw. Vertreterinnen oder Vertretern;
- Dokumente, die als Grundlage für Registeränderungen gedient haben, wie namentlich für die Eintragung von Lizenzen, Pfandrechten, Kaufrechten etc.

[46] Vgl. Ziff. 5.6.2, S. 31 oben.

Die Unterlagen im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren sind nicht Teil des Aktenheftes und stehen folglich nicht zur Einsichtnahme offen (Art. 117 Abs. 2 PatV).[47] Die Entscheide des BPatGer und gegebenenfalls des BGer sowie die Anzeige des Gerichts über den Beschwerdeeingang sind jedoch Teil des Aktenheftes.

5.7 Rechtliches Gehör

Der durch Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 29 VwVG gewährleistete Grundsatz des rechtlichen Gehörs umfasst insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines in die Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise vorzubringen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen.[48]

5.7.1 Recht, sich zur Sache zu äussern

5.7.1.1 Schriftenwechsel

Das IGE ist verpflichtet, die Parteien anzuhören, bevor es verfügt (Art. 30 Abs. 1 VwVG). Es verzichtet darauf, wenn es den Begehren der Parteien voll entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. c VwVG).

5.7.1.1.1 Antrag auf Erteilung des Patents

Das IGE gibt der Anmelderin in der Regel die Möglichkeit, sich ein einziges Mal zu den Gründen zu äussern, die zur vollständigen oder teilweisen Abweisung eines Gesuchs führen können.

Ein zweiter Schriftenwechsel findet bei Schweizer Patentanmeldungen statt, bei denen

- sich der Sachverhalt geändert hat (z. B. wenn die Patentansprüche geändert wurden);
- die Umstände des konkreten Falls dies erfordern (z. B. wenn sich die Anmelderin aus Gründen des rechtlichen Gehörs zu neuen Gründen oder Beweismitteln äussern können muss, die das IGE im Laufe des Verfahrens geltend macht);[49]
- das erste Beanstandungsschreiben des IGE mangelhaft war (z.B. ungenügende Begründung der angekündigten Abweisung des Antrags).

[47] Vgl. BVGer B-1281/2023, E. 6.

[48] BGer 1C_690/2013, E. 3.1; BGE 137 II 266, E. 3.2; BGE 135 III 670, E. 3.3.1; BVGer B-4820/2012, E. 3.1.1 m.w.H.

[49] In diesem Fall kann das IGE allerdings auf die Anordnung neuer Schriftenwechsel verzichten, sofern es ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt, dass die Beweismittel, die die Anmelderin vorlegen könnte, nicht den erwarteten Beweis erbringen können oder auf keinen Fall gegenüber den anderen, vom IGE bereits abgenommenen Beweismitteln obsiegen könnten, d.h. wenn sie nicht geeignet sind, das von diesem als gegeben betrachtete Beweisergebnis zu ändern (BGE 138 III 374, E. 4.3.2).

5.7.1.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerführung

Im Rahmen der Verfahren zur Registerführung (vgl. Teil 4, S. 72) gibt das IGE den betroffenen Parteien grundsätzlich einmal die Möglichkeit, sich zu den vom IGE in Bezug auf das Gesuch angesprochenen Mängeln zu äussern. In Einzelfällen kann ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt werden.

Bei einem Verfahren mit zwei widerstreitenden Parteien ordnet das IGE in der Regel nur einen einzigen Schriftenwechsel an, damit sich die eine Partei zu den von der anderen Partei vorgebrachten Argumenten äussern kann (vgl. Art. 31 VwVG).

5.7.1.2 Berücksichtigung verspäteter oder ergänzender Parteivorbringen

Verspätete oder ergänzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen, können grundsätzlich bis zum Verfahrensabschluss berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2 VwVG).[50]

5.8 Verfahrenssprache

5.8.1 Im Allgemeinen

Die Freiheit der Sprache ist bei Verfahren vor dem IGE gewährleistet.[51] Folglich können Eingaben an das IGE nach Art. 3 Abs. 1 PatV wahlweise in einer Amtssprache des Bundes (Deutsch, Französisch oder Italienisch) gemacht werden, wobei für Anmelderinnen rätoromanischer Sprache auch diese als Amtssprache gilt (Art. 70 Abs. 1 BV).

Das Anmeldeverfahren wird grundsätzlich in jener Amtssprache durchgeführt, in der die Patentanmeldung erfolgte (Art. 33*a* Abs. 1 VwVG, vgl. auch Art. 123 PatG). Die Sprache, in der die technischen Unterlagen eingereicht werden (vgl. dazu Ziff. 5.8.2, S. 34 unten), bestimmt grundsätzlich die Verfahrenssprache für das folgende Verfahren (Art. 3 Abs. 2 PatV). Ein Wechsel der Sprache ist bei hängigem Verfahren grundsätzlich nicht zulässig. Sind die technischen Unterlagen auf Englisch eingereicht worden oder ist eine Übersetzung auf Englisch nachgereicht worden, so wird das Verfahren auf Deutsch geführt, sofern die Anmelderin keine andere schweizerische Amtssprache als Verfahrenssprache verlangt (Art. 3 Abs. 3 PatV). Sind die technischen Unterlagen auf Englisch eingereicht worden, so kann die Anmelderin innert drei Monaten ab dem Anmeldedatum (oder beim Eintritt einer PCT-Anmeldung in die nationale Phase) eine freiwillige Übersetzung in einer Amtssprache einreichen. Macht sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so ist die Sprache der Übersetzung die Verfahrenssprache (Art. 3 Abs. 4 PatV).

Es gibt eine Reihe von Ausnahmen von der Regel der freien Sprachwahl.

Bei europäischen Patenten wird vom IGE grundsätzlich die Verfahrenssprache des EPA übernommen (Art. 137 Abs. 2 PatV). Eine Ausnahme bildet Englisch, das keine Verfahrenssprache vor dem IGE sein kann. In diesen Fällen wählt das IGE als

[50] BVGer B-5557/2011, E. 2.

[51] BVGer B-1297/2014, E. 2.1.

Verfahrenssprache Deutsch, sofern die Patentinhaberin nicht Französisch oder Italienisch als Verfahrenssprache wählt. Weil Italienisch aber wiederum keine Verfahrenssprache des EPA ist, liegen die Patentangaben nicht auf Italienisch vor. Will die Patentinhaberin Italienisch als Verfahrenssprache, muss sie deshalb dem IGE zusammen mit dem Antrag eine Übersetzung des Titels des Patents einreichen. Wird die Übersetzung nicht eingereicht, gilt der Antrag als nicht gestellt.

Zudem werden namentlich folgende Dokumente auch auf Englisch akzeptiert: die technischen Unterlagen (Art. 3 Abs. 1 PatV, vgl. Ziff. 5.8.2, S. 34 unten), die Verzichtserklärung (Art. 50 Abs. 4 PatV), der Ausweis über die Ausstellungsimmunität (Art. 59 Abs. 3 PatV), der Hinweis, der auf den Willen schliessen lässt, einen Antrag auf Erteilung eines Patentes zu stellen, die Angaben, die es erlauben, die Identität der Anmelderin festzustellen oder mit ihr in Kontakt zu treten (Art. 70 Abs. 2 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 lit. a und b PatV) sowie die Angaben zur Bezugnahme auf eine früher eingereichte Patentanmeldung (Art. 70 Abs. 3 lit. b i.V.m. Art. 70 Abs. 1 lit. c PatV).

Die Prioritätsbelege können in einer beliebigen Sprache eingereicht werden. Falls der Prioritätsbeleg weder in einer Amtssprache noch auf Englisch abgefasst ist, kann das IGE eine Übersetzung davon verlangen. Gegebenenfalls setzt es der Anmelderin eine Frist; wird diese Frist nicht eingehalten, so ist das Prioritätsrecht verwirkt (Art. 53 Abs. 2 PatV). Statuiert die Patentverordnung nicht explizit eine Ausnahme, gilt Folgendes:

- Wurde die Patentanmeldung nicht in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch eingereicht, wird gemäss Art. 59 Abs. 2 PatG eine Nachfrist zur Übersetzung in eine Amtssprache angesetzt und auf das Gesuch gegebenenfalls nicht eingetreten (Art. 59*a* Abs. 4 PatG).
- Im Falle der übrigen Beweisurkunden (z.B. Vollmachten, Übertragungserklärungen) liegt es gemäss ständiger Praxis im Ermessen des IGE, die Urkunde zu akzeptieren oder eine Nachfrist zur Übersetzung anzusetzen und bei ungenutztem Fristablauf die Eingabe – mit der jeweils spezifischen Rechtsfolge – nicht zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 7 PatV). Englische Vollmachten werden grundsätzlich akzeptiert.

5.8.2 Sprache der technischen Unterlagen

Die Amtssprache, in der die technischen Unterlagen eingereicht werden, bestimmt die Verfahrenssprache (vgl. oben, insbesondere in Bezug auf technische Unterlagen in englischer Sprache: Ziff. 5.8.1, S. 33).

Die ursprünglichen technischen Unterlagen können in einer beliebigen Sprache eingereicht werden (Art. 3 Abs. 1 PatV). Werden sie nicht in einer schweizerischen Amtssprache oder auf Englisch eingereicht, so setzt das IGE der Anmelderin eine Frist zur Einreichung einer Übersetzung in einer dieser Sprachen (Art. 123 PatG und Art. 3 Abs. 1 PatV). Reicht die Anmelderin innerhalb der gesetzten Frist keine Übersetzung der technischen Unterlagen ein, tritt das IGE nicht auf die Anmeldung ein (Art. 59*a* Abs. 4 PatG).

Werden später im Patenterteilungs- und Teilverzichtsverfahren Änderungen an den technischen Unterlagen vorgenommen, müssen diese in derselben Sprache (Amtssprache oder Englisch) wie die ursprünglich eingereichten Unterlagen eingereicht werden (Art. 3

Abs. 5 PatV). Genügen die nachgereichten technischen Unterlagen dieser Anforderung nicht, so setzt das IGE der Anmelderin eine Frist zur Einreichung einer Übersetzung. Wenn innerhalb der gesetzten Frist keine Übersetzung eingereicht wird, tritt das IGE nicht auf die Anmeldung ein (Art. 59*a* Abs. 4 PatG).

6. Sistierung

Das IGE kann das Verfahren per Zwischenverfügung[52] sistieren, beispielsweise im Falle des Todes oder Konkurses eines Verfahrensbeteiligten. In Anwendung des Prinzips der Verfahrensökonomie ist eine Sistierung des Verfahrens insbesondere angezeigt, soweit dessen Ausgang von der Entscheidung in einem anderen Verfahren abhängt oder dadurch wesentlich beeinflusst werden könnte, sowie wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur Entscheidung gelangt.

7. Verfügung

Das IGE schliesst das Verfahren durch Erlass einer Endverfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 VwVG ab.

7.1 Inhalt und Begründung

Verfügungen sind als solche zu bezeichnen und zu begründen (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Das Dispositiv der Verfügung muss als deren wesentlicher Bestandteil ausreichend genau sein, damit die Verfügung vollstreckbar ist und ihre Einhaltung überprüft werden kann.[53]

Die Verfügung muss begründet sein, damit ihr Adressat sich über die Tragweite des Entscheides ein Bild machen und ihn gegebenenfalls bei einer höheren Instanz sachgerecht anfechten kann. Gegenstand und Genauigkeit der Begründung hängen von der Art und den besonderen Umständen der Sache ab. Trotzdem genügt es in der Regel, wenn das IGE wenigstens kurz die Überlegungen und Rechtsgrundlagen nennt, von denen es sich leiten liess. Ferner ist das IGE nicht verpflichtet, sich mit jeder tatbeständlichen Behauptung, jedem Beweismittel und jedem rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen. Vielmehr kann es sich nach Art. 32 Abs. 1 VwVG ohne Willkür auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken.[54]

Die Verfügung muss schliesslich eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, d.h., sie muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen (Art. 35 Abs. 2 VwVG) (siehe auch Ziff. 8, S. 37). Wenn das IGE eine Patentanmeldung gutheisst, gibt es nicht die Gründe an, von denen es sich zur Erreichung dieses Ergebnisses leiten liess (Art. 35 Abs. 3 VwVG).

[52] Zum Begriff der Zwischenverfügung siehe Ziff. 8.2, S. 37.

[53] BVGer B-5688/2009, E. 5.1 m.w.H.

[54] BVGer B-4820/2012, E. 3.2.1 m.w.H.

7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Verfahrensvoraussetzungen für die Erteilung des Patentes kann das Verfahren auch durch Rückzug der Patentanmeldung ohne materiellen Entscheid erledigt werden. Aufgrund der Dispositionsmaxime ist die Anmelderin jederzeit berechtigt, die Patentanmeldung zurückzuziehen (Abstand). Der Rückzug beendet das Verfahren unmittelbar. Er kann nicht widerrufen werden und auch nicht unter einer Bedingung[55] erfolgen. Ein Rückzug der Patentanmeldung innert 17 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätsdatum verhindert die Veröffentlichung der Offenlegungsschrift der Patentanmeldung und des Berichts über den Stand der Technik (Art. 100 lit. b PatV).

Ein Rückzug nach Erlass der Verfügung durch das IGE ist ausser bei einer Beschwerde an das BPatGer nicht möglich. In diesem Fall muss der Rückzug der Patentanmeldung aufgrund des Devolutiveffekts nach Art. 54 VwVG gegenüber der Beschwerdeinstanz erklärt werden.

7.3 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen

Die Anmeldegebühr ist bei der Anmeldung des Patents zu bezahlen (Art. 41 PatG, Art. 30 Abs. 2 PatV). Sie wird bei vollständiger oder teilweiser Abweisung der Patentanmeldung sowie bei verspäteter Zahlung nicht zurückerstattet. Im Fall der Löschung des Patentes oder des Rückzugs oder der Abweisung der Patentanmeldung oder des Nichteintretens auf die Patentanmeldung werden jedoch die im Voraus bezahlten, noch nicht fälligen Jahresgebühren, die fälligen, nicht rechtzeitig bezahlten Jahresgebühren, die Prüfungsgebühr sowie die Gebühr für die vollständige Sachprüfung, sofern diese noch nicht begonnen hat, zurückerstattet (Art. 19 PatV).

Das IGE gewährt bei Anmeldeverfahren keine Parteientschädigungen, auch wenn das Gesuch nach einem langen Verfahren bewilligt wird.

7.4 Eröffnung

7.4.1 Schriftlichkeit

Das IGE eröffnet seine Verfügungen grundsätzlich schriftlich (Art. 34 Abs. 1 VwVG). Die Eröffnung erfolgt direkt, wenn die Partei nicht vertreten ist, oder ausschliesslich gegenüber der Vertreterin oder dem Vertreter, wenn eine solche oder ein solcher bestimmt wurde.

7.4.2 Amtliche Publikation

In folgenden Ausnahmefällen kann das IGE seine Verfügungen im Bundesblatt (BBl) eröffnen:

- gegenüber einer Partei, die unbekannten Aufenthaltes ist und keine erreichbare Schweizer Vertreterin oder keinen erreichbaren Schweizer Vertreter hat (Art. 36 lit. a

[55] Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen regelmässig bestätigt (vgl. BGer 5A_207/2007, E. 2.3 m.w.H.).

VwVG); dies ist der Fall, wenn das IGE trotz zumutbarer Suche in den üblichen Verzeichnissen keine gültige Adresse feststellen konnte;[56]

- gegenüber einer Partei mit Domizil im Ausland, die keine Schweizer Vertreterin oder keinen Schweizer Vertreter bestimmt oder kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat (Art. 36 lit. b VwVG in Verbindung mit Art. 13 PatG).

Die übrigen in Art. 36 VwVG aufgezählten Fälle, in denen eine Eröffnung durch amtliche Publikation möglich ist, sind nicht anwendbar.

8. Rechtsmittel

8.1 Beschwerde durch die Anmelderin

Gegen Endverfügungen des IGE, d.h. Verfügungen, die ein Verfahren beenden, kann Beschwerde beim BPatGer erhoben werden (Art. 59*c* Abs. 1 PatG). Das Beschwerdeverfahren vor dem BPatGer gegen Verfügungen des IGE in Patentsachen richtet sich nach dem 3. und 4. Kapitel des VGG, sofern das PatGG oder das PatG nichts anderes bestimmen (Art. 27 Abs. 2 PatGG; gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren nach dem VwVG, soweit nichts anderes bestimmt wird).

Gegen die Entscheide des BPatGer in Patentsachen kann Beschwerde in Zivilsachen beim BGer eingereicht werden (vgl. Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 2 BGG). Das Verfahren vor dem BGer richtet sich nach dem BGG.

8.2 Beschwerde durch Dritte

Dritte können gegen Verfügungen des IGE ebenfalls Beschwerde beim BPatGer einreichen. Dieses Rechtsmittel steht jeder Person offen, wenn sie ihre Beschwerde darauf abstützt, dass der Gegenstand des Patentes nach den Artikeln 1*a*, 1*b* und 2 PatG von der Patentierung ausgeschlossen ist (Art. 59*c* Abs. 2 PatG). Dritte können auch aus anderen Gründen Beschwerde gegen Verfügungen des IGE einreichen, sofern ihnen die Beschwerdeberechtigung nach Art. 48 VwVG zuerkannt wird (Art. 59*c* Abs. 3 PatG).

8.3 Beschwerdefrist und Beschwerdeinhalt

Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung der Verfügung einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG).

Bei Beschwerden Dritter beträgt die Beschwerdefrist jedoch 4 Monate ab Veröffentlichung der Eintragung (Art. 59*c* Abs. 4 PatG).

Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die handschriftliche Unterschrift des Beschwerdeführers oder seiner Vertreterin bzw. seines Vertreters sowie eine Kopie der angefochtenen Verfügung und die geltend

[56] NB: Es darf erwartet werden, dass eine Partei, die ein Verfahren selber eingeleitet hat und folglich damit rechnen muss, dass ihr Verfahrenshandlungen eröffnet werden, etwaige Adressänderungen während des Verfahrens von sich aus mitteilt.

gemachten Beweismittel zu enthalten, soweit die Beschwerdeführerin sie in Händen hat (Art. 52 Abs. 1 VwVG).

8.4 Zwischenverfügungen

Gegen Zwischenverfügungen des IGE, d.h. gegen selbstständig eröffnete Verfügungen zu Rechten und Pflichten, mit denen das Verfahren nicht beendet wird (Art. 5 Abs. 2 VwVG; z.B. Sistierung des Verfahrens), kann unter folgenden Bedingungen Beschwerde beim BPatGer erhoben werden:

- wenn sie sich auf die Zuständigkeit oder den Ausstand beziehen: keine Bedingungen wie bei Endverfügungen (Art. 45 Abs. 1 VwVG);
- gegen die übrigen Zwischenverfügungen kann nur Beschwerde erhoben werden, wenn diese einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 46 Abs. 1 lit. a VwVG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 46 Abs. 1 lit. b VwVG).

Gemäss der Rechtsprechung zu Art. 46 VwVG muss die Ursache des Nachteils in der angefochtenen Zwischenverfügung selbst liegen, und die fehlende Möglichkeit der Wiedergutmachung hängt in der Regel mit dem Nachteil zusammen, den der Beschwerdeführer erleiden würde, wenn er die Endverfügung abwarten müsste, um die Zwischenverfügung anzufechten. Dabei genügt ein tatsächlicher, auch rein wirtschaftlicher Nachteil, sofern es nicht lediglich darum geht, eine Verteuerung des Verfahrens zu verhindern. Im Übrigen ist es nicht notwendig, dass der geltend gemachte Schaden im eigentlichen Sinne «nicht wieder gutzumachen» ist; es genügt, dass er ein gewisses Gewicht hat. Anders ausgedrückt: Der Beschwerdeführer muss ein schutzwürdiges Interesse an der sofortigen Aufhebung oder Abänderung der Zwischenverfügung haben, ohne die Beschwerde gegen die Endverfügung abzuwarten. Es obliegt dem Beschwerdeführer, darzulegen oder nachzuweisen, weshalb die angefochtene Zwischenverfügung ihm einen solchen Schaden zufügt oder zufügen könnte, ausser dies sei von vornherein ohne jeden Zweifel klar.[57]

Beschwerden gegen Zwischenverfügungen sind ebenfalls innerhalb von 30 Tagen einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und haben die Formvorschriften von Art. 52 Abs. 1 VwVG zu erfüllen (vgl. Ziff. 8.3, S. 37 oben).

[57] BVGer B-4363/2013, E. 1.4.1.1 m.w.H.

9. Rechtskraft

9.1 Formelle Rechtskraft

Die Verfügung wird formell rechtskräftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden kann.[58] Die Verfügung wird 30 Tage nach Eröffnung rechtskräftig.[59]

9.2 Materielle Rechtskraft

Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder späteren Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern).[60] Die materielle Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begründung) und wirkt gegenüber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des nämlichen Sachverhalts (gestützt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage).[61]

10. Wiedererwägung und Revision

Im Falle einer Beschwerde kann das IGE die angefochtene Verfügung bis zur Vernehmlassung von sich aus in Wiedererwägung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwVG). Die Wiedererwägung wird in Art. 58 VwVG nicht näher geregelt, entspricht aber einem allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Dabei ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, und es ist vor Verfügungserlass das rechtliche Gehör zu gewähren (vgl. Ziff. 5.7, S. 32).

Das IGE kann eine Verfügung nach den untenstehend dargelegten allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsrechts auch ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens in Wiedererwägung ziehen. Die Eintragung eines Patentes kann vom IGE jedoch nicht widerrufen werden.[62] Einzig das BPatGer hat die Möglichkeit, den Bestand eines eingetragenen Patents später zu prüfen und die Eintragung eines Patents für nichtig zu erklären (z.B. im Rahmen einer Nichtigkeitsklage, Art. 26 PatG i.V.m. 26 PatGG).

Auch die Parteien können ein Gesuch um Wiedererwägung stellen, und zwar sowohl vor als auch nach Eintritt der Rechtskraft der Verfügung. Das Gesuch richtet sich an die verfügende Behörde und enthält das Ansuchen, die getroffene Anordnung nochmals zu überprüfen und durch eine dem Gesuchsteller vorteilhaftere Verfügung zu ersetzen. Die Verwaltung kann eine Verfügung «pendente lite», die also noch nicht rechtskräftig ist, abändern, ohne an die für die Wiedererwägung formell rechtskräftiger Verfügungen geltenden besonderen Voraussetzungen gebunden zu sein. Es soll damit dem objektiven Recht auf möglichst einfache Weise zur Durchsetzung verholfen werden.[63]

---

[58] BGE 91 I 94, E. 3a; BGE 124 V 400, E. 1a.

[59] Art. 33 lit. e VGG in Verbindung mit Art. 50 VwVG.

[60] BGE 133 III 580, E. 2.1.

[61] BGE 101 II 375, E. 1; BGE 116 II 738, E. 2a.

[62] RKGE in sic! 2004, 932.

[63] BGE 107 V 191, E. 1.

Das Gesuch ist ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle Wiedererwägung begründet. In bestimmten Fällen besteht allerdings eine Pflicht zur Wiedererwägung.[64] Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen Rechtsprechung, die unter Art. 29 Abs. 1 und 2 BV ihre Gültigkeit behält, ist eine Verwaltungsbehörde verpflichtet, auf einen rechtskräftigen Entscheid zurückzukommen und eine neue Prüfung vorzunehmen, wenn ein klassischer Revisionsgrund vorliegt. Dies ist der Fall, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anführt, die ihm im früheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen für ihn rechtlich oder tatsächlich unmöglich war oder hierzu keine Veranlassung bestand.[65] Aus Gründen der Rechtssicherheit ist in diesem Zusammenhang das Geltendmachen neuer Tatsachen oder Beweismittel an die gleich strengen Voraussetzungen geknüpft, die in der Praxis bei der Bejahung eines Revisionsgrundes in den gesetzlich geregelten Fällen gelten. Insbesondere dürfen Revisionsgesuche nicht dazu dienen, rechtskräftige Entscheide immer wieder infrage zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen zu umgehen.[66]

Nach Art. 66 VwVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen über den Ausstand, die Akteneinsicht oder das rechtliche Gehör verletzt hat (Abs. 2 lit. c). Bei Vorliegen eines Irrtums vonseiten der Behörden können die Parteien dementsprechend über Art. 66 VwVG ein Revisionsbegehren stellen. Die Lehre und das BGer leiten aus Art. 66 VwVG ab, dass die Parteien berechtigt seien, bei Entdeckung eines Revisionsgrundes erst nach Ablauf der Beschwerdefrist bei der verfügenden Behörde ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen.[67] In einem Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwürdigen Vertrauens der Gegenpartei in den Bestand der Verfügung gegen die Interessen des Gesuchstellers abzuwägen.[68]

11. Gebühren

11.1 Im Allgemeinen

Das IGE ist berechtigt, für die im Zuge der Verfahren erbrachten Leistungen Gebühren zu verlangen (Art. 13 Abs. 1 IGEG und insb. Art. 41 PatG). Die Einzelheiten sind in der GebV-IGE geregelt.

[64] BGE 120 Ib 42, E. 2b; siehe auch: BGer 2C_349/2012, E. 4.2.1 und 5.1 m.w.H.

[65] BGE 127 I 133, E. 6 m.w.H.

[66] BGE 127 I 133, E. 6.

[67] BGE 113 Ia 151, E. 3 m.w.H.

[68] BGE 121 II 273, E. 1a/aa.

11.2 Pauschalgebühren

Die vom IGE erhobenen Gebühren sind Pauschalgebühren (vgl. Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE sowie deren Anhang); sie sind vom Umfang (Anzahl Schriftenwechsel, umfangreiche Beweiserhebungen) und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit unabhängig.

11.3 Fälligkeit und Zahlungsmittel

Die Gebühren sind bis zu dem vom IGE angegebenen Termin zu zahlen (Art. 4 Abs. 1 GebV-IGE).

Die Gebühren sind in Schweizer Franken durch Einzahlung oder Überweisung auf ein dafür vorgesehenes Konto des IGEs oder durch eine andere vom IGE als zulässig erklärte Zahlungsart (Art. 5 GebV-IGE) – zurzeit die Belastung eines beim IGE bestehenden Kontokorrents oder die Zahlung mit Kreditkarte (vgl. www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/eingabewege-und-zahlungsmoeglichkeiten.html) – zu bezahlen.

11.4 Ermächtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim IGE

Für Zahlungen aus dem Kontokorrent beim IGE bedarf es eines entsprechenden ausdrücklichen Belastungsauftrags der Partei. Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kontokorrent[69] ist der Auftrag grundsätzlich über den Online-Dienst «Belastungsauftrag Kontokorrent»[70] zu erteilen. Bei den individuellen Gebühren kann der Antrag auf Belastung des Kontokorrents per E-Mail zugestellt (siehe www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-zahlung/zahlungsmoeglichkeiten) oder dem Antrag auf die gebührenpflichtige Dienstleistung beigefügt werden. Der Belastungsauftrag hat die Nummer des zu belastenden Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen. Ein Auftrag zur Belastung eines alternativen Kontokorrents im Fall einer ungenügenden Ausstattung des üblichen Kontokorrents wird nicht berücksichtigt.[71] Vermerke wie «Konto belasten» oder «zulasten meines Kontos», die der Kunde auf Antragsformularen usw. anbringt, werden als Aufträge im genannten Sinn behandelt, vorausgesetzt, der Zahlungszweck ist eindeutig angegeben und lässt sich ohne Weiteres dem Auftrag des Kunden entnehmen. Enthält der Schriftsatz keine derartigen Angaben, so darf das IGE nicht aufgrund der blossen Einreichung davon ausgehen, dass es stillschweigend zur Belastung des Kontokorrents ermächtigt ist. Ohne ausdrücklichen schriftlichen Belastungsauftrag gilt die Gebühr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig korrigiert wird, als «nicht bezahlt».

11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist für die Gebühren

Als Zahlungseingang für die Gebühren gilt die Gutschrift des geschuldeten Betrags auf einem Konto des IGE (Art. 7 Abs. 1 GebV-IGE).

---

[69] Publiziert auf www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-zahlung/zahlungsmoeglichkeiten/kontokorrent.

[70] https://submission.ipi.ch/submission-client/debit-authorization?lang=de

[71] Newsletter 2018/08 Marken.

Nach Art. 21 Abs. 3 VwVG und Art. 7 Abs. 2 GebV-IGE gilt die Zahlungsfrist als eingehalten, wenn der geschuldete Betrag rechtzeitig bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder in der Schweiz einem Post- oder Bankkonto zugunsten des IGE belastet wurde.

Gemäss der Rechtsprechung ändert diesfalls die Tatsache, dass der Betrag noch nicht auf dem Konto des IGE gutgeschrieben wurde, nichts an der Einhaltung der Zahlungsfrist. Für die Einhaltung dieser Frist ist der Augenblick entscheidend, in dem der Betrag bei der Schweizerischen Post zugunsten des IGE eingezahlt oder dem Post- oder Bankkonto der Partei oder ihrer Vertreterin bzw. ihres Vertreters belastet wurde.[72] Die Erteilung des Zahlungsauftrages am letzten Tag der Frist reicht somit in der Regel nicht aus, da der Betrag üblicherweise erst am nächsten Bankwerktag dem Konto belastet wird. Die Frist gilt hingegen grundsätzlich auch bei einer fehlerhaften Erfassung der Kontonummer als eingehalten.[73]

Für die Wahrung der Frist zur Bezahlung der Gebühr durch Belastung des Kontokorrents beim IGE ist massgebend, dass der entsprechende Belastungsauftrag innerhalb der Frist dem IGE bzw. der Post übergeben wird und das Konto ab diesem Zeitpunkt jederzeit über ein Guthaben verfügt, das zur vollen Deckung der Gebühr genügt. Nicht massgebend ist der Zeitpunkt der Ausführung des Belastungsauftrags durch das IGE.

Bei Zahlung mit Kreditkarte gilt als Zahlungseingang der Eingang der Belastungsermächtigung beim IGE. Die Zahlung ist nur gültig, wenn der Betrag abzüglich der vom Kreditkartenunternehmen erhobenen Kommission einem Konto des IGE gutgeschrieben wird (Art. 8 GebV-IGE).

12. Ergänzende Schutzzertifikate

Bei Arznei- und Pflanzenschutzmitteln muss zuerst eine Zulassung oder behördliche Bewilligung eingeholt werden, bevor die patentierte Erfindung kommerziell genutzt werden darf. Diese Genehmigungsverfahren dauern mitunter Jahre. Weil der Patentschutz während dieser Zeit bereits läuft, kann die Patentinhaberin ihr Patent nicht während der ganzen Patentlaufzeit wirtschaftlich nutzen. Um diesen Zeitverlust auszugleichen, besteht die Möglichkeit, ein ergänzendes Schutzzertifikat zu beantragen. Dieses verlängert den Schutz für ein zugelassenes Erzeugnis – d. h. einen Wirkstoff oder eine Wirkstoffzusammensetzung – um bis zu fünf Jahre, und zwar ab dem Zeitpunkt, an dem der Patentschutz nach der maximalen Schutzdauer (20 Jahre) erlischt. Ein ESZ ist ein eigenständiges Schutzrecht, das aber eng mit dem ihm zugrundeliegenden Patent verknüpft ist (zum Erteilungsverfahren vgl. Teil 3, S. 59).

Soweit die Bestimmungen über die ESZ (Art. 140*a* ff. PatG und Art. 154 ff. PatV) keine Regelung enthalten, gelten die Bestimmungen des PatG sinngemäss (Art. 140*m* PatG). Damit sind auch die Patentrichtlinien zum Allgemeinen Teil grundsätzlich auf die ESZ anwendbar. Es sind für den Allgemeinen Teil jedoch namentlich folgende Besonderheiten zu beachten:

[72] BGer 9C_94/2008, E. 5.2 m.w.H.

[73] Vgl. nicht veröffentlichter Entscheid des BVGer vom 24. Mai 2011 in der Sache B-2415/2011 m.w.H.

12.1 Weiterbehandlung

In Art. 46*a* Abs. 4 PatG und Art. 11 PatV werden die Fristversäumnisse aufgezählt, bei denen eine Weiterbehandlung ausgeschlossen ist.[74] Betreffend die ergänzenden Schutzzertifikate ist die Weiterbehandlung bei Versäumnis der folgenden Fristen ausgeschlossen:

- Frist für die Einreichung eines ESZ-Gesuchs (Art. 140*f* Abs. 1, Art. 146 Abs. 2 und Art. 147 Abs. 3 PatG);
- Frist für die Einreichung eines Gesuchs um Verlängerung eines ESZ (Art. 140*o* Abs. 1 PatG);
- Frist für die Einreichung eines Gesuchs für ein pädiatrisches ESZ (Art. 140*v* Abs. 1 PatG);
- Frist für das Bezahlen der Jahresgebühren für ergänzende Schutzzertifikate und deren Verlängerung (Art. 165 PatV);
- Fristen im Rahmen der Prüfung des Gesuchs um Erteilung eines pädiatrischen ergänzenden Schutzzertifikats (Art. 183 PatV).

12.2 Aktenheft und Akteneinsicht

Für jedes Zertifikat wird ein Aktenheft erstellt. Es steht jedermann zur Einsicht offen (Art. 161 PatV).

12.3 Widerruf der Verlängerung der Schutzdauer

Das IGE kann eine Verlängerung der Schutzdauer eines Zertifikats unter bestimmten Voraussetzungen widerrufen (Art. 140*r* PatG). Jede Person kann beim IGE einen entsprechenden Antrag stellen (Art. 140*r* Abs. 2 PatG). Im Rahmen dieses Widerrufsverfahrens führt das IGE i.d.R. nur einen einzigen Schriftenwechsel durch. Es kann jedoch wo zweckmässig die Durchführung zusätzlicher Schriftenwechsel anordnen (Art. 174 Abs. 3 PatV).

12.4 Sistierung des Verfahrens zur Erteilung des Zertifikats

Das IGE sistiert Verfahren um Erteilung eines ESZ von Amtes wegen, wenn gegen das zugehörige europäische Grundpatent ein Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren hängig ist. ESZ-Gesuche, bei welchen die maximale Schutzdauer des Grundpatents bald erreicht ist, werden nicht sistiert bzw. deren Sistierung wird aufgehoben. ESZ-Gesuche mit dem gleichen Erzeugnis, die auf einem anderen Grundpatent als dem am EPA angegriffenen basieren, werden aufgrund des verfassungsmässigen Beschleunigungsgebotes ebenfalls nicht sistiert.[75]

Eine Patentinhaberin, die für dasselbe Erzeugnis mehrere ESZ-Gesuche basierend auf verschiedenen Patenten einreicht, muss sich im Rahmen des Prüfungsverfahrens für ein

[74] Vgl. oben Teil 1, Ziff. 5.5.7, S. 27.

[75] BVGer B-1019/2010, E. 5.

einziges dieser Gesuche entscheiden (Art. 140*c* Abs. 2 PatG). Ein allfälliger Antrag der Gesuchstellerin, das Prüfungsverfahren zu sistieren, um Zeit für die Auswahl zu gewinnen, wird abgewiesen.[76]

[76] BVGer B-1019/2010, E. 5.

Teil 2 – Erteilungsverfahren Patente

1. Einleitung

Das Erteilungsverfahren beginnt mit der Einreichung der Anmeldung und ist mit der Erteilung des Patents oder der Zurückweisung der Anmeldung abgeschlossen (Art. 59*a* PatG). Es wird unterteilt in Eingangsprüfung, Formalprüfung, Recherche und Sachprüfung.

Steht das Anmeldedatum fest, dürfen die technischen Unterlagen nicht mehr so geändert werden, dass der Gegenstand der geänderten Patentanmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2 PatG; vgl. Ziff. 3.4.9, S. 53). Nach der Erteilung darf das Patent nur noch so weit geändert werden, als der sachliche Geltungsbereich nicht erweitert wird (vgl. Art. 24-28*a* PatG).

2. Eingangsprüfung

2.1 Anmeldung

Im Rahmen der Eingangsprüfung (Art. 71 PatV) wird lediglich geprüft, ob die Anmeldung die Mindestanforderungen gemäss Art. 56 Abs. 1 PatG erfüllt, so dass ihr ein Anmeldedatum zuerkannt werden kann. Folgende Punkte werden überprüft:

2.1.1 Antrag auf Erteilung eines Patents

Aus den eingereichten Unterlagen muss ausdrücklich oder stillschweigend erkennbar sein, dass ein Patent für die Schweiz beantragt wird (Art. 56 Abs. 1 lit. a PatG i.V.m. Art. 70 Abs. 1 lit. a PatV). Die Patentanmeldung ist schriftlich einzureichen und muss nicht unterzeichnet werden (Art. 7 Abs. 3 PatV). Eine elektronische Einreichung ist ausschliesslich über den vom IGE zur Verfügung gestellten Online-Service oder über die E-Mail-Adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch möglich.

2.1.2 Identität der Anmelderin

Aus den eingereichten Unterlagen muss die Identität der Anmelderin hervorgehen oder es muss möglich sein, mit ihr in Kontakt zu treten (Art. 56 Abs. 1 lit. b PatG i.V.m. Art. 70 Abs. 1 lit. b PatV). Geprüft wird zudem die Angabe des Namens (bei natürlichen Personen, Vereinen und Stiftungen) oder der Firma (bei juristischen Personen) sowie der Adresse (Art. 34 lit. c PatV). Fehlen die nötigen Angaben, wird dies beanstandet.

2.1.3 Beschreibung

In den eingereichten Unterlagen muss eine Beschreibung der Erfindung vorhanden sein. Diese kann auch aus einem Verweis auf eine frühere Anmeldung bestehen (Art. 56 Abs. 1 lit. c PatG i.V.m. Art. 70 Abs. 1 lit. c PatV).

2.1.4 Unvollständige Unterlagen

Fehlt eines der genannten Mindesterfordernisse, gilt die Anmeldung als nicht eingereicht (Art. 71 Abs. 1 PatV). Sind zwar die drei Mindesterfordernisse erfüllt, entspricht die Anmeldung aber nicht den übrigen Vorschriften gemäss Art. 70 PatV, gibt das IGE der Anmelderin Gelegenheit, innerhalb einer Frist von 3 Monaten die Mängel zu beheben (Art. 71 Abs. 2 PatV).

2.2 Anmeldedatum

Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 56 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 70 Abs. 1 PatV erfüllt sind (Antrag, Anmelderin inkl. Adresse sowie Beschreibung der Erfindung), erhält die Anmeldung ein Anmeldedatum. Wurde die Anmeldung zunächst unvollständig eingereicht, entspricht das Anmeldedatum dem Tag des Eingangs des letzten erforderlichen Elementes (vgl. Ziff. 2.1, S. 45). Dies gilt grundsätzlich auch bei der elektronischen Anmeldung, d.h. als Eingangsdatum gilt der Zeitpunkt, zu dem die Anmeldedaten vollständig und erfolgreich auf dem System des IGE gespeichert werden konnten. Bei der Übermittlung per Online-Service oder E-Mail an patent.admin@ekomm.ipi.ch ist dies der Zeitpunkt, zu dem die vollständigen Anmeldedaten auf den Informatiksystemen des IGE eintreffen. Bei der Postaufgabe gilt als Anmeldedatum der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung der Schweizerischen Post zuhanden des IGE übergeben worden ist (Art. 2 PatV). Der Beweis für das Aufgabedatum liegt bei der Anmelderin.

3. Formalprüfung

Im Rahmen der Formalprüfung, welche an die Eingangsprüfung anschliesst, werden die Erfordernisse nach Art. 76 PatV geprüft. Nachdem die Anmeldegebühr (Art. 81 PatV) und die Recherchegebühr (Art. 81 PatV) bezahlt wurden, wird die Anmeldung insbesondere daraufhin geprüft, ob – falls nötig – ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet ist (Art. 77 PatV), der Antrag auf Erteilung eines Patents den Vorschriften entspricht (Art. 78 PatV), eine Erfindernennung eingereicht worden ist (Art. 85 PatV) und die technischen Unterlagen neben der Beschreibung mindestens einen Patentanspruch (Art. 79 PatV) und eine Zusammenfassung (Art. 80 PatV) enthalten sowie den übrigen nicht ihren Inhalt betreffenden Vorschriften entsprechen (Art. 83 PatV, vgl. Ziff. 3.1, S. 46).

3.1 Antrag auf Erteilung eines Patents

Der Antrag auf Erteilung eines Patents muss neben den bereits im Rahmen der Eingangsprüfung geprüften Angaben (Antrag, Anmelderin inkl. Adresse sowie Beschreibung der Erfindung) den Titel der Erfindung sowie wo nötig die weiteren Angaben gemäss Art. 34 PatV enthalten.

3.1.1 Formular

Für den Antrag ist ein vom IGE zugelassenes Formular zu benützen (Art. 33 Abs. 1 PatV). Das IGE kann auf die Einreichung des Formulars verzichten, wenn eine im Übrigen formgültige Anmeldung alle verlangten Angaben enthält (Art. 33 Abs. 2 PatV).

3.1.2 Anmelderin

Die Erfinderin oder der Erfinder, ihre Rechtsnachfolgerin oder sein Rechtsnachfolger (zum Beispiel die Arbeitgeberin im Falle von Arbeitnehmererfindungen Art. 332 OR) oder die oder der Dritte, welcher bzw. welchem die Erfindung aus einem anderen Rechtsgrund gehört, kann eine Patentanmeldung einreichen (Art. 3 Abs. 1 PatG, siehe auch Teil 1, Ziff. 3.1.1, S. 16). Haben mehrere eine Erfindung gemeinsam gemacht, so steht ihnen das Recht auf die Erfindung gemeinsam zu (Art. 3 Abs. 2 PatG). Haben hingegen mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht dieses Recht der- bzw. demjenigen zu, die bzw. der sich auf die frühere oder prioritätsältere Anmeldung berufen kann (Art. 3 Abs. 3 PatG).

Das IGE prüft nicht, ob eine Anmelderin an einer Erfindung berechtigt ist. Reicht eine Anmelderin eine Patentanmeldung ein, geht das IGE davon aus, dass sie berechtigt ist (Art. 4 PatG).

Bestehen aufgrund der Angaben im Antrag auf Erteilung eines Patents erhebliche Unklarheiten über die oder Zweifel an der Rechtspersönlichkeit der Anmelderin (insb. bei juristischen Personen), setzt das IGE der Anmelderin unter Androhung des Nichteintretens auf die Patentanmeldung eine Frist zum Einreichen weiterer Belege, z.B. HR-Auszug oder vergleichbares Dokument (Art. 59*a* Abs. 4 PatG).

Treten mehrere Personen als Anmelderinnen auf, liegt je nach Ausgestaltung des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses Miteigentum nach Art. 646 ff. ZGB oder Gesamteigentum vor. Solange keine gemeinsame Vertreterin oder kein gemeinsamer Vertreter bestellt wurde, können die Miteigentümerinnen und Miteigentümer nur gemeinschaftlich handeln. Eingaben an das IGE sind somit durch alle Miteigentümerinnen und Miteigentümer zu unterzeichnen. Treten mehrere Personen als Anmelderinnen auf, ist eine Person zu bezeichnen, welche die Mitteilungen vom IGE erhält oder alternativ ein gemeinsamer Vertreter oder eine gemeinsame Vertreterin zu bestellen (Art. 4 Abs. 1 PatV). Solange weder eine der Anmelderinnen als Zustellungsempfängerin bezeichnet, noch eine gemeinsame Vertreterin oder ein gemeinsamer Vertreter bestimmt wurde, wählt das IGE eine Person als Zustellungsempfängerin oder Zustellungsempfänger aus (Art. 4 Abs. 2 PatV).

Verfügt die Anmelderin in der Schweiz oder Liechtenstein (Art. 5 des Patentschutzvertrags[1]) über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz oder Liechtenstein bezeichnen (Art. 13 PatG; vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 19).

3.2 Erfindernennung

Alle beteiligten Erfinderinnen und Erfinder müssen in einem gesonderten Dokument mit Namen, Vornamen und Wohnsitz genannt werden, sofern diese Angaben nicht bereits im Antrag enthalten sind (Art. 47 PatV).

Eine oder mehrere Erfinderinnen oder Erfinder können auf die Nennung im Patentregister und in den Veröffentlichungen des IGE verzichten. Die entsprechende Verzichtserklärung

[1] SR 0.232.149.514

muss innerhalb von 16 Monaten ab Prioritäts- oder Anmeldedatum eingereicht werden (Art. 50 Abs. 3 PatV). Die Verzichtserklärung muss unterschrieben und datiert sein (Art. 50 Abs. 2 PatV).

Entspricht die Verzichtserklärung den Vorschriften, so wird sie zusammen mit der Erfindernennung aus dem Aktenheft ausgesondert; auf das Vorhandensein dieser Urkunden wird im Register hingewiesen (Art. 50 Abs. 5 PatV).

3.3 Prioritätsanspruch

Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht auf das Patent der- bzw. demjenigen zu, die oder der sich auf die frühere oder prioritätsältere Anmeldung berufen kann (Art. 3 Abs. 3 PatG). Prioritätsältere Anmeldungen können gestützt auf die Pariser Übereinkunft (PVÜ) oder durch Gegenrechtspriorität entstehen.

3.3.1 Priorität nach Pariser Übereinkunft

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Priorität nach der Pariser Übereinkunft (sog. Unionspriorität) oder nach TRIPS-Abkommen ist eine Erstanmeldung in einem PVÜ- oder TRIPS-Vertragsstaat innerhalb von 12 Monaten vor der Anmeldung in der Schweiz (Art. 4 lit. C Abs. 1 PVÜ i.V.m. Art. 17 Abs. 1 PatG). Alle können sich auf eine solche Priorität berufen, unabhängig davon, ob sie Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der PVÜ oder des TRIPS-Abkommens sind oder ob sie ihren Wohnsitz oder Sitz in einem solchen Staat haben.[2] Der Fristenlauf beginnt am Tag der ersten Anmeldung (Art. 4 lit. C Abs. 2 PVÜ). Erfolgte also beispielsweise die ausländische Erstanmeldung des Patents am 3. März des Jahres X, muss das Schweizer Eintragungsgesuch spätestens am 3. März des Folgejahres (X+1) um Mitternacht eingereicht sein. Die Prioritätsfrist endet am nächstfolgenden Werktag, wenn der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen Feiertag fällt (Art. 20 Abs. 3 VwVG).

Im Weiteren muss gegenüber dem IGE bis spätestens 16 Monate seit dem frühesten beanspruchten Prioritätsdatum eine Prioritätserklärung abgegeben werden (Art. 4 lit. D Abs. 1 PVÜ i.V.m. Art. 17 PatG und Art. 19 Abs. 1 PatG und Art. 51 Abs. 2 PatV). Wird diese Frist nicht eingehalten, erlischt der Prioritätsanspruch (Art. 19 Abs. 2 PatG i.V.m. Art. 51 Abs. 2 PatV). Das Anmeldedatum der Schweizer Anmeldung bleibt davon unberührt. Die Prioritätserklärung ist an keine besondere Form gebunden und erfolgt üblicherweise unter der entsprechenden Rubrik des Antrages. Sie hat das Land zu bezeichnen, das Datum sowie die Nummer der Erstanmeldung (Art. 51 Abs. 1 PatV). Bei der Bezeichnung des Landes ist bei EP-Anmeldungen ein in der EP-Anmeldung designiertes Land (z.B. Deutschland) anzugeben, und nicht etwa das Anmeldeamt (z.B. EPA).

Neben der Prioritätserklärung muss dem IGE bis spätestens 16 Monate seit dem frühesten beanspruchten Prioritätsdatum ein Prioritätsbeleg eingereicht werden (Art. 19 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 53 Abs. 4 PatV). Reicht die Anmelderin die erforderlichen Dokumente nicht rechtzeitig ein, so ist das Prioritätsrecht verwirkt (Art. 53 Abs. 4 PatV). Der Prioritätsbeleg

[2] BVGer B-5941/2024, E. 4.1 bis 4.3, ApeSwap (fig.) / APE COIN.

muss grundsätzlich nicht übersetzt werden. Zur Beurteilung der Patentierbarkeit kann das IGE jedoch die Nachreichung einer Übersetzung in die Sprache der technischen Unterlagen verlangen (Art. 53 Abs. 2 PatV).

Die Einreichung eines Prioritätsbelegs ist nicht erforderlich, wenn diese Unterlagen für das IGE in einer elektronischen, von ihm zu diesem Zweck akzeptierten Datensammlung verfügbar sind (Art. 53 Abs. 6 PatV).

Blosse Anmeldebestätigungen sind keine rechtsgenüglichen Prioritätsbelege, da damit kein Nachweis erbracht wird, dass die zuständige Behörde eine formelle Eingangsprüfung abgeschlossen und ein Anmeldedatum vergeben hat.

Die Inhaberin der prioritätsbegründenden Anmeldung oder des Patents und die Anmelderin in der Schweiz müssen identisch sein, unter Vorbehalt der Übertragung der Anmeldung bzw. des Patents oder der Übertragung des Prioritätsrechts. Ausserdem muss es sich um dieselbe Erfindung handeln (Art. 4 lit. C Abs. 4 PVÜ).

Enthält die Patentanmeldung Ansprüche, welche in der Prioritätsanmeldung nicht offenbart waren, kann eine Teilpriorität (für die offenbarten Ansprüche) beansprucht werden.

3.3.2 Innere Priorität

Auch eine Schweizer Erstanmeldung kann die Grundlage für die Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts darstellen (Art. 17 Abs. 1ter PatG). In diesem Falle genügt die Angabe des Aktenzeichens der Erstanmeldung im Antrag auf Erteilung des Patents als Prioritätserklärung (Art. 52 Abs. 1 und Art. 53 Abs. 7 PatV).

3.3.3 Gegenrechtspriorität

Ist die Erstanmeldung nicht in einem Mitgliedstaat der PVÜ erfolgt, kann die Priorität nur dann beansprucht werden, wenn der betreffende Staat der Schweiz Gegenrecht gewährt (Art. 17 Abs. 1bis PatG). Da eine beträchtliche Anzahl der Nicht-PVÜ-Staaten das TRIPS-Abkommen unterzeichnet haben, welches in Art. 2 die Anwendbarkeit der materiellrechtlichen Bestimmungen der PVÜ statuiert, findet Art. 17 Abs. 1bis PatG in der Praxis kaum noch Anwendung.

Bezüglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtspriorität vgl. Ziff. 3.3.1, S. 48.

3.3.4 Ausstellungsimmunität

Ist die Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum auf einer offiziellen oder offiziell anerkannten Ausstellung im Sinne des Übereinkommens über die internationalen Ausstellungen (SR 0.945.11) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, so zählt diese Offenbarung nicht zum Stand der Technik, sofern die Anmelderin dies bei der Einreichung der Patentanmeldung erklärt und durch einen genügenden Ausweis rechtzeitig belegt (Art. 7*b* lit. b PatG).

Die Erklärung über die Ausstellungsimmunität (Art. 7*b* lit. b PatG) besteht aus der genauen Bezeichnung der Ausstellung sowie Erklärung über die tatsächliche Zurschaustellung der

Erfindung (Art. 58 Abs. 1 PatV). Sie erfolgt üblicherweise auf dem Antrag unter der entsprechenden Rubrik.

Der Ausweis über die Ausstellungsimmunität muss während der Ausstellung von der dafür zuständigen Stelle ausgefertigt worden sein und die Angaben gemäss Art. 59 Abs. 2 PatV enthalten. Ist der Ausweis nicht in einer Amtssprache oder in englischer Sprache abgefasst, so ist eine Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen (Art. 59 Abs. 3 PatV).

3.4 Technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen bestehen aus der Beschreibung der Erfindung, den Patentansprüchen, der Zusammenfassung und gegebenenfalls den Zeichnungen (Art. 35 Abs. 1 PatV).

3.4.1 Ursprünglich eingereichte technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen, die am Anmeldedatum eingereicht wurden oder durch eine Bezugnahme in die Anmeldung einbezogen wurden, gelten als ursprünglich eingereichte technische Unterlagen (Art. 74 PatV). Diese technischen Unterlagen dürfen nachträglich nicht so geändert werden, dass der Gegenstand der geänderten Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 84 Abs. 4 und Art. 104 Abs. 4 PatV). Die Folge eines unzulässig geänderten Patents ist dessen Nichtigkeit (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG).

3.4.2 Allgemeines

Jeder Bestandteil der eingereichten technischen Unterlagen muss auf einer neuen Seite beginnen (Art. 35 Abs. 1 PatV). Dabei sollten die Bestandteile der technischen Unterlagen folgende Reihenfolge haben: 1. Beschreibung der Erfindung, 2. Patentansprüche, 3. Zusammenfassung und 4. Zeichnungen. Werden die technischen Unterlagen auf elektronischem Weg per E-Mail eingereicht, sind die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung in einem Dokument zusammenzufassen. Zudem müssen die technischen Unterlagen immer als vollständiger Satz eingereicht werden.[3]

Die technischen Unterlagen müssen eine elektronische Vervielfältigung, insbesondere durch Scanning, gestatten (Art. 35 Abs. 3 PatV). Die Blätter müssen das Format A4 haben, dürfen nicht gefaltet sein und sind lediglich einseitig zu bedrucken. Alle Blätter sind mit arabischen Zahlen zu nummerieren.

Die Textseiten müssen links einen unbeschrifteten Rand von mindestens 2,5 cm aufweisen. Die übrigen Ränder sollen 2 cm betragen. Es ist mindestens ein Zeilenabstand von 1½ Zeilen einzuhalten. Die Schriftgrösse ist so zu wählen, dass die Grossbuchstaben eine Mindesthöhe von 0,21 cm aufweisen (was bei der Schriftart Arial ca. 10 pt entspricht). Diese Anforderungen werden bei kleineren Abweichungen (sofern die Lesbarkeit für Mensch und Maschine gegeben ist) nicht beanstandet.

[3] Newsletter 2021/09 Patente und Designs.

Die Texte müssen mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein. Die Schrift muss unverwischbar sein. Symbole und einzelne Schriftzeichen, chemische oder mathematische Formeln können handgeschrieben oder gezeichnet sein. Die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zusammenfassung dürfen keine Zeichnungen enthalten (Art. 35 Abs. 5 PatV). Die weiteren allgemeinen Formerfordernisse an die technischen Unterlagen (z.B. Masseinheiten) werden im Rahmen der Sachprüfung geprüft (vgl. Teil 6, Ziff. 8.1, S. 146).

3.4.3 Titel

Der Titel soll eine kurze und genaue technische Bezeichnung der Erfindung wiedergeben. Der Titel darf keine Fantasiebezeichnung enthalten. Der endgültige Titel wird durch das IGE von Amtes wegen festgelegt (Art. 36 und 45 PatV).

3.4.4 Beschreibung

Die Beschreibung soll eine Aufzählung der Figuren der Zeichnungen enthalten, mit einer kurzen Angabe, was jede Figur darstellt (Art. 37 Abs. 2 PatV).

Tabellen, Formeln und spezielle Schriftzeichen (z.B. griechische Buchstaben) gelten nicht als Zeichnungen. Sie gehören dementsprechend in die Beschreibung und dürfen auch in den Patentansprüchen oder der Zusammenfassung vorkommen (Art. 35 Abs. 5 PatV).

Die weiteren Anforderungen an die Beschreibung werden im Rahmen der Sachprüfung geprüft (vgl. Teil 6, Ziff. 8.2, S. 147). Dazu gehören auch die Angaben über die Quelle genetischer Ressourcen und traditionellen Wissens (Art. 49*a* PatG).

3.4.5 Sequenzprotokoll

Sind in der Anmeldung Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so muss ein Sequenzprotokoll eingereicht werden, das dem Anhang C der Verwaltungsvorschriften zum Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) entspricht (Art. 38 Abs. 1 PatV). Das Sequenzprotokoll muss folglich dem aktuellen Standard für Sequenzprotokolle der WIPO entsprechen. Das Sequenzprotokoll gilt als Teil der Beschreibung.

Ein nach dem Anmeldedatum eingereichtes Sequenzprotokoll ist nicht Bestandteil der Beschreibung (Art. 38 Abs. 2 PatV) und damit nicht Teil der ursprünglichen Offenbarung.

3.4.6 Patentansprüche

Die Erfindung ist in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren. Diese bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patentes. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind nötigenfalls zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG).

In den Patentansprüchen sind die technischen Merkmale der Erfindung anzugeben. Sie sind systematisch, klar und übersichtlich zu gliedern und fortlaufend mit arabischen Zahlen zu nummerieren (Art. 40 PatV).

Die weiteren formalen Anforderungen an die Patentansprüche werden im Rahmen der Sachprüfung geprüft (vgl. Teil 6, Ziff. 6, S. 139).

3.4.7 Zeichnungen

Die Anforderungen an die Zeichnungen ergeben sich zunächst aus Art. 39 PatV. Zeichnungen sind auf separaten Zeichnungsseiten einzureichen. Jede Zeichnungsseite kann mehrere Figuren enthalten (Art. 39 Abs. 1 PatV). Die einzelnen Figuren sind klar voneinander zu trennen, aber platzsparend anzuordnen. Sie sind durch arabische Zahlen fortlaufend und unabhängig von den Zeichnungsseiten zu nummerieren (Art. 39 Abs. 2 PatV). Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen in den Zeichnungen müssen einfach und eindeutig sein (Art. 39 Abs. 3 PatV). Die Bezugszeichen in den Zeichnungen, in der Beschreibung und in den Patentansprüchen müssen miteinander übereinstimmen (Art. 39 Abs. 4 PatV). Schnitte sind zu kennzeichnen. Die Erkennbarkeit der Bezugszeichen und Führungslinien darf dadurch nicht beeinträchtigt werden (Art. 39 Abs. 5 PatV). Wird der Massstab auf der Zeichnung angegeben, so ist dieser zeichnerisch darzustellen; andere Massangaben sind nicht zulässig. Das IGE kann Ausnahmen zulassen (Art. 39 Abs. 6 PatV).

Die Zeichnungen dürfen keine Erläuterungen enthalten. Zugelassen sind lediglich kurze Bezeichnungen oder Stichworte, die die Zeichnung besser verständlich machen; sie sind in der Sprache der Anmeldung abzufassen (Art. 39 Abs. 7 PatV). Tabellen, Formeln und spezielle Schriftzeichen (z.B. griechische Buchstaben) gelten nicht als Zeichnungen; sie gehören dementsprechend in die Beschreibung und nicht in die Zeichnungen (Art. 35 Abs. 5 PatV).

Die Zeichnungen müssen sich für eine unmittelbare elektronische Vervielfältigung sowie für die Veröffentlichung, welche z.B. zu Verkleinerungen führen kann, eignen, so dass alle Einzelheiten mühelos erkennbar bleiben. So sind Zeichnungen in unverwischbaren, gleichmässig starken und klaren Linien und Strichen ohne Farben oder Tönungen auf weissem Papier im Format A4 auszuführen. Auch der Massstab der Zeichnungen und die zeichnerische Ausführung müssen gewährleisten, dass die elektronische Wiedergabe alle Einzelheiten mühelos erkennen lässt.

Die benutzte Fläche der Zeichnungsblätter darf dabei 17 cm x 26,2 cm nicht überschreiten und keine Umrahmungen aufweisen. Teile einer Figur dürfen, soweit erforderlich, auf mehreren Blättern dargestellt werden, wenn die Figur durch Nebeneinanderreihen der Blätter mühelos zusammengesetzt werden kann.

Fotografien sind grundsätzlich nicht zulässig. Das IGE kann in Ausnahmefällen Fotos zulassen, wenn:

- Der Informationsgehalt, der mit den Fotos vermittelt werden soll, nicht auf andere Weise dargestellt werden kann;
- Die elektronische Vervielfältigung sichergestellt ist, d.h. der zu vermittelnde Informationsgehalt bei der elektronischen Vervielfältigung nicht verloren geht; und
- die übrigen Anforderungen an Zeichnungen erfüllt sind.

Das IGE entscheidet im Einzelfall, ein Anspruch auf Verwendung von Fotos besteht nicht.

3.4.8 Zusammenfassung

Ist die Zusammenfassung bereits zum Anmeldezeitpunkt vorhanden, gehört sie zu den ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen und ist somit Teil der ursprünglichen Offenbarung (Art. 74 PatV i.V.m. Art. 35 Abs. 1 PatV).

Die Zusammenfassung soll die technische Information enthalten, die es Dritten ermöglicht zu beurteilen, ob die Offenlegungs- oder die Patentschrift selbst eingesehen werden muss (Art. 44 Abs. 1 PatV). Sie muss eine Kurzfassung des Offenbarten enthalten und die hauptsächlichen Verwendungsmöglichkeiten der Erfindung angeben (Art. 44 Abs. 2 PatV). Weisen die technischen Unterlagen chemische Formeln auf, die zur Charakterisierung der Erfindung geeignet sind, so muss mindestens eine davon in der Zusammenfassung enthalten sein; ihre Symbole sind zu erläutern (Art. 44 Abs. 3 PatV).

Enthalten die technischen Unterlagen Zeichnungen, die zur Charakterisierung der Erfindung geeignet sind, so ist mindestens eine davon für die Aufnahme in die Zusammenfassung zu bezeichnen. Auf dem Fachgebiet unübliche Symbole sind zu erläutern (Art. 44 Abs. 4 PatV).

Jede ausgewählte Figur muss sich für eine fotografische oder elektronische Wiedergabe eignen, welche auch bei Verkleinerungen (z.B. für die Titelseite) alle Einzelheiten noch erkennen lässt (Art. 44 Abs. 5 PatV).

Die Zusammenfassung darf aus nicht mehr als 150 Wörtern bestehen, wobei das IGE Ausnahmen gewähren kann (Art. 44 Abs. 6 PatV). Sie soll nur Bezugszeichen enthalten, welche auch in der Zeichnung zur Zusammenfassung vorhanden sind. Die endgültige Fassung der Zusammenfassung wird vom IGE festgelegt (Art. 45 PatV).

3.4.9 Änderungen der technischen Unterlagen

Die technischen Unterlagen dürfen nicht so geändert werden, dass der Gegenstand der geänderten Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2 PatG und Art. 84 Abs. 4 PatV bzw. Art. 104 Abs. 4 PatV). Sobald für die Anmeldung eine Recherche durchgeführt und der definitive Bericht über den Stand der Technik übermittelt wurde, dürfen sich geänderte Patentansprüche auch nicht mehr auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Sie dürfen sich auch nicht auf Gegenstände beziehen, die gestützt auf Art. 91 PatV nicht recherchiert worden sind (Art. 84 Abs. 5 und Art. 104 Abs. 5 PatV, vgl. Teil 6, Ziff. 4.3.3, S. 122).

Steht das Anmeldedatum fest, so werden bis zur Übermittlung des definitiven Berichts über den Stand der Technik (Art. 95 PatV) nur solche Änderungen der technischen Unterlagen entgegengenommen, zu denen die Anmelderin vom IGE aufgefordert worden ist oder zu denen die PatV sie ermächtigt (Art. 84 Abs. 1 PatV). Änderungen der Beschreibung, Patentansprüche und Zeichnungen sind deshalb in dieser Phase in der Regel nur möglich, soweit sie unmittelbar der Beseitigung der vom IGE mitgeteilten Mängel dienen. Das IGE kann im Interesse der Verfahrensökonomie auch Änderungen zulassen, zu denen es selbst nicht aufgefordert hat, etwa wenn unaufgefordert Zeichnungen ohne materielle Änderung in besserer Qualität eingereicht werden.

Nach Übermittlung des definitiven Berichts über den Stand der Technik kann die Anmelderin bis zur Aufnahme der Sachprüfung die technischen Unterlagen von sich aus einmal ändern. Dazu muss sie eine Neufassung der technischen Unterlagen einreichen. Das IGE kann verlangen, dass die vorgenommenen Änderungen gegenüber der geltenden Fassung ausgewiesen werden (Art. 84 Abs. 2 PatV).

Bei Aufnahme der Sachprüfung kann die Anmelderin von sich aus die technischen Unterlagen einmal ändern (Art. 104 Abs. 1 PatV).

Nach Prüfungsabschluss werden Änderungen an den technischen Unterlagen nur noch im Falle von Berichtigungen im Sinne von Art. 31 PatV zugelassen (Art. 104 Abs. 2 und Art. 109 Abs. 2 PatV).

4. Spezielle Anmeldungen

4.1 Teilanmeldungen

Teilanmeldungen sind selbstständige Anmeldungen, welche bei Erfüllung der gesetzlichen Kriterien von Art. 57 PatG das Anmeldedatum der Stammanmeldung erhalten (Art. 57 Abs. 1 PatG). Solange eine Stammanmeldung hängig ist, kann gestützt darauf eine Teilanmeldung eingereicht werden. Es sind dieselben Gebühren zu entrichten wie für normale Anmeldungen. Für eine Teilanmeldung gelten die Prioritäten der Stammanmeldung, sofern die Anmelderin nicht auf das Prioritätsrecht verzichtet (Art. 56 PatV). Werden in der Stammanmeldung Prioritäten beansprucht, muss die Anmelderin angeben, welche von ihnen für die Teilanmeldung gelten sollen oder auf welche sie verzichtet.

Eine Teilanmeldung muss bei ihrer Einreichung ausdrücklich als Teilanmeldung bezeichnet werden (üblicherweise unter der entsprechenden Rubrik im Antrag) und ihr Gegenstand darf nicht über den Inhalt der Stammanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Art. 57 PatG).

4.2 Eintritt nationale Phase PCT

Die internationale Anmeldung (PCT-Anmeldung), für die das IGE Bestimmungsamt ist, hat, wenn das Anmeldedatum feststeht, in der Schweiz dieselbe Wirkung wie eine beim IGE vorschriftsmässig eingereichte schweizerische Patentanmeldung (Art. 135 PatG).

Soll eine PCT-Anmeldung in der Schweiz zu einem Patent führen, muss die nationale Phase vor dem IGE eingeleitet werden. Dazu muss eine Anmelderin gemäss Art. 138 PatG bis zum Ablauf des 30. Monats seit dem frühesten Prioritäts- oder Anmeldedatum der PCT-Anmeldung eine Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache oder auf Englisch einreichen, sofern die Anmeldung nicht bereits in einer Amtssprache oder auf Englisch abgefasst ist, sowie die Erfinderinnen und Erfinder nennen, wenn sie nicht bereits im PCT-Antrag genannt wurden. Ausserdem sind gegebenenfalls Angaben über die Quelle genetischer Ressourcen zu machen (Art. 49*a* PatG, Art. 60 PatV; vgl. Teil 6, Ziff. 10.3.2, S. 163). Des Weiteren sind die Anmelde- und Recherchegebühren sowie allfällige Anspruchsgebühren zu zahlen, die technischen Unterlagen anzugeben, die dem Erteilungsverfahren in der ursprünglich eingereichten oder geänderten Fassung zugrunde zu

legen sind; sowie, wenn die Anmelderin im Ausland domiziliert ist, entweder eine Vertreterin oder einen Vertreter mit schweizerischem Zustellungsdomizil zu bestellen oder ein eigenes Zustellungsdomizil in der Schweiz zu nennen (Art. 147 PatV). Erfüllt die Anmelderin die Anforderungen nach Art. 147 Abs. 1 lit. a-d PatV zumindest teilweise, so setzt ihr das IGE zur Behebung allfälliger Mängel der Vorgaben nach Absatz 1 Buchstaben b-e eine Nachfrist von drei Monaten, für die Vorgabe nach Absatz 1 Buchstabe a eine Nachfrist von einem Monat.

Die PCT-Anmeldung wird erst behandelt, wenn die Frist von 30 Monaten seit dem Anmelde- oder dem (ältesten) Prioritätsdatum (Art. 22 PCT) verstrichen ist. Von dieser Regel wird vom IGE nur abgewichen, wenn die Patentanmelderin selber eine raschere Behandlung ausdrücklich beantragt hat (vgl. Art. 23 und 40 PCT). PCT-Anmeldungen, welche eingereicht werden, bevor sie behandelt werden können, nimmt das IGE nicht entgegen.

Als ursprünglich eingereichte Unterlagen im Sinne von Art. 58 Abs. 2 PatG gilt die Übersetzung der internationalen Anmeldung in einer schweizerischen Amtssprache oder Englisch, und zwar auch, falls diese Übersetzung nachgereicht wurde. Werden Übersetzungsfehler geltend gemacht, so ist es Sache der Patentanmelderin, sie nachzuweisen und richtig zu stellen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass die Patentanmelderin und das Internationale Büro abweichende Unterlagen übermittelt haben.

4.3 Errichtung neuer Patente und Patentanmeldungen

Nach Eintragung der Teilabtretung im Patentregister setzt das IGE der abtretenden Anmelderin oder Patentinhaberin eine Frist, innert der sie neue Patentanmeldungen einreichen oder die Errichtung neuer Patente beantragen kann (Art. 30 Abs. 2 PatG). Das neue Patent oder die neue Patentanmeldung erhalten das Anmeldedatum und die Prioritäten des ursprünglichen Patents oder der ursprünglichen Patentanmeldung.

4.4 Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung

In seltenen Fällen kann eine europäische Patentanmeldung in eine schweizerische Patentanmeldung umgewandelt werden. Dies ist möglich, wenn die europäische Patentanmeldung in italienischer Sprache eingereicht worden ist und die Frist zur Übersetzung versäumt wurde oder wenn das IGE eine bei ihm eingereichte europäische Patentanmeldung nicht rechtzeitig an das europäische Patentamt weiterleiten würde (Art. 121 Abs. 1 lit. b PatG).

Die umgewandelten EP-Anmeldungen weisen folgende Besonderheiten auf:

Die vom EPA oder vom Anmeldeamt übermittelten Akten enthalten stets die ursprünglichen Unterlagen. Wenn diese nicht in einer schweizerischen Amtssprache oder in Englisch abgefasst sind, liegt auch eine Übersetzung vor (Art. 123 PatG).

5. Beschleunigung des Patenterteilungsverfahrens

Die Anmelderin kann gegen die Bezahlung einer Gebühr eine beschleunigte Durchführung des Patenterteilungsverfahrens beantragen (Art. 32 PatV). Der Antrag kann während des ganzen Erteilungsverfahrens gestellt werden. Nach Bezahlung wird die Anmeldung vom IGE

soweit möglich beschleunigt behandelt. Die Beschleunigung nach Art. 32 PatV hat keine Auswirkung auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung oder den Beginn der Sachprüfung (siehe dazu Ziff. 6, S. 56).

6. Vorgezogener Beginn der vollständigen Sachprüfung

Nach Abschluss der Formalprüfung (Art. 76 PatV) und nach Übermittlung des definitiven Berichts über den Stand der Technik kann die Anmelderin bis zur Veröffentlichung des Berichts über den Stand der Technik (d.h. Veröffentlichung einer A1- oder A3-Schrift) den vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung beantragen (Art. 103 Abs. 1 PatV). Hierfür muss die entsprechende Gebühr bezahlt werden (Art. 103 Abs. 2 PatV). Gleichzeitig mit dem Antrag hat sich die Anmelderin zu der dem Bericht über den Stand der Technik beiliegenden Stellungnahme zu äussern und allfällig darin erwähnte Mängel zu beheben sowie gegebenenfalls die Beschreibung, die Patentansprüche und die Zeichnungen zu ändern (Art. 103 Abs. 3 PatV).

Mit dem Antrag auf vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung enden die Fristen zum Verzicht auf die Erfindernennung (Art. 50 PatV), zur Nachreichung oder Berichtigung der Prioritätserklärung, zur Nachreichung des Prioritätsbelegs (Art. 51-57 PatV), zur Nachreichung des Aktenzeichens der Hinterlegung biologischen Materials (Art. 63 PatV) und zur Änderung der technischen Unterlagen (Art. 84 Abs. 2 PatV) (Art. 103 Abs. 4 PatV).

7. Vollständige Sachprüfung

Soll die Anmeldung vollständig geprüft werden, so können die Anmelderin oder Dritte innerhalb von sechs Monaten ab Veröffentlichung des Berichts über den Stand der Technik (d.h. Veröffentlichung einer A1 oder A3 Schrift) oder der Verzichtsmitteilung des IGE (Art. 58*b* Abs. 3 PatG) einen entsprechenden Antrag stellen (Art. 102 PatV). Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Prüfungsgebühr bezahlt ist. Wird die Prüfungsgebühr nicht rechtzeitig bezahlt und die Anmeldung dementsprechend abgewiesen, wird eine allfällig bezahlte Gebühr für die vollständige Sachprüfung zurückerstattet (Art. 102 Abs. 3 PatV).

8. Gebühren

Das IGE erhebt für seine im Rahmen des Erteilungsverfahrens erbrachten Leistungen Gebühren (Art. 41 PatG i.V.m. Art. 13, 30 Abs. 2, 32, 43, 81, 82, 92 Abs. 2, 101-103 Abs. 1 und 2, 147 und 150 PatV). Die GebV-IGE legt die Zahlungsmodalitäten (Art. 4 bis 11 GebV-IGE) und Höhe (Anhang GebV-IGE) der jeweiligen Gebühr fest.

Die Anmelde- und Recherchegebühr sind ab Vergabe des Anmeldedatums geschuldet und innerhalb von einem Monat zu bezahlen (Art. 81 Abs. 2 PatV). Bei nicht fristgerechter Bezahlung wird auf die Anmeldung nicht eingetreten (Art. 81 Abs. 3 PatV). Die Gebühren bleiben auch nach dem Nichteintreten geschuldet; verspätet bezahlte Gebühren werden nicht zurückerstattet (vgl. Teil 1, Ziff. 11.3, S. 41). Stellt sich im Rahmen der Recherche heraus, dass aufgrund mangelnder Einheitlichkeit weitere Recherchegebühren zu zahlen sind (Art. 92 Abs. 1 PatV), müssen diese innerhalb von zwei Monaten bezahlt werden (Art. 92 Abs. 2 PatV), damit die entsprechenden Erfindungen im Bericht erfasst werden.

Enthält die Patentanmeldung mehr als fünfzehn Patentansprüche, ist für jeden zusätzlichen Patentanspruch eine Anspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 43 Abs. 1 PatV). Das IGE setzt der Anmelderin eine Frist zur Bezahlung der Anspruchsgebühren innerhalb eines Monats (Art. 82 Abs. 2 PatV). Zahlt die Anmelderin nicht alle Anspruchsgebühren, so gilt Folgendes:

- am Einreichetag der Anmeldung eingereichte Patentansprüche werden beginnend vom letzten an gestrichen;
- später nachgereichte Ansprüche gelten als nicht eingereicht (Art. 82 Abs. 3 PatV).

Fallen im Verlaufe des Erteilungsverfahrens Ansprüche weg, werden die für sie bereits bezahlten Anspruchsgebühren nicht zurückerstattet.

Sofern die Sachprüfung nicht bereits durch einen Antrag auf vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung aufgenommen wurde, muss die Anmelderin innerhalb von sechs Monaten ab Veröffentlichung des Berichts über den Stand der Technik (d.h. Veröffentlichung einer A1- oder A3-Schrift) oder der Verzichtsmitteilung des IGE (Art. 58*b* Abs. 3 PatG) die Prüfungsgebühr bezahlen, sonst weist das IGE die Patentanmeldung ab (Art. 101 PatV).

Sofern die Anmeldung vollständig geprüft werden soll, muss innerhalb von sechs Monaten ab Veröffentlichung des Berichts über den Stand der Technik (d.h. Veröffentlichung einer A1 oder A3 Schrift) oder der Verzichtsmitteilung des IGE (Art. 58*b* Abs. 3 PatG) die Vollprüfungsgebühr bezahlt werden (Art. 102 PatV). Wurde die Sachprüfung bereits durch einen Antrag auf vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung aufgenommen (Art. 103 PatV), kann und muss kein zusätzlicher Antrag auf vollständige Sachprüfung gestellt werden.

9. Veröffentlichung der Patentanmeldung

Unverzüglich nach dem Ablauf von 18 Monaten ab Anmelde- oder dem frühesten Prioritätsdatum veröffentlicht das IGE die Patentanmeldung. Die Veröffentlichung enthält die Beschreibung, die Patentansprüche und gegebenenfalls die Zeichnungen, ferner die Zusammenfassung, sowie gegebenenfalls den Bericht über den Stand der Technik nach Art. 57*a* PatG, sofern dieser vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung vorliegt. Liegt der Bericht über den Stand der Technik nach Art. 57*a* PatG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung noch nicht vor, wird für diesen eine gesonderte Schrift erstellt (Art. 58*a* PatG, Art. 96 Abs. 5 PatV).

9.1 Vorzeitige Veröffentlichung

Stellt die Anmelderin nach Abschluss der Formalprüfung einen Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung, wird die Veröffentlichung der Anmeldung umgehend in die Wege geleitet (Art. 58*a* Abs. 1 lit. b PatG, Art. 98 PatV).

9.2 Keine Veröffentlichung

Um die Veröffentlichung einer Patentanmeldung zu verhindern, muss diese vor Ablauf von 17 Monaten ab Anmelde- oder Prioritätsdatum zurückgezogen werden (Art. 100 lit. b PatV). Das IGE veröffentlicht die Patentanmeldung ferner dann nicht, wenn sie bis vor Ablauf von

17 Monaten rechtskräftig abgewiesen oder nicht darauf eingetreten wurde, oder aber aufgrund des vorgezogenen Beginns der vollständigen Sachprüfung (vgl. Ziff. 6, S. 56) bereits die Patentschrift veröffentlicht wurde (Art. 100 lit. a und c PatV).

10. Prüfungsabschluss, Patenterteilung und Veröffentlichung des Patentes

Sind die Voraussetzungen für die Erteilung des Patentes erfüllt, so kündigt das IGE der Anmelderin das vorgesehene Datum des Prüfungsabschlusses an. Üblicherweise findet die Erteilung frühestens 30 Tage nach Prüfungsabschluss statt.

Mit der Ankündigung teilt das IGE der Anmelderin auch allfällige Änderungen in der Zusammenfassung sowie im Titel und Berichtigungen nach Art. 31 PatV mit (Art. 109 PatV). Das IGE schickt dafür die gesamten technischen Unterlagen, welche für die Erstellung der Patentschrift verwendet werden, mit der Ankündigung des Prüfungsabschlusses mit. Ist die Anmelderin mit den allfälligen Änderungen einverstanden, kann sie den raschestmöglichen Prüfungsabschluss beantragen, um die Erteilung zu beschleunigen.

Findet der Prüfungsabschluss aufgrund des vorgezogenen Beginns der vollständigen Sachprüfung (Art. 103 PatV) vor Ende des Prioritätsjahres statt, wird für die Erteilung der Ablauf des Prioritätsjahres abgewartet. Wünscht eine Anmelderin eine Erteilung innerhalb des Prioritätsjahres, so kann sie dies beantragen.

Änderungen und Anträge nach Prüfungsabschluss, die im Patentregister vorzumerken oder einzutragen sind, werden behandelt, als ob sie erst nach Erteilung beantragt worden wären (vgl. Art. 110 PatV, sowie Teil 4, Ziff. 4.10, S. 77).

Das Patent wird vom IGE durch Eintragung ins Patentregister erteilt (Art. 60 Abs. 1 PatG) und die massgeblichen Angaben werden publiziert (Art. 60 Abs. 2 PatG und, Art. 123 PatV). Das vom IGE festgelegte Publikationsorgan (Art. 61 Abs. 3 PatG, Art. 128 PatV) ist Swissreg, abrufbar unter www.swissreg.ch.

Die Patentschriften werden unverzüglich nach der Patenterteilung veröffentlicht (Art. 129 PatV) und enthalten Beschreibung, die Patentansprüche, die Zusammenfassung und gegebenenfalls die Zeichnungen sowie die gemäss Art. 60 Abs. 2 PatG eingetragenen Registerangaben (Art. 63 PatG).

11. Höchstdauer des Patentes

Das Patent kann längstens bis zum Ablauf von 20 Jahren seit dem Datum der Anmeldung dauern (Art. 14 PatG).

Teil 3 – Erteilungsverfahren ESZ

1. Gesuch um Erteilung eines Zertifikats

Das Erteilungsverfahren beginnt für alle Arten von Zertifikaten mit dem Gesuch und ist mit der Erteilung des Zertifikats, dem Nichteintreten auf das Gesuch oder der Abweisung des Gesuchs abgeschlossen. Die Einzelheiten der jeweiligen Verfahren richten sich nach den für diese Verfahren anwendbaren Bestimmungen:

- Schutzzertifikate für Arzneimittel: Art. 140*a-s* PatG i.V.m. Art. 154 - Art. 164 PatV
- Pädiatrische Zertifikate: Art. 140*t-y* i.V.m. Art. 140a Abs. 1bis und 2, Art. 140*d*, Art. 140*g*, Art. 140*i*, Art. 140*l* Abs. 1 und Art. 140*m* PatG i.V.m. Art. 178 - 186 PatV
- Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel: Art. 140*z* i.V.m. Art. 140*l* PatG i.V.m Art. 187-189 PatV i.V.m. 156 -163 und 164 Abs. 1, 2 und 4 PatV

Es wird unterteilt in die Prüfung anlässlich der Einreichung des Gesuches (Formalprüfung) und die Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung des Zertifikats oder die Verlängerung der Schutzdauer (Sachprüfung), wobei Letztere im Teil 7 dieser Richtlinien behandelt wird.

2. Gesuch um Erteilung eines Zertifikats für Arzneimittel

In diesem Kapitel wird das Gesuch um Einreichung eines Zertifikats für Arzneimittel behandelt.

Das Gesuch um Erteilung des Zertifikats muss den entsprechenden Antrag, eine Kopie der ersten Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis, für welches das Zertifikat erteilt werden soll, und eine Kopie der vom Schweizerischen Heilmittelinstitut (Swissmedic) genehmigten Arzneimittelinformation enthalten (Art. 155 Abs. 1 PatV).

Nach Eingang des Gesuchs prüft das IGE, ob die Frist für dessen Einreichung eingehalten ist und ob die Voraussetzungen nach den Art. 155 und 156 PatV erfüllt sind. Wo nötig räumt es dem Gesuchsteller eine Frist zur Verbesserung ein. Wird diese Frist nicht eingehalten, so tritt das IGE auf das Gesuch nicht ein (Art. 158 PatV).

2.1 Antrag

Der Antrag auf Erteilung des Zertifikats muss erkennen lassen, dass die Erteilung eines Zertifikats in der Schweiz angestrebt wird. Er muss zudem gemäss Art. 156 PatV folgende Angaben enthalten:

- den Namen oder die Firma sowie die Adresse der Gesuchstellerin und gegebenenfalls deren Zustellungsdomizil in der Schweiz;
- gegebenenfalls den Namen und Vornamen oder die Firma sowie Adresse und gegebenenfalls Zustellungsdomizil der Vertreterin oder des Vertreters in der Schweiz;
- die Nummer des Patents, auf welchem das Gesuch beruht (Grundpatent);
- den Titel des Grundpatents;

- das Datum der ersten Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis, für das das Zertifikat erteilt werden soll; und
- die Bezeichnung des von der Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz erfassten Erzeugnisses und die Zulassungsnummer des Arzneimittels.

2.1.1 Formular

Für den Antrag ist ein vom IGE zugelassenes Formular zu benützen (Art. 154 Abs. 3 i.V.m. Art. 33 Abs. 1 PatV). Das IGE kann auf die Einreichung des Formulars verzichten, wenn ein im Übrigen formgültiges Gesuch alle verlangten Angaben enthält (Art. 154 Abs. 3 i.V.m. Art. 33 Abs. 2 PatV).

2.1.2 Gesuchstellerin

Anspruch auf das Zertifikat hat die Patentinhaberin (Art. 140*c* Abs. 1 PatG). Pro Erzeugnis und Patentinhaberin kann nur ein Zertifikat erteilt werden (Art. 140*c* Abs. 2 PatG). Für dasselbe Erzeugnis können nur dann mehrere Zertifikate erteilt werden, wenn es sich um unterschiedliche Patentinhaberinnen mit unterschiedlichen Patenten handelt (Art. 140*c* Abs. 3 PatG).[1] Dieses Kriterium ist aber bei teilweiser Personenidentität nicht erfüllt: Wird für das gleiche Erzeugnis einmal durch Person A und einmal durch die Personen A+B je ein Gesuch gestützt auf ein separates Patent eingereicht, kann nur ein Zertifikat erteilt werden. Person A kann sich entscheiden, welches der beiden Gesuche behandelt bzw. als erstes geprüft werden soll.

Verfügt die Gesuchstellerin in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 13 PatG; vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 19).

2.1.3 Grundpatent

Die Nummer und der Titel des Grundpatents müssen im Antrag genannt werden (Art. 156 lit. c und d PatV). Das im Gesuch beanspruchte Erzeugnis als solches, ein Verfahren zu seiner Herstellung oder eine Verwendung muss im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung durch das Grundpatent geschützt sein (vgl. Teil 7, Ziff. 2.2, S. 180).

2.1.4 Datum der Zulassung

Im Antrag ist das Datum der ersten Zulassung (vgl. Ziff. 2.1, S. 59) des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis, für das das Zertifikat erteilt werden soll, anzugeben (Art. 156 lit. e PatV).

2.1.5 Bezeichnung des Erzeugnisses

Der Antrag muss die Bezeichnung des von der Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz erfassten Erzeugnisses und die Zulassungsnummer des Arzneimittels enthalten (Art. 156 lit. f PatV).

[1] BVGer B-3064/2008, E. 2.2; siehe auch sic! 2/2011, S. 139.

Damit keine Unklarheiten betreffend das Erzeugnis bestehen, muss die Bezeichnung auf dem Zertifikatsantrag eindeutig sein. Sie darf nur die Bezeichnung des Wirkstoffs (bzw. der Wirkstoffzusammensetzung) gemäss der behördlichen Zulassungsbescheinigung umfassen.[2] Nicht angenommen werden andere Bezeichnungen und insbesondere Markennamen, da letztere für eine pharmazeutische Spezialität und nicht für den Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung stehen.[3] Ebenfalls unzulässig sind Bezeichnungen des Arzneimittels, wie «nasale Verabreichungsform des Wirkstoffs A» (für weitere Erläuterungen vgl. Teil 7, Ziff. 2.1, S. 179).

2.2 Zulassung

Mit dem Gesuch um Erteilung eines Zertifikats muss eine Kopie der ersten Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis, für welches das Zertifikat erteilt werden soll, eingereicht werden (Art. 155 Abs. 1 lit. b PatV). Es muss sich hierbei um eine Zulassung für die Schweiz handeln (eine reine Exportzulassung ist nicht ausreichend) und es muss sich um die erste Zulassung mit diesem Erzeugnis für die Schweiz (nicht aber in der EU oder im EWR) handeln. Als Kopie der Zulassung genügt an Stelle einer Kopie der eigentlichen Zulassungsbescheinigung auch eine Kopie einer öffentlich zugänglichen Mitteilung gleichen Inhalts, z.B. aus dem Swissmedic Journal, jedoch nicht das sog. Public Summary SwissPAR (vgl. Teil 7, Ziff. 1.4, S. 179 und 2.3, S. 181).

Für dasselbe Erzeugnis und pro Zertifikatsantrag können mehrere Zulassungsnummern mit demselben Zulassungsdatum vorliegen.

Für die ESZ-Sachprüfung von besonderer Relevanz sind die Angaben in der Zulassung, ob es sich um eine NAS (New Active Substance) oder um eine neue Indikation/Formulierung handelt.

2.3 Arzneimittelinformation

Ebenso muss mit dem Gesuch eine Kopie der von Swissmedic genehmigten Arzneimittelinformation eingereicht werden (Art. 155 Abs. 1 lit. c PatV). Diese dient als Nachweis, dass das Erzeugnis im Handel ist. Arzneimittelinformationen aller in der Schweiz zugelassenen Arzneimittel sind unter www.swissmedicinfo.ch zu finden.

2.4 Einreichungsfrist

Das Gesuch auf Erteilung eines Zertifikats muss innerhalb von 6 Monaten nach Erteilung des Grundpatents oder innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Zulassung des Arzneimittels mit dem Erzeugnis für die Schweiz eingereicht werden, je nach dem, was später eintritt. Wird die Frist nicht eingehalten, tritt das IGE nicht auf das Gesuch ein (Art. 158 PatV). Zum Einreichungszeitpunkt müssen sowohl eine gültige Zulassung wie auch ein in Kraft stehendes Patent vorliegen (Art. 140*b* lit. a und b PatG).

---

[2] BVGer B-4371/2019, E. 7.6.

[3] Vgl. Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 18. August 1993, BBl 1993 III 706, 729.

3. Gesuch um Verlängerung der Schutzdauer

Für ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel kann ein Gesuch um Verlängerung der Schutzdauer eingereicht werden, sofern die Voraussetzungen nach Art. 140*n* PatG erfüllt sind.

Das Gesuch um Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats muss nach Art. 165 PatV folgende Angaben enthalten:

- den entsprechenden Antrag;
- den Nachweis, wann das Gesuch um Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept (Art. 140*n* Abs. 1 lit. a PatG) eingereicht wurde;
- die Bestätigung von Swissmedic nach Art. 140*n* Abs. 1 lit. a PatG; und
- den Nachweis, wann das Gesuch nach Art. 140*n* Abs. 1 lit. b PatG eingereicht wurde, oder aber eine Erklärung, dass kein entsprechendes Gesuch eingereicht wurde, das älter ist als das schweizerische.

3.1 Antrag

Der Antrag auf Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats muss folgende Angaben enthalten (Art. 166 PatV):

- den Namen oder die Firma sowie die Adresse der Gesuchstellerin und gegebenenfalls deren Zustellungsdomizil in der Schweiz;
- sofern bestellt, den Namen, Adresse und gegebenenfalls das Zustellungsdomizil der Vertreterin oder des Vertreters;
- die Nummer des Patents, auf welchem das Gesuch beruht (Grundpatent) sowie den Titel der durch das Grundpatent geschützten Erfindung;
- die Bezeichnung des von der Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz erfassten Erzeugnisses und seine Zulassungsnummer;
- das Datum des Gesuchs um Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept (Art. 140*n* Abs. 1 lit. a PatG);
- das Datum des allfälligen Gesuchs nach Art. 140*n* Abs. 1 lit. b PatG und die zuständige Behörde; und
- falls das Gesuch um Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats nicht zusammen mit dem Gesuch um Erteilung des Zertifikats eingereicht wird: die Nummer des Gesuchs um Erteilung des Zertifikats oder des erteilten Zertifikats.

3.1.1 Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin des Antrags auf Verlängerung muss die Inhaberin des Zertifikats sein, dessen Dauer durch den Antrag verlängert werden soll.

Verfügt die Anmelderin bzw. ihre Vertreterin oder ihr Vertreter in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 13 PatG; vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 19).

3.1.2 Zertifikat

Falls das Gesuch um Verlängerung des Zertifikats nicht zusammen mit dem Gesuch um Erteilung des Zertifikats eingereicht wird, muss die Nummer des Gesuchs um Erteilung des Zertifikats oder des erteilten Zertifikats angegeben werden (Art. 166 lit. c PatV).

3.2 Datum des Zulassungsgesuchs für die Schweiz sowie dessen Nachweis

Im Antrag um Verlängerung des Zertifikats muss das Datum angegeben werden, an welchem das Gesuch um Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept in der Schweiz eingereicht wurde (Art. 166 lit. a PatV). Wurde zu einem bereits vorhandenen Zulassungsgesuch oder einer vorhandenen Zulassung ein pädiatrisches Prüfkonzept nachgereicht, ist das Datum dieser Nachreichung das relevante Datum.

Für das im Antrag beanspruchte Gesuchsdatum um Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept muss ein ausreichender Nachweis erbracht werden (beispielsweise die entsprechende Verfügung von Swissmedic; Art. 165 Abs. 1 lit. b PatV). Der Nachweis muss belegen, dass das Gesuch an diesem Datum bei der Zulassungsbehörde eingereicht wurde, dass das Zulassungsgesuch das Erzeugnis betrifft, für welches das Zertifikat beantragt oder erteilt wurde und dass zu diesem Zulassungsgesuch zu diesem Erzeugnis zu diesem Zeitpunkt ein pädiatrisches Prüfkonzept eingereicht oder nachgereicht wurde.

3.3 Datum des Zulassungsgesuchs im EWR sowie dessen Nachweis

Da das Zulassungsgesuch für die Schweiz mit zugehörigem pädiatrischen Prüfkonzept nicht später als 6 Monate nach dem analogen Gesuch im EWR eingereicht worden sein darf, ist im Antrag das Datum des ersten Gesuches um Zulassung eines Arzneimittels mit demselben Erzeugnis im EWR mit pädiatrischen Prüfkonzept anzugeben (Art. 166 lit. b PatV).

Von der Angabe des entsprechenden Datums kann abgesehen werden, wenn vor dem Gesuch um Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht wurde. In diesem Fall ist mit dem Gesuch um Verlängerung eine entsprechende Erklärung abzugeben (Art. 165 lit. d PatV).

Ebenso muss das entsprechende Datum nicht angegeben werden, wenn das Gesuch um Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept bis spätestens am 30. Juni 2019 eingereicht wurde (gilt auch für Zulassungsgesuche, welche vor dem 1. Januar 2019 eingereicht wurden), da diese Gesuche von einer Übergangsregelung profitieren (vgl. Art. 201 Abs. 2 PatV).

Für das im Antrag angegebene Gesuchsdatum um Zulassung des Arzneimittels im EWR mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept muss wie für das Gesuchsdatum für die Schweiz ein ausreichender Nachweis erbracht werden (zum Beispiel in Form der entsprechenden Zulassungsunterlagen der Europäischen Arzneimittelagentur EMA; Art. 165 Abs. 1 lit. d PatV). Wie beim schweizerischen Gesuchsdatum muss dieser Nachweis belegen, dass das Gesuch zu diesem Datum der Zulassungsbehörde eingereicht

wurde, dass das Zulassungsgesuch das Erzeugnis betrifft, für welches das Zertifikat beantragt oder erteilt wurde und dass zu diesem Zulassungsgesuch zu diesem Erzeugnis zu diesem Zeitpunkt ein pädiatrisches Prüfkonzept eingereicht oder nachgereicht wurde.

3.4 Bestätigung von Swissmedic

Mit dem Gesuch um Verlängerung des Zertifikats muss die Bestätigung von Swissmedic eingereicht werden, welche bestätigt, dass die Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller Studien in Übereinstimmung mit dem pädiatrischen Prüfkonzept wiedergibt (Art. 140*n* Abs. 1 lit. a PatG i.V.m. Art. 165 lit. c PatV).

Diese Bestätigung muss sich nicht zwingend auf die erste Zulassung des Erzeugnisses beziehen, jedoch muss es sich um eine Zulassung desselben Erzeugnisses handeln, für welches das ESZ erteilt wurde (vgl. Teil 7, Ziff. 4.1, S. 183).

3.5 Einreichungsfrist

Das Gesuch um Verlängerung der Schutzdauer eines Zertifikats kann frühestens zusammen mit dem Gesuch um Erteilung eines Zertifikats, spätestens aber zwei Jahre vor Ablauf des Zertifikats gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, so tritt das IGE nicht auf das Gesuch ein (Art. 168 PatV).

Für Gesuche um Verlängerung der Schutzdauer, die bis zum 31. Dezember 2023 eingereicht wurden, galt die Übergangsregelung gemäss Art. 149 Abs. 1 PatG, wonach das Gesuch bis 6 Monate vor Ablauf des Zertifikats gestellt werden kann.

4. Gesuch um Erteilung eines pädiatrischen Zertifikats

Das Gesuch um Erteilung des pädiatrischen Zertifikats muss folgendes enthalten (Art. 179 Abs. 1 PatV):

- den entsprechenden Antrag;
- eine Kopie der Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis, für welches das pädiatrische Zertifikat erteilt werden soll und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept nach Artikel 140*t* Absatz 1 Buchstabe a PatG;
- eine Kopie der von Swissmedic genehmigten Arzneimittelinformation;
- den Nachweis, wann das Gesuch um Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept (Art. 140*t* Abs. 1 lit. a PatG) eingereicht wurde;
- die Bestätigung des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach Art. 140*t* Abs. 1 lit. a PatG;
- den Nachweis, wann das Gesuch nach Art. 140*t* Abs. 1 lit. b PatG eingereicht wurde, oder aber eine Erklärung, dass kein entsprechendes Gesuch eingereicht wurde, das älter ist als das schweizerische; und
- gegebenenfalls die Zustimmung des Adressaten nach Artikel 140*u* Absatz 3 PatG.

Nach Eingang des Gesuchs prüft das IGE, ob die Frist für dessen Einreichung eingehalten ist und ob die Voraussetzungen nach den Art. 179 und 180 PatV erfüllt sind. Ist dies nicht der

Fall, räumt es dem Gesuchsteller eine Frist zur Verbesserung ein (Art. 182 Abs. 2 PatV). Wird diese Frist nicht eingehalten, so tritt das IGE auf das Gesuch nicht ein (Art. 182 Abs. 3 PatV).

4.1 Antrag

Der Antrag auf Erteilung des pädiatrischen Zertifikats muss erkennen lassen, dass die Erteilung eines Zertifikats in der Schweiz angestrebt wird. Er muss zudem folgende Angaben enthalten (Art. 180 PatV):

- den Namen oder die Firma sowie die Adresse der Gesuchstellerin und gegebenenfalls deren Zustellungsdomizil in der Schweiz;
- sofern bestellt, den Namen, Adresse und gegebenenfalls das Zustellungsdomizil der Vertreterin oder des Vertreters;
- die Nummer des Patents, auf welchem das Gesuch beruht (Grundpatent);
- den Titel der durch das Grundpatent geschützten Erfindung;
- das Datum der Zulassung und das Datum des Gesuches der Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept (Art. 140*t* Abs. 1 lit. a PatG), für das das Zertifikat erteilt werden soll;
- die Bezeichnung des von der Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz erfassten Erzeugnisses und die Zulassungsnummer des Arzneimittels; und
- das Datum des allfälligen Gesuchs nach Art. 140*t* Abs. 1 lit. b PatG und die zuständige Behörde.

4.1.1 Formular

Für das Gesuch ist ein vom IGE zugelassenes Formular zu benützen (Art. 178 Abs. 3 PatV i.V.m. Art. 33 Abs. 1 PatV). Das IGE kann auf die Einreichung des Formulars verzichten, wenn eine im Übrigen formgültige Hinterlegung alle verlangten Angaben enthält (Art. 178 Abs. 3 PatV i.V.m. Art. 33 Abs. 2 PatV).

4.1.2 Gesuchstellerin

Die Patentinhaberin hat Anspruch auf das pädiatrische Zertifikat (Art. 140*u* Abs. 1 PatG). Pro Erzeugnis und Patentinhaberin kann nur ein Zertifikat erteilt werden (vgl. Art. 140*c* Abs. 2 und Art. 140*u* Abs. 2 PatG), alternativ ein ESZ oder ein pädiatrisches Zertifikat (Art. 140*t* Abs. 2 PatG). Für dasselbe Erzeugnis können jedoch mehrere Zertifikate erteilt werden, sofern es sich um unterschiedliche Patentinhaberinnen mit unterschiedlichen Patenten handelt. Zudem muss, wenn die Patentinhaberin und die Empfängerin der Bestätigung von Swissmedic nach Art. 140*t* Abs. 1 lit. a PatG auseinanderfallen, die Zustimmung der Adressatin der Bestätigung vorliegen (Art. 140*u* Abs. 3 PatG). Diese Zustimmung ist jedem Gesuch bei der Einreichung beizulegen.

Reicht eine Patentinhaberin sowohl ein Gesuch für ein pädiatrisches Zertifikat wie auch für ein ESZ für dasselbe Erzeugnis ein, so wird, ohne gegenteiligen Antrag, das Gesuch für das ESZ vorrangig geprüft.

4.1.3 Grundpatent

Die Nummer und der Titel des Grundpatents müssen im Antrag genannt werden (Art. 180 lit. c und d PatV). Das Erzeugnis als solches, ein Verfahren zu seiner Herstellung oder eine Verwendung muss im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung durch das Grundpatent geschützt sein (Art. 140*t* Abs. 3 i.V.m. Art. 140*b* PatG; vgl. Teil 7, Ziff. 5, S. 184).

4.1.4 Datum der Zulassung

Im Antrag ist das Datum der Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept, für das das Zertifikat erteilt werden soll, anzugeben (Art. 180 lit. e PatV).

4.1.5 Bezeichnung des Erzeugnisses

Der Antrag muss die Bezeichnung des von der Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz erfassten Erzeugnisses und die Zulassungsnummer des Arzneimittels enthalten (Art. 180 lit. f PatV).

Damit keine Unklarheiten betreffend das Erzeugnis bestehen, muss die Bezeichnung auf dem Zertifikatsantrag eindeutig sein. Sie darf nur die Bezeichnung des Wirkstoffs (bzw. der Wirkstoffzusammensetzung) gemäss der behördlichen Zulassungsbescheinigung umfassen.[4] Nicht angenommen werden andere Bezeichnungen und insbesondere Markennamen, da letztere für eine pharmazeutische Spezialität und nicht für den Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung stehen. Ebenfalls unzulässig sind Bezeichnungen des Arzneimittels, wie «nasale Verabreichungsform des Wirkstoffs A» (für weitere Erläuterungen Teil 7, Ziff. 5, S. 184).

4.2 Datum des Zulassungsgesuchs für die Schweiz sowie dessen Nachweis

Im Antrag auf Erteilung des pädiatrischen Zertifikats muss das Datum angegeben werden, an welchem das Gesuch um Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept in der Schweiz eingereicht wurde (Art. 180 lit. h PatV). Wurde zu einem bereits vorhandenen Zulassungsgesuch oder einer vorhandenen Zulassung ein pädiatrisches Prüfkonzept nachgereicht, ist das Datum dieser Nachreichung das relevante Datum.

Für das im Antrag angegebene Gesuchsdatum um Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept muss ein ausreichender Nachweis erbracht werden (beispielsweise die entsprechende Verfügung von Swissmedic; Art. 179 Abs. 1 lit. c PatV). Der Nachweis muss belegen, dass das Gesuch an diesem Datum bei der Zulassungsbehörde eingereicht wurde, dass das Zulassungsgesuch das Erzeugnis betrifft für welches das Zertifikat beantragt oder erteilt wurde und dass zu diesem Zulassungsgesuch zu diesem Erzeugnis zu diesem Zeitpunkt ein pädiatrisches Prüfkonzept eingereicht oder nachgereicht wurde.

[4] BVGer B-4371/2019, E. 7.6.

4.3 Datum des Zulassungsgesuchs im EWR sowie dessen Nachweis

Da das Zulassungsgesuch für die Schweiz mit zugehörigem pädiatrischen Prüfkonzept nicht später als 6 Monate nach dem analogen Gesuch im EWR eingereicht worden sein darf, ist im Antrag das Datum des ersten Gesuches um Zulassung eines Arzneimittels mit demselben Erzeugnis im EWR mit pädiatrischen Prüfkonzept anzugeben (Art. 180 lit. g PatV).

Von der Angabe des entsprechenden Datums kann abgesehen werden, wenn vor dem Gesuch um Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht wurde. In diesem Fall ist mit dem Gesuch eine entsprechende Erklärung abzugeben (Art. 179 Abs. 1 lit. e PatV).

Ebenso muss das entsprechende Datum nicht angegeben werden, wenn das Gesuch um Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept bis spätestens am 30. Juni 2019 eingereicht wurden (gilt auch für Zulassungsgesuche welche vor dem 1. Januar 2019 eingereicht wurden), da diese Gesuche von einer Übergangsregelung profitieren (vgl. Art. 201 Abs. 3 PatV).

Für das im Antrag angegebene Gesuchsdatum um Zulassung des Arzneimittels im EWR mit dem Erzeugnis und dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept muss wie für das Gesuchsdatum für die Schweiz ein ausreichender Nachweis erbracht werden (zum Beispiel in Form der entsprechenden Zulassungsunterlagen der EMA; Art. 179 Abs. 1 lit. e PatV). Wie beim Schweizer Gesuchsdatum muss dieser Nachweis belegen, dass das Gesuch an diesem Datum bei der Zulassungsbehörde eingereicht wurde, dass das Zulassungsgesuch das Erzeugnis betrifft für welches das Zertifikat beantragt oder erteilt wurde und dass zu diesem Zulassungsgesuch zu diesem Erzeugnis zu diesem Zeitpunkt ein pädiatrisches Prüfkonzept eingereicht oder nachgereicht wurde.

4.4 Zulassung

Mit dem Gesuch um Erteilung eines pädiatrischen Zertifikats muss eine Kopie der Zulassung des Arzneimittels für die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem pädiatrischen Prüfkonzept, für welches das Zertifikat erteilt werden soll, eingereicht werden (Art. 179 Abs. 1 lit. b PatV). Es muss sich hierbei um eine Zulassung für die Schweiz handeln (eine reine Exportzulassung ist unzureichend), welche das Erzeugnis betrifft, auf welches sich auch das pädiatrische Prüfkonzept bezieht. Als Kopie der Zulassung genügt an Stelle der eigentlichen Zulassungsbescheinigung auch eine Kopie einer öffentlich zugänglichen Mitteilung gleichen Inhalts, z.B. aus dem Swissmedic Journal (vgl. Teil 7, Ziff. 1.4, S. 179).

4.5 Bestätigung von Swissmedic und die Arzneimittelinformation

Mit dem Gesuch um Erteilung des pädiatrischen Zertifikats muss die Bestätigung der Zulassungsbehörde (Swissmedic) eingereicht werden, welche bestätigt, dass die Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller Studien in Übereinstimmung mit dem pädiatrischen Prüfkonzept wiedergibt (Art. 140*t* Abs. 1 lit. a PatG i.V.m. Art. 179 Abs. 1 lit. d PatV). Diese Bestätigung muss sich nicht zwingend auf die erste Zulassung des Erzeugnisses beziehen (vgl. Teil 7, Ziff. 1.4, S. 179).

Da mit dem Gesuch auf Erteilung eines pädiatrischen Zertifikats bereits die Bestätigung von Swissmedic eingereicht werden muss, wonach die Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller Studien wiedergibt, die in Übereinstimmung mit dem bei der Zulassung berücksichtigten pädiatrischen Prüfkonzept durchgeführt wurden, muss mit dem Gesuch keine Kopie der von Swissmedic genehmigten Arzneimittelinformation eingereicht werden. Die Bestätigung von Swissmedic wird als genügender Nachweis betrachtet, wonach das Erzeugnis im Handel ist.

4.6 Einreichungsfrist

Das Gesuch um Erteilung eines pädiatrischen Zertifikats muss spätestens 2 Jahre vor Ablauf der Höchstdauer des Patents gestellt werden. Wird die Frist nicht eingehalten, so tritt das IGE nicht auf das Gesuch ein (Art. 140*v* PatG).

Für Gesuche, die bis zum 31. Dezember 2023 eingereicht wurden, galt die Übergangsregelung gemäss Art. 149 Abs. 2 PatG, wonach das Gesuch bis 6 Monate vor Ablauf des Zertifikats gestellt werden konnte.

5. Gesuch um Erteilung eines Zertifikats für Pflanzenschutzmittel

In diesem Kapitel wird das Gesuch um Einreichung eines Pflanzenschutzmittels behandelt.

Das Gesuch um Erteilung des Zertifikats muss den entsprechenden Antrag, eine Kopie der ersten behördlichen Bewilligung für das Inverkehrbringen in der Schweiz mit dem Erzeugnis, für welches das Zertifikat erteilt werden soll und eine Kopie der Gebrauchsanweisung für Pflanzenschutzmittel, die dem Endabnehmer abgegeben wird, enthalten (Art. 188 Abs. 1 PatV).

Nach Eingang des Gesuchs prüft das IGE, ob die Frist für dessen Einreichung eingehalten ist und ob die Voraussetzungen nach den Art. 188 und 189 i.V.m. 156 PatV erfüllt sind. Wo nötig räumt es der Gesuchstellerin eine Frist zur Verbesserung ein. Wird diese Frist nicht eingehalten, so tritt das IGE nicht auf das Gesuch ein (Art. 189 i.V.m. 158 PatV).

5.1 Antrag

Der Antrag auf Erteilung des Zertifikats muss erkennen lassen, dass die Erteilung eines Zertifikats in der Schweiz angestrebt wird. Er muss zudem gemäss Art. 189 i.V.m. 156 PatV folgende Angaben enthalten:

- den Namen oder die Firma sowie die Adresse der Gesuchstellerin und gegebenenfalls deren Zustellungsdomizil in der Schweiz;
- gegebenenfalls den Namen und Vornamen oder die Firma sowie Adresse und gegebenenfalls Zustellungsdomizil der Vertreterin oder des Vertreters in der Schweiz
- die Nummer des Patents, auf welchem das Gesuch beruht (Grundpatent);
- den Titel des Grundpatents;
- das Datum der ersten behördlichen Bewilligung für das Inverkehrbringen in der Schweiz mit dem Erzeugnis, für das das Zertifikat erteilt werden soll; und
- die Bezeichnung des von der Bewilligung für das Inverkehrbringen in der Schweiz erfassten Erzeugnisses und seine Bewilligungsnummer.

5.1.1 Formular

Für den Antrag ist ein vom IGE zugelassenes Formular zu benützen (Art. 178 Abs. 3 i.V.m. Art. 33 Abs. 1 PatV). Das IGE kann auf die Einreichung des Formulars verzichten, wenn ein im Übrigen formgültiges Gesuch alle verlangten Angaben enthält (Art. 187 Abs. 3 i.V.m. Art. 33 Abs. 2 PatV).

5.1.2 Gesuchstellerin

Anspruch auf das Zertifikat hat die Patentinhaberin (Art. 140*z* i.V.m. 140*c* Abs. 1 PatG). Pro Erzeugnis und Patentinhaberin kann nur ein Zertifikat erteilt werden (Art. 140*z* i.V.m. 140*c* Abs. 2 PatG). Für dasselbe Erzeugnis können nur dann mehrere Zertifikate erteilt werden, wenn es sich um unterschiedliche Patentinhaberinnen mit unterschiedlichen Patenten handelt (Art. 140*z* i.V.m. 140*c* Abs. 3 PatG).[5] Dieses Kriterium ist aber bei teilweiser Personenidentität nicht erfüllt: Wird für das gleiche Erzeugnis einmal durch Person A und einmal durch die Personen A+B je ein Gesuch gestützt auf ein separates Patent eingereicht, kann nur ein Zertifikat erteilt werden. Person A kann sich entscheiden, welches der beiden Gesuche behandelt bzw. als erstes geprüft werden soll.

Verfügt die Gesuchstellerin in der Schweiz über keinen Wohnsitz oder Sitz, muss sie ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 140*z* i.V.m. 13 PatG; vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 19).

5.1.3 Grundpatent

Die Nummer und der Titel des Grundpatents müssen im Antrag genannt werden (Art. 189 i.V.m. 156 lit. c und d PatV). Das im Gesuch beanspruchte Erzeugnis als solches, ein Verfahren zu seiner Herstellung oder eine Verwendung muss im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung durch das Grundpatent geschützt sein (vgl. Teil 7, Ziff. 3, S. 182 und Ziff. 2.2, S. 180).

5.1.4 Datum der Bewilligung

Im Antrag ist das Datum der ersten behördlichen Bewilligung (vgl. Teil 7 Ziff. 3, S. 182) für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels in der Schweiz mit dem Erzeugnis, für das das Zertifikat erteilt werden soll, anzugeben (Art. 189 i.V.m. 156 lit. e PatV).

5.1.5 Bezeichnung des Erzeugnisses

Der Antrag muss die Bezeichnung des von der behördlichen Bewilligung für das Inverkehrbringen in der Schweiz erfassten Erzeugnisses und die Bewilligungsnummer des Pflanzenschutzmittels enthalten (Art. 189 i.V.m. 156 lit. f PatV).

Damit keine Unklarheiten betreffend das Erzeugnis bestehen, muss die Bezeichnung auf dem Zertifikatsantrag eindeutig sein. Sie darf nur die Bezeichnung des Wirkstoffs (bzw. der

[5] BVGer B-3064/2008, E. 2.2; siehe auch sic! 2/2011, S. 139.

Wirkstoffzusammensetzung) gemäss der behördlichen Bewilligung umfassen.[6] Nicht angenommen werden andere Bezeichnungen und insbesondere Markennamen, da letztere nicht für den Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung stehen[7] (für weitere Erläuterungen vgl. Teil 7, Ziff. 3, S. 182 und Ziff. 2.1, S. 179).

5.2 Bewilligung

Mit dem Gesuch um Erteilung eines Zertifikats muss eine Kopie der behördlichen Bewilligung für das Inverkehrbringen in der Schweiz mit dem Erzeugnis, für welches das Zertifikat erteilt werden soll, eingereicht werden (Art. 188 Abs. 1 lit. b PatV).

Ebenso muss mit dem Gesuch eine Kopie der Gebrauchsanweisung für Pflanzenschutzmittel, die dem Endabnehmer abgegeben wird, eingereicht werden (Art. 188 Abs. 1 lit. c PatV). Diese dient als Nachweis, dass das Erzeugnis im Handel ist.

5.3 Einreichungsfrist

Das Gesuch auf Erteilung eines Zertifikats muss innerhalb von 6 Monaten nach Erteilung des Grundpatents oder innerhalb von 6 Monaten nach der ersten behördlichen Bewilligung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels mit dem Erzeugnis in der Schweiz eingereicht werden, je nach dem, was später eintritt. Wird die Frist nicht eingehalten, tritt das IGE nicht auf das Gesuch ein (Art. 189 i.V.m. 158 PatV). Zum Einreichungszeitpunkt müssen sowohl eine gültige Zulassung wie auch ein in Kraft stehendes Patent vorliegen (Art. 140*z* i.V.m. 140*b* PatG).

6. Gebühren

Für das Zertifikat für Arzneimittel oder Pflanzenschutzmittel sowie für den Antrag auf Verlängerung (Art. 140*q* PatG) sind eine Anmeldegebühr und die entsprechenden Jahresgebühren zu bezahlen (Art. 140*h* PatG i.V.m. Art. 140*z* Abs. 2 PatG; vgl. Teil 1, Ziff. 11, S. 40). Für pädiatrische Zertifikate ist eine Gebühr zu zahlen (Art. 140*w* PatG). Die Höhe der jeweiligen Gebühren richtet sich nach der GebV-IGE.

7. Veröffentlichung

Das IGE veröffentlicht Gesuche um Erteilung der Zertifikate nach Abschluss der Formalprüfung auf dem Publikationsorgan Swissreg (vgl. www.swissreg.ch). Gleiches gilt für das Gesuch um Verlängerung des Zertifikats (Art. 157, 163, 167, 181, 186 sowie 189 i.V.m. 157 und 163 PatV).

[6] BVGer B-4371/2019, E. 7.6.

[7] Vgl. Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 18. August 1993, BBl 1993 III 706, 729.

8. Erteilung bzw. Verlängerung der Schutzdauer

Das IGE erteilt das Zertifikat durch Eintragung ins Register (Art. 140*g* PatG bzw. Art. 140*z* Abs. 2 PatG sowie Art. 140*y* i.V.m. Art. 140*g* PatG).

Das IGE verlängert die Schutzdauer des Zertifikats durch deren Eintragung im Register (Art. 140*p* PatG). Mit Gutheissung des Gesuchs um Verlängerung des Zertifikats wird dessen Laufzeit um 6 Monate verlängert.

9. Schutzdauer

Die Laufzeit des Zertifikats beginnt ab Ablauf des Patents. Sie dauert für Zertifikate für Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel ohne Verlängerung höchstens 5 Jahre (wobei Zertifikate für Arzneimittel zusätzlich um 6 Monate verlängert werden können) und entspricht dem Zeitraum zwischen Anmeldedatum des Patents (Art. 56 PatG) und Datum der ersten Zulassung des Arzneimittels bzw. Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels mit dem Erzeugnis für die Schweiz, abzüglich 5 Jahre.

Wird ein Patent zum Beispiel am 13. Januar 2011 angemeldet, so endet dessen Laufzeit spätestens am 12. Januar 2031. Wird ein entsprechendes Erzeugnis am 12. Oktober 2020 zugelassen, so läuft das Zertifikat vom 13. Januar 2031 bis zum 11. Oktober 2035 und hat damit eine Laufdauer von nicht ganz 4 Jahren und 9 Monaten (13. Januar 2031 + [12. Oktober 2020 -13. Januar 2011] - 5 Jahre = 11.10.2035) (Art. 140*e* PatG; für Pflanzenschutzmittel i.v.m. Art. 140*z* Abs. 2 PatG).

Wird für ein Zertifikat für ein Arzneimittel eine (pädiatrische) Verlängerung gutgeheissen, so wird die Schutzdauer des Zertifikats um 6 Monate verlängert (Art. 140*n* Abs. 1 PatG).

Pädiatrische Zertifikate haben eine fixe Laufdauer von 6 Monaten (Art. 140*t* Abs. 1 PatG).

Teil 4 – Registerführung

1. Einleitung

Das IGE führt das Patentregister (Art. 60 PatG) und das Register für ergänzende Schutzzertifikate (Art. 140*g*, 140*l*, 140*p* und 140*s* PatG, vgl. Ziff. 7, S. 78). Dritte müssen sich über die eingetragenen Schutzrechte informieren können. Zu diesem Zweck wird für jede Patentanmeldung und jedes Patent ein Aktenheft erstellt und nachgeführt (Art. 117 PatV). Aus diesem Aktenheft sind sämtliche das Patent betr. Verfahrensabläufe am IGE ersichtlich. Dies betrifft unter anderem das Anmeldeverfahren, Änderungen oder auch die Löschung des betr. Patentes.

Das Register enthält nebst den Angaben zur Eintragung des Patentes alle späteren Änderungen betreffend das Recht am Patent (Art. 123 Abs. 1 bis 3 PatV). Weiter werden veröffentliche Anmeldungen im Register vorgemerkt (Art. 121 Abs. 2 PatV). Das IGE kann zudem weitere Angaben in das Register eintragen, sofern diese von öffentlichem Interesse sind (Art. 123 Abs. 4 PatV). Sämtliche Änderungen eingetragener Angaben werden auf www.swissreg.ch publiziert.

Anträge auf Änderungen von eingetragenen Angaben können per Online-Service (unter Online-Registeränderung), Post/Kurier oder per E-Mail (an die Adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch) eingereicht werden. Bei Einreichung per Online-Service oder E-Mail müssen Anträge, für welche Schriftlichkeit verlangt wird (teilweise oder vollständige Löschung – vgl. Ziff. 4.2, S. 74 und 4.9, S. 76), als PDF-Beilage übermittelt werden. Müssen einem Antrag zusätzliche Dokumente beigelegt werden (z.B. eine Urkunde, wonach ein Patent auf einen Erwerber übertragen wurde, vgl. Ziff. 4.1, S. 73), können diese ebenfalls als PDF-Beilage eingereicht werden.

Das IGE bewahrt die Akten gelöschter Patente während (mindestens) fünf Jahren nach der Löschung auf (Art. 120 Abs. 1 PatV). Die Akten von Anmeldungen, auf die nicht eingetreten worden ist oder die abgewiesen oder zurückgezogen worden sind, werden während fünf Jahren nach dem Nichteintreten, der Abweisung oder dem Rückzug aufbewahrt, mindestens aber während zehn Jahren nach dem Anmeldedatum (Art. 120 Abs. 2 PatV). Gehen aus einem Patent Teilanmeldungen hervor oder bildet es die Grundlage eines ergänzenden Schutzzertifikates, werden die Akten des Patentes mindestens bis zur Vernichtung der Akten der auf ihm basierenden Schutzrechte aufbewahrt (Art. 120 Abs. 3 und 4 PatV).

Das IGE ist ab deren Erteilung auch für die Registerführung Schweizer Teile europäischer Patente zuständig. Es gibt keine Anforderungen für die Validierung Schweizer Teile europäischer Patente, um in der Schweiz Wirksamkeit zu erlangen. Die nachfolgenden Ausführungen gelten entsprechend sowohl für nationale Schweizer Patente wie auch für Schweizer Teile europäischer Patente. Meldungen des EPA zu Schweizer Teilen europäischer Patente mit Wirksamkeit für die Schweiz (Beschränkung, Aufrechterhaltung in geändertem Umstand, Widerruf durch Einspruch und Widerruf durch den Patentinhaber) werden im Register nachgetragen.

2. Erteilung

Nach Abschluss der Eingangsprüfung (Art. 71 ff. PatV, vgl. Teil 2, Ziff. 2, S. 45), der Formalprüfung (Art. 76 ff. PatV, vgl. Teil 2, Ziff. 3, S. 46) und der Sachprüfung (Art. 101 ff. PatV) trägt das IGE das Patent ein, wenn keine Abweisungs- oder Nichteintretensgründe vorliegen bzw. alle beanstandeten Mängel behoben worden sind (Art. 60 Abs. 1 PatG).

Veröffentlichte Patentanmeldungen werden im Register vorgemerkt. Mit der Patenterteilung gelten die vorgemerkten Angaben als eingetragen (Art. 121 Abs. 2 PatV). Der Patentinhaberin wird die Erteilung bestätigt. Zudem wird ihr ein Exemplar der Patentschrift zugestellt (Art. 111 PatV).

3. Aufrechterhaltung / Jahresgebühren

Zur Aufrechterhaltung der Patentanmeldung oder des Patents sind ab dem dritten Jahr nach dem Anmeldedatum Jahresgebühren zu bezahlen. Der Patentschutz kann für maximal zwanzig Jahre ab dem Anmeldetag aufrechterhalten werden (Art. 14 PatG i.V.m. Art. 14 PatV). Jahresgebühren werden jedes Jahr am letzten Tag des Monats fällig, in dem das der Anmeldung zuerkannte Anmeldedatum liegt. Die Jahresgebühren werden unabhängig davon fällig, ob sich die Patentanmeldung noch in der Prüfung befindet oder das Patent bereits erteilt ist. Jahresgebühren können frühestens zwei Monate vor ihrer Fälligkeit bezahlt werden. Sie müssen jedoch spätestens innerhalb von sechs Monaten ab Fälligkeit bezahlt werden (Art. 14 und Art. 17 PatV). Werden die Jahresgebühren nicht rechtzeitig bezahlt, wird die Anmeldung abgewiesen resp. erlischt das Patent und wird im Register gelöscht (Art. 18 PatV). Die Weiterbehandlung ist bei Jahresgebühren ausgeschlossen (Art. 11 Abs. 1 lit. s PatV).

Das IGE macht die im Register eingetragene Inhaberin oder deren Vertreterin oder Vertreter auf die Fälligkeit einer Jahresgebühr aufmerksam und weist sie auf das Ende der Zahlungsfrist und die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung der Gebühr hin (Art. 17 PatV). Ins Ausland werden keine Anzeigen versandt. Diese Mitteilung ist eine unverbindliche Dienstleistung des IGE, aus deren Unterlassung die Inhaberin keinerlei Rechte ableiten kann. Auf Antrag der Anmelderin oder Patentinhaberin können diese Zahlungserinnerungen auch an einen Dritten oder eine Dritte versandt werden (Art. 17 PatV). Dies gilt ausschliesslich für die Zahlungserinnerung für Jahresgebühren. Alle übrigen Schreiben und Gebühren werden weiterhin der Inhaberin oder ihrer Vertreterin oder ihrem Vertreter zugestellt.

4. Änderungen und Löschung

4.1 Übertragungen

Die Patentinhaberin kann das Patent ganz oder teilweise übertragen (Art. 33 Abs. 1 PatG). Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (Art. 33 Abs. 2bis PatG).

Eine Patentübertragung ist grundsätzlich auch ohne entsprechende Änderung des Registereintrages rechtswirksam. Eine aussenstehende Dritte oder ein aussenstehender Dritter wird in ihrem resp. seinem guten Glauben an den Registereintrag nur ausnahmsweise

geschützt. Ein Rechtserwerb von der nicht berechtigten eingetragenen Inhaberin ist auch bei gutem Glauben nicht möglich. Hingegen können Klagen nach dem PatG bis zur Eintragung der Übertragung im Register gegen die im Register eingetragene Inhaberin gerichtet werden (Art. 33 Abs. 3 PatG).

Für die Eintragung der Übertragung in das Patentregister muss ein Antrag eingereicht werden. Dieser kann von der bisherigen Inhaberin oder von der Erwerberin gestellt werden und muss eine ausdrückliche Erklärung der bisherigen Inhaberin, das Patent an die Erwerberin übertragen zu wollen, oder eine andere genügende Urkunde, nach welcher das Patent an die Erwerberin übergegangen ist, enthalten[1] (Art. 124 Abs. 2 PatV). Genügende Urkunden sind beispielsweise ein Kaufvertrag, eine separate Übertragungserklärung oder eine bestätigende Erklärung. Die Erwerberin (falls nötig oder erwünscht auch deren Vertreterin oder Vertreter) muss genau bezeichnet sein. Falls erforderlich, sind weitere Dokumente beizulegen (z.B. Vollmacht bei Vertretungswechsel, vgl. Teil 1, Ziff. 4.2, S. 18).

Die Registereintragung einer rechtsgeschäftlichen Übertragung von Schutzrechten erfolgt auf Grundlage einer formalen und summarischen Prüfung. Im Falle einer bestrittenen Inhaberschaft ist es dem Zivilgericht vorbehalten, diese umfassend materiell-rechtlich zu prüfen.[2]

4.2 Teilverzicht

Die Inhaberin eines Schweizer Patentes oder des Schweizer Teiles eines europäischen Patentes kann auf das Patent teilweise verzichten (Art. 24 PatG, Art. 112 bis 114 PatV). Die Wirkung des erteilten Patents gilt in dem Umfang, in dem die Patentinhaberin auf das Patent verzichtet, als von Anfang an nicht eingetreten (Art. 28*a* PatG).

Die Erklärung des teilweisen Verzichts auf das Patent darf an keine Bedingung geknüpft sein und es ist die entsprechende Gebühr zu entrichten (Art. 112 PatV). Durch den Teilverzicht darf der sachliche Geltungsbereich des Patents nicht erweitert werden und es darf keine Unklarheit über die rechtliche Tragweite der Patentansprüche entstehen; die Art. 1, 1*a*, 1*b*, 2, 51, 52 Abs. 1 und 55 PatG gelten auch für die Neuordnung der Patentansprüche (Art. 113 Abs. 2 PatV). Die Neufassung der technischen Unterlagen darf nicht über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinausgehen (Art. 58 Abs. 2 PatG).

Bildet der Schweizer Teil eines europäischen Patents mit englischen technischen Unterlagen die Grundlage für den Teilverzicht, so muss mit dem Antrag eine Übersetzung der Zusammenfassung in die Verfahrenssprache eingereicht werden (Art. 112 Abs. 3 PatV).

Entspricht der Teilverzicht den Vorschriften, so wird er im Patentregister eingetragen und die entsprechende Patentschrift veröffentlicht (Art. 114 Abs. 1 und 2 PatV). Ein teilweiser Verzicht auf das Patent kann nicht beantragt werden, solange gegen das Patent ein Einspruch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist (Art. 127 PatG).

---

[1] Bei der Einreichung per Online-Services oder E-Mail an patent.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 20).

[2] BVGer B-4137/2019, E. 2.3 m.w.H.

Der Teilverzicht wird als Patentschrift mit dem Dokumentenartencode C1 oder C3 für die schweizerischen Patente und H1 oder H3 für den schweizerischen Teil der EP-Patente veröffentlicht.

Die materielle Prüfung von Teilverzichten wird in Teil 6, Ziff. 12.2, S. 171 behandelt.

4.3 Teilnichtigkeit

Auf Klage hin kann ein Gericht die teilweise Nichtigkeit eines Patentes feststellen (Art. 27 PatG). Die Wirkung des erteilten Patents gilt in dem Umfang, in dem das Gericht auf Klage hin die Nichtigkeit festgestellt hat, als von Anfang an nicht eingetreten (Art. 28*a* PatG). Das IGE veröffentlicht im Register einen Hinweis, dass das Patent teilweise für nichtig erklärt worden ist und erstellt und publiziert die entsprechende Patentschrift.

4.4 Teilabtretung

Auf Klage hin kann ein Gericht eine teilweise Abtretung eines Patentes verfügen (Art. 30 PatG). Das IGE veröffentlicht im Register einen Hinweis und erstellt die entsprechende(n) Patentschrift(en).

4.5 Lizenzen

Die Anmelderin bzw. Inhaberin einer Patentanmeldung oder eines Patents kann diese Dritten vertraglich lizenzieren. Der Lizenzvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Mit einer ausschliesslichen Lizenz (Art. 124 Abs. 4 PatV) wird der Lizenznehmerin das ausschliessliche Recht zum Gebrauch des Patentes eingeräumt. Solange eine ausschliessliche Lizenz im Register eingetragen ist, werden für das gleiche Patent keine weiteren Lizenzen eingetragen, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind (Art. 124 Abs. 4 PatV).

Analog der Regelung betr. die Übertragung ist die Eintragung der Lizenz im Patentregister grundsätzlich keine Gültigkeitsvoraussetzung. Allerdings schützt eine eingetragene Lizenz die Lizenznehmerin vor einem gutgläubigen Patenterwerber.

Der Antrag auf Eintragung der Lizenz kann sowohl von der Patentinhaberin als auch von der Lizenznehmerin gestellt werden (Art. 124 Abs. 3 PatV). Er muss von einer ausdrücklichen Erklärung der Patentinhaberin oder einer sonstigen genügenden Urkunde[3] begleitet sein, aus der die Überlassung zum Gebrauch hervorgeht (Art. 124 Abs. 2 PatV). Im Weiteren muss der Antrag die genaue Anschrift der Lizenznehmerin sowie, falls gewünscht, die Art der Lizenz (ausschliessliche Lizenz) enthalten. Weitere Angaben zur Art der Lizenz (wie bspw. Vertriebs- oder Herstellungslizenz) werden nicht im Register eingetragen. Diese Angaben sind aber im Rahmen einer Akteneinsicht zugänglich.

Vorstehendes gilt auch bei der Vergabe von Unterlizenzen. Sofern jedoch die Anmeldung nicht von der Patentinhaberin selbst eingereicht wird, muss zusätzlich der Nachweis erbracht

[3] Bei der Einreichung per Online-Services oder E-Mail an patent.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 20).

werden, dass die Lizenznehmerin zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt ist (Art. 124 Abs. 5 PatV).

4.6 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung

Die Anmelderin bzw. Inhaberin kann eine Patentanmeldung oder ein Patent an Dritteverpfänden oder diesen zur Nutzniessung überlassen. Die weiteren rechtlichen Grundlagen sind vor allem in den Art. 745 ff. und Art. 899 ff. ZGB enthalten. Die Verpfändung eines Patents setzt wie die Übertragung eine schriftliche Vereinbarung voraus.

Die Eintragung der Verpfändung und der Nutzniessung erfolgt auf Antrag der Patentinhaberin oder aufgrund einer anderen genügenden Urkunde[4] (Art. 124 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 124 Abs. 2 PatV). Wie bei der Übertragung und der Lizenz ist die Registrierung nicht Voraussetzung für die Entstehung dieser Rechte; ohne Eintragung geht jedoch der Schutz gutgläubiger Dritter vor (Art. 33 Abs. 4 PatG).

Die Eintragung einer Pfändung, einer Verfügungsbeschränkung oder eines Arrests erfolgt auf Antrag der zuständigen Behörden (Art. 124 Abs. 1 lit. d PatV).

4.7 Sonstige Änderungen

Der Name und die Adresse der Inhaberin eines eingetragenen Patentes sowie der Name und die Adresse einer allfälligen Vertreterin oder eines allfälligen Vertreters gehören zum gesetzlich vorgeschriebenen Registerinhalt (Art. 123 Abs. 1 PatV) und müssen im Interesse der Rechtssicherheit mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen. Dritte müssen sich über die eingetragenen Patente informieren können.

Alle Änderungen, die eingetragene Angaben betreffen (Änderung der Adresse, der Firma oder des Namens der Inhaberin oder der Vertreterin oder des Vertreters, Vertreteränderungen), werden aufgrund einer entsprechenden Erklärung der Patentinhaberin oder einer anderen genügenden Urkunde in das Patentregister eingetragen und veröffentlicht (Art.124 Abs. 2 PatV). Diese Änderungen sind gebührenfrei.

4.8 Berichtigungen

Fehlerhafte Eintragungen im Patentregister werden auf Antrag der Inhaberin oder, wenn sie auf einem Versehen des IGE beruhen, von Amtes wegen berichtigt (Art. 127 PatV). In beiden Fällen ist die Berichtigung gebührenfrei.

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den technischen Unterlagen können auf Antrag oder von Amtes wegen berichtigt werden. Die Berichtigung der Beschreibung, der Patentansprüche oder der Zeichnungen ist nur zulässig, wenn offensichtlich ist, dass die fehlerhafte Stelle nichts anderes aussagen wollte (Art. 31 PatV).

[4] Bei der Einreichung per Online-Services oder E-Mail an patent.admin@ekomm.ipi.ch müssen diese Unterlagen als PDF-Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. 5.1, S. 20).

4.9 Löschungen

Ein Patent wird vor Ablauf der maximalen Schutzdauer gelöscht, wenn

- die Inhaberin oder ihre Vertreterin oder ihr Vertreter darauf verzichtet (Art. 15 Abs. 1 lit. a PatG);
- eine fällig gewordene Jahresgebühr nicht rechtzeitig bezahlt wird (Art. 15 Abs. 1 lit. b PatG);
- das Patent durch ein richterliches Urteil nichtig erklärt wird (Art. 26 PatG);
- das Patent im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens widerrufen wird (Art. 59*c* PatG);
- das EPA dem IGE die Löschung des Patentes mitteilt (nur für Schweizer Teile europäischer Patente).

Die Löschung eines Patents ist gebührenfrei. Ebenfalls gebührenfrei möglich ist der Rückzug einer Patentanmeldung.

4.10 Sperrfrist

Zwischen Prüfungsabschluss und Erteilung gilt während den technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung eine Sperrfrist für Registeränderungen. Anträge für Änderungen, die im Patentregister vorzumerken oder einzutragen sind und dem IGE nach dem mitgeteilten Datum des Prüfungsabschlusses eingereicht werden, gelten als erst nach der Patenterteilung gestellt beziehungsweise eingereicht (Art. 110 Abs. 1 PatV).

Ein Antrag auf Rückzug der Patentanmeldung, der erst nach dem mitgeteilten Prüfungsabschluss eingereicht wird, ist zwar möglich, hindert aber die Erteilung des Patentes nicht und wird auch erst nach Patenterteilung ins Register eingetragen (Art. 110 Abs. 2 PatV).

5. Patentregister, Auskünfte und Akteneinsicht

5.1 Patentregister

Das IGE führt das Patentregister für erteilte Patente (Art. 121 Abs. 1 PatV) und erteilt Auskünfte über dessen Inhalt (Art. 122 PatV). Vor der Erteilung werden die relevanten Informationen im Register vorgemerkt. Sobald die Patentanmeldung veröffentlicht ist, sind die vorgemerkten Informationen für jedermann zugänglich. Mit der Patenterteilung gelten die vorgemerkten Angaben als eingetragen (Art. 121 Abs. 2 PatV). Für jede Patentanmeldung und jedes Patent wird ein Aktenheft geführt, aus welchem der Verlauf der Verfahren bezüglich dieses Patentes ersichtlich sein muss (Art. 117 PatV). Auf Antrag erstellt das IGE einen Auszug aus dem Register (Art. 122 Abs. 2 PatV).

5.2 Auskünfte und Akteneinsicht

Das IGE veröffentlicht Patentanmeldungen nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldedatum oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, 18 Monate nach

dem Prioritätsdatum. Vor diesem Zeitpunkt veröffentlicht das IGE Patentanmeldungen nur auf Antrag der Anmelderin (Art. 58*a* Abs. 1 PatG).

Gemäss Art. 60 PatG i.V.m. Art. 122 PatV kann jede Person in das Patentregister Einsicht nehmen und über dessen Inhalt Auskünfte und Registerauszüge verlangen. Zusätzlich kann Einsicht in das Aktenheft veröffentlichter Patentanmeldungen sowie eingetragener Patente verlangt werden (Art. 118 Abs. 4 PatV). Dies gilt auch für internationale Patentanmeldungen, sobald die nationale Phase eingeleitet worden ist und die internationale Patentanmeldung durch das IGE veröffentlicht worden ist (Art. 118 Abs. 6 PatV).

Das Recht zur Einsicht in das Aktenheft einer Patentanmeldung vor der Veröffentlichung resp. vor der Eintragung im Register ist beschränkt auf die Anmelderin, deren Vertreterin oder Vertreter sowie Personen die entweder nachweisen können, dass ihnen von der Anmelderin eine Patentverletzung vorgeworfen wird, oder die von der Anmelderin ausdrücklich zur Einsichtnahme ermächtigt worden sind (Art. 118 Abs. 1 PatV). Diese Personen dürfen auch in Anmeldungen Einsicht nehmen, auf die nicht eingetreten worden ist oder die abgewiesen oder zurückgezogen worden sind (Art. 118 Abs. 2 PatV). Die Legitimation derjenigen Personen, welche um Akteneinsicht ersuchen, muss dem IGE mittels genügender Belege dargelegt werden. Nach Veröffentlichung einer Teilanmeldung oder einer neu errichteten Patentanmeldung steht das Aktenheft der Stammanmeldung auch vor deren Veröffentlichung und ohne Zustimmung der Anmelderin jeder Person zur Einsichtnahme offen (Art. 118 Abs. 5 PatV).

Bezüglich des Inhalts des Aktenhefts und der Akteneinsichtsregeln wird auf den allgemeinen Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.6.3, S. 31).

6. Prioritätsbelege

Für die Beanspruchung des Anmeldedatums einer Ersthinterlegung in der Schweiz gemäss PVÜ stellt das IGE auf Antrag einen Prioritätsbeleg aus (Art. 57 PatV). Massgeblich sind die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen. Die Ausstellung eines Prioritätsbelegs ist gebührenfrei.

7. Ergänzende Schutzzertifikate

Der einfacheren Lesbarkeit halber sind in diesem Kapitel jeweils nur die Rechtsgrundlagen für ESZ für Arzneimittel aufgeführt, sie gelten natürlich ebenso für ESZ für Pflanzenschutzmittel sowie für pädiatrische ESZ. Soweit die Bestimmungen über die ESZ (Art. 140*a* ff. PatG, Art. 154 ff. PatV) keine Regelung enthalten, gelten die Bestimmungen des ersten und zweiten Titels des PatG sinngemäss (Art. 140*m* PatG).

Für ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel gelten die Bestimmungen der ESZ sinngemäss (Art. 140*z* Abs. 2 i.V.m Art. 140*a* Abs. 2 sowie Art. 140*b* bis 140*m* PatG). Auch für pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate gelten die jeweiligen ESZ-Bestimmungen sinngemäss (Art. 140*t* Abs. 3 i.V.m. Art. 140*b* Abs. 1 PatG).

Damit sind die vorangehenden Ausführungen zur Registerführung bei Patenten grundsätzlich auf ESZ anwendbar. Es sind für die Registerführung jedoch namentlich folgende Besonderheiten zu beachten:

7.1 Erteilung

Das Gesuch um Erteilung des Zertifikats durchläuft die Eingangs- und Formalprüfung (Art. 158 PatV) sowie im Anschluss die Sachprüfung (Art. 159 PatV, zu den materiellen Voraussetzungen siehe Teil 7). Sofern keine Nichteintretens- oder Abweisungsgründe vorliegen (Art. 158 Abs. 3 und Art. 159 Abs. 3 PatV), wird das ESZ durch Eintragung ins Register erteilt (Art. 160 PatV). Die Erteilung erfolgt jedoch frühestens 6 Monate ab Erstzulassung des entsprechenden Erzeugnisses, da weitere ESZ-Gesuche nur eingereicht werden können, solange noch kein ESZ erteilt worden ist (vgl. Einreichungsfrist gemäss Art. 140*f* Abs. 1 lit. a PatG). Wird ein Gesuch innerhalb der Einreichungsfrist von 6 Monaten ab Patenterteilung gestellt (vergl. Teil 3, Ziff. 2.4, S. 61), ist eine Erteilung eines ESZ auch möglich, und zwar selbst dann, wenn im Gesuchzeitpunkt einem oder mehreren anderen Patentinhabern für das gleiche Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt worden ist.[5]

7.2 Aufrechterhaltung (Jahresgebühren)

Das ESZ gilt für maximal 5 Jahre (Art. 140*e* PatG). Zur Aufrechterhaltung des ESZ sind Jahresgebühren zu bezahlen (Art. 140*h* PatG). Die Jahresgebühren werden am letzten Tag des Monats fällig, in dem entweder die Laufzeit des ESZ beginnt oder in dem das ESZ erteilt wird, wenn dies nach Ablauf der Höchstdauer des Patents geschieht (Art. 164 Abs. 2 PatV). Die Jahresgebühren sind spätestens am letzten Tag des sechsten Monats ab der jeweiligen Fälligkeit zu zahlen. Erfolgt die Zahlung nach dem letzten Tag des dritten Monats ab der Fälligkeit, so ist ein Zuschlag zu entrichten (Art. 164 Abs. 4 PatV; zur Höhe der Gebühren und des Zuschlags s. Anhang Ziff. 3, S. 62 GebV-IGE).

Die allfällig zusätzlich zu bezahlende Jahresgebühr für die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats wird zusammen mit den übrigen Jahresgebühren fällig, wenn das Gesuch um Verlängerung der Schutzdauer vor Beginn der Laufzeit des Zertifikates gutgeheissen worden ist. Wird das Gesuch später gutgeheissen, so wird die Jahresgebühr am letzten Tag des Monats fällig, in dem das IGE die Jahresgebühr einfordert (Art. 164 Abs. 3 PatV).

Werden die Gebühren nicht rechtzeitig bezahlt, erlischt das ESZ (Art. 140*i* Abs. 1 lit. b PatG) und das Erlöschen wird im Register vermerkt (Art. 163 Abs. 2 lit. e PatV).

Für pädiatrische ESZ fallen keine Jahresgebühren an.

7.3 Sonstige Änderungen

Wird das Gesuch um Verlängerung der Dauer eines ESZ für Arzneimittel («pädiatrische Verlängerung») gutgeheissen, verlängert das IGE die Schutzdauer des entsprechenden Zertifikates durch Eintragung im Register (Art. 140*p* PatG).

Auch der Widerruf einer Verlängerung (Art. 140*r* PatG) wird im Register vermerkt.

[5] Entscheid des BVGer vom 13.09.2010 „AHP Manufacturing“, vgl. sic! 2/2011, 139

7.4 Sistierung

Das ergänzende Schutzzertifikat kann aus verschiedenen Gründen sistiert werden (siehe z.B. Art. 140*i* Abs. 2 PatG, wenn alle das Zertifikat betreffenden Zulassungen sistiert wurden). Das Datum der Sistierung wird im Register vermerkt (Art. 163 Abs. 2 lit. e PatV).

7.5 Löschungen

Zertifikate können nach ihrer Erteilung vor Ablauf ihrer Höchstdauer erlöschen oder aber nichtig werden. Dies gilt sowohl für ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel (Art. 140*i* und Art. 140*k* PatG), pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel (Art. 140*x* und Art. 140*y* i.V.m. Art. 140*i* PatG) sowie ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel (Art. 140*z* Abs. 2 i.V.m. Art. 140*i* und Art. 140*k* PatG).

Im Interesse der Transparenz und der inhaltlichen Korrektheit des ESZ-Registers sowie der Rechtssicherheit für Dritte löscht das IGE erloschene und nichtige Zertifikate von Amtes wegen, wenn:

- die Inhaberin schriftlich auf das Zertifikat verzichtet (Art. 140*i* Abs. 1 lit. a PatG);
- die Jahresgebühren für ein Zertifikat nicht bezahlt wurden (Art. 140*i* Abs. 1 lit. b PatG);
- das IGE Kenntnis davon erhält, dass alle relevanten Zulassungen betreffend das im Zertifikat beanspruchte Erzeugnis erloschen sind (Art. 140*i* Abs. 1 lit. c PatG); oder
- das IGE Kenntnis vom vollständigen Wegfall des im Zertifikat beanspruchten Patents (Grundpatent) vor Ablauf dessen Höchstdauer erhält. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn das Grundpatent:
    - vor Ablauf seiner Höchstdauer erlischt, weil die Inhaberin darauf verzichtet oder die entsprechenden Jahresgebühren nicht bezahlt (Art. 140*k* Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 15 PatG);
    - im Rahmen eines Einspruchs widerrufen wird (Art. 140*k* Abs. 1 lit. c PatG); oder
    - vom zuständigen Gericht für nichtig erklärt wird (Art. 140*k* Abs. 1 lit. c PatG).

Das IGE wird nur in denjenigen Fällen von Amtes wegen aktiv, in denen das Grundpatent vollständig und vor Ablauf seiner regulären Höchstdauer weggefallen ist. Ist das Grundpatent nur teilweise weggefallen, z.B. im Rahmen einer teilweisen Nichtigkeitserklärung oder weil das Patent auf anderem Wege eingeschränkt wurde (z.B. Teilverzicht, vgl. Art. 140*k* Abs. 1 lit. d PatG), ist dagegen nicht ohne materielle Prüfung klar, ob das verbleibende Grundpatent das im Zertifikat beanspruchte Erzeugnis noch immer abdeckt. In diesen Fällen verzichtet das IGE auf eine Löschung von Amtes wegen. Dritten steht die Möglichkeit offen, bei Gericht die Nichtigkeit des Zertifikats einzuklagen (Art. 140*k* Abs. 2 PatG).

Das Datum des Widerrufs, des vorzeitigen Erlöschens oder der Nichtigerklärung des ESZ wird im Register vermerkt (Art. 163 und 186 PatV).

7.6 ESZ-Aktenheft und Register

Das IGE führt ein ESZ-Register (Art. 162 PatV) (einsehbar unter www.swissreg.ch).

Das Gesuch um Erteilung eines ESZ wird nach Abschluss der Formalprüfung veröffentlicht (Art. 157 PatV). Die anschliessende Erteilung des ESZ wird im Register eingetragen (Art. 163 PatV).

Nach Abschluss der Formalprüfung eines Verlängerungsantrages wird der Antrag im Register vermerkt (Art. 167 PatV), ebenso die Gutheissung des Antrags. Wird der Antrag auf Verlängerung eines ESZ gutgeheissen, wird im Register zudem die Laufzeit des ESZ angepasst (Art. 170 PatV).

Das IGE führt für jedes Gesuch und jedes Zertifikat ein Aktenheft, das über den Verlauf des Prüfungsverfahrens des IGE und über die Änderungen im Bestand und im Recht Auskunft gibt (Art. 161 Abs. 1 PatV). Es steht jeder Person zur Einsicht offen (Art. 161 Abs. 4 PatV).

Teil 5 – Recherche, Recherchebericht und Stellungnahme zum Recherchebericht

1. Einleitung

Bei einer schweizerischen Patentanmeldung sorgt das IGE für die Erstellung und die Veröffentlichung eines Berichts über den Stand der Technik (nachfolgend bezeichnet als Recherchebericht).

Dem Recherchebericht zugrunde liegt eine Recherche zur Ermittlung des einschlägigen Stands der Technik. Der Recherchebericht wird ergänzt mit einer Stellungnahme zu den Ergebnissen der Recherche (nachfolgend bezeichnet als Stellungnahme zum Recherchebericht).

Dieser Teil der Richtlinien in Patentsachen befasst sich mit der Recherche zu einer schweizerischen Patentanmeldung, dem Recherchebericht und der Stellungnahme zum Recherchebericht.

2. Merkmale der Recherche

2.1 Ziel der Recherche

Für jede Patentanmeldung wird eine Recherche durchgeführt (Art. 87 PatV). Ziel der Recherche ist es, den einschlägigen Stand der Technik (vgl. Teil 6, Ziff. 2.4, S. 102) zu ermitteln. Dieser dient der Einschätzung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit der angemeldeten Erfindung.

Eine erste Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit der angemeldeten Erfindung erfolgt im Recherchebericht durch die Zuordnung der während der Recherche gefundenen Dokumente zu einer definierten Kategorie (Art. 89 PatV, vgl. Ziff. 5.4, S. 91). Zusätzlich werden in einer Stellungnahme zum Recherchebericht (vgl. Ziff. 6, S. 94) die massgeblichen Erkenntnisse aus der Recherche zusammengefasst (Art. 94 PatV) und insbesondere eine erste Einschätzung zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit der angemeldeten Erfindung gegeben. Eine Prüfung und definitive Entscheidung über die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit der angemeldeten Erfindung erfolgt jedoch erst später im Rahmen der Vollprüfung (vgl. Teil 6, Ziff. 1, S. 96), falls diese beantragt wurde. Wird lediglich eine Teilprüfung durchgeführt (vgl. Teil 6, Ziff. 1, S. 96), so werden die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit vom IGE nach der Stellungnahme zum Recherchebericht nicht weiter überprüft.

2.2 Umfang der Recherche

Die Recherche für eine Patentanmeldung muss gründlich und zielführend sein. Sie kann jedoch naturgemäss nicht hundertprozentig vollständig sein, selbst bei unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit unvertretbar hohem Aufwand. Die Recherche wird beendet, wenn bei deren Durchführung erkennbar wird, dass für eine nur noch geringe

Verbesserung des bisher erzielten Rechercheergebnisses ein unverhältnismässig grosser, zusätzlicher Arbeitsaufwand erforderlich wäre. Recherchiert werden dabei möglichst alle bezahlten Patentansprüche, soweit diese nicht nur Selbstverständlichkeiten enthalten. Zu jedem bezahlten Patentanspruch gibt das IGE jedoch eine Beurteilung zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit ab.

Zur Durchführung einer Recherche im Rahmen einer Patentanmeldung wird am IGE der Stand der Technik so weit ermittelt, wie es seine Möglichkeiten erlauben, wobei das IGE die Recherche üblicherweise auf den in der Regel 34 PCT festgelegten Mindestprüfstoff fokussiert.[1]

Folgende Gründe können zu einer Einschränkung der Recherche führen:

- Die Patentanmeldung betrifft einen oder mehrere Gegenstände, die von der Recherche auszuschliessen sind (vgl. Ziff. 3.2.2, S. 85).
- Die Patentanmeldung weist nach den Vorschriften des PatG/der PatV derart grosse Mängel auf, dass eine sinnvolle Recherche für einige oder alle Patentansprüche oder für einen Teil eines Patentanspruchs nicht möglich ist (vgl. Ziff. 3.2.4, S. 86).
- Dem Anspruchssatz der Patentanmeldung mangelt es an der gesetzlich verlangten Einheitlichkeit (vgl. Ziff. 4, S. 87).

2.3 Gegenstand der Recherche

Eine Recherche wird immer auf der Grundlage der formalgeprüften technischen Anmeldeunterlagen erstellt. Für die Recherche werden nur solche Änderungen an den technischen Unterlagen entgegengenommen, zu denen die Anmelderin vom IGE aufgefordert wurde (Art. 84 Abs. 1 und Art. 88 Abs. 1 lit. b PatV).

Die Erfindung ist in den Patentansprüchen definiert (Art. 51 Abs. 1 PatG, vgl. Teil 6, Ziff. 5, S. 122). Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des schweizerischen Patents (Art. 51 Abs. 2 PatG). Die Recherche wird daher auf der Grundlage der Patentansprüche und unter angemessener Berücksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen (falls vorhanden) durchgeführt (Art. 51 Abs. 3 PatG).

Die Recherche wird weder auf den genauen Wortlaut der Patentansprüche begrenzt, noch auf alles ausgedehnt, was eine Fachperson durch Studium der Beschreibung und in den Zeichnungen ableiten könnte. Die Recherche erstreckt sich vielmehr auf die Merkmale der Erfindung, wobei die Patentansprüche in der Regel keine Hinweise auf Merkmale, die in der Beschreibung oder Zeichnungen ausgeführt werden, enthalten dürfen (Art. 40 Abs. 5 PatV). Merkmale in Patentansprüchen, die solche Bezugnahmen enthalten, werden nur recherchiert, wenn diese durch bestimmte Teile der Beschreibung eindeutig definiert sind.

Recherchen, die für einen unabhängigen Patentanspruch durchgeführt werden, schliessen alle davon abhängigen Patentansprüche mit ein. Wenn die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit des Gegenstands des unabhängigen Patentanspruchs nach der Recherche nicht in Frage gestellt ist, muss die Recherche nicht auf die Gegenstände der abhängigen

[1] SR 0.232.141.1.

Patentansprüche ausgedehnt werden. Wird hingegen die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit eines unabhängigen Patentanspruchs in Frage gestellt, wird die Recherche auf dessen abhängige Patentansprüche ausgedehnt.

Es werden keine besonderen Anstrengungen unternommen, um zu breite oder spekulative Patentansprüche zu recherchieren, die über das hinausgehen, was in der Patentanmeldung ausreichend offenbart (Art. 50 PatG) und durch die Beschreibung gestützt ist (Art. 40 Abs. 2 PatV). Ist die Offenbarung oder die Stützung der Patentansprüche durch die Beschreibung so mangelhaft, dass keine sinnvolle Recherche des gesamten Umfangs der Patentansprüche möglich ist, so kann in solchen Ausnahmefällen eine eingeschränkte Recherche oder eine begründete Erklärung nach Art. 91 PatV zweckmässig sein (vgl. Ziff. 3.2.4, S. 86). Dabei ist das IGE bemüht, im Zweifel eine Recherche zumindest teilweise durchzuführen. Eine begründete Erklärung nach Art. 91 PatV soll stets der Ausnahmefall sein.

2.4 Auskünfte über den Stand der Technik

Beansprucht eine Patentanmeldung ein Prioritätsrecht (Art. 17 PatG), so ist die Anmelderin dazu verpflichtet, dem IGE eine Kopie allfälliger Rechercheergebnisse von der Behörde, bei der die frühere Patentanmeldung eingereicht worden ist, einzureichen (Art. 90 Abs. 1 PatV). Im Fall einer Patentanmeldung aus einer internationalen Anmeldung muss bei deren Eintritt in die nationale Phase die Kopie zusammen mit der Patentanmeldung eingereicht werden. Liegt die Kopie der allfälligen Rechercheergebnisse zum massgebenden Zeitpunkt noch nicht vor, so hat die Anmelderin diese unverzüglich, d.h. so bald wie möglich, in der Regel innert 2 Monaten ab Vorliegen der Rechercheergebnisse, einzureichen (Art. 90 Abs. 2 PatV). Werden mehrere Prioritäten in Anspruch genommen, so muss für jede Prioritätsanmeldung die oben genannte Kopie der Rechercheergebnisse eingereicht werden.

Artikel 90 Abs. 3 PatV kommt insbesondere im Rahmen der Vollprüfung zum Tragen (vgl. Teil 6, Ziff. 8.3.1, S. 149).

3. Unvollständige Ermittlungen über den Stand der Technik

3.1 Allgemeines

Artikel 91 PatV regelt eine Ausnahme des Grundsatzes, dass für jede Patentanmeldung eine Recherche durchzuführen ist. So recherchiert das IGE keine Patentansprüche, die sich auf nicht patentierbare Gegenstände (vgl. Ziff. 3.2.2, S. 85) beziehen oder nicht hinreichend klar formuliert sind. In solchen Fällen fordert es die Anmelderin auf, gemäss Art. 91 Abs. 1 PatV, Angaben zu dem zu recherchierenden Gegenstand zu machen. Wenn die Anmelderin nicht oder zu spät antwortet oder die zusätzlichen Angaben nicht ausreichen, um eine Recherche durchzuführen, so führt dies entweder zu einem eingeschränkten Recherchebericht oder zu einer begründeten Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt werden konnte. Die begründete Erklärung tritt in diesem Fall an die Stelle des Rechercheberichts (Art. 91 Abs. 2 PatV). Im eingeschränkten Recherchebericht, wie auch in der entsprechenden Stellungnahme zum Recherchebericht, wird begründet, warum nur eine eingeschränkte Recherche durchgeführt wurde. Die Anmelderin kann zudem bereits in der Stellungnahme

zum Recherchebericht darauf hingewiesen werden, dass die Patentansprüche spätestens mit Aufnahme der Sachprüfung auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken sind. Nicht recherchierte Gegenstände können nicht in den Patentansprüchen verbleiben (Art. 91 Abs. 3 PatV).

Sind die Patentansprüche nach einem eingeschränkten Recherchebericht nicht bereits entsprechend eingeschränkt worden, so fordert das IGE die Anmelderin nach Beginn der Sachprüfung auf, die Patentansprüche auf die recherchierten Gegenstände zu beschränken, es sei denn, es stellt fest, dass seine Aufforderung nach Art. 91 Abs. 1 PatV in der Recherchephase nicht gerechtfertigt war.

Im Zweifelsfall soll, soweit die Recherchierbarkeit gegeben ist, jedoch immer im Sinne der Anmelderin entschieden und soweit möglich eine Recherche durchgeführt werden.

3.2 Gründe für eine unvollständige Ermittlung über den Stand der Technik

3.2.1 Mangelnde Technizität

Im Interesse der Anmelderin wird ein beanspruchter Gegenstand recherchiert, falls dieser mindestens ein technisches Merkmal aufweist. Allenfalls kann als Kriterium zur Durchführung der Recherche auch die Offenbarung eines oder mehrerer technischer Merkmale in der Beschreibung berücksichtigt werden. Fehlt ein solches Merkmal, so wird keine Recherche durchgeführt. Das Vorhandensein von technischen Merkmalen ist dabei lediglich ein Kriterium zur Durchführbarkeit der Recherche und kein abschliessendes Urteil über die Technizität der angemeldeten Erfindung. Diese wird erst im Rahmen der Sachprüfung umfänglich abgeklärt (vgl. Teil 6, Ziff. 11, S. 166).

Bei Patentansprüchen, die auf computerimplementierte Geschäftsmethoden gerichtet sind und bei denen die Merkmale, die zum technischen Charakter des Anspruchsgegenstands beitragen, so bekannt sind, dass ihr Vorhandensein zum massgeblichen Zeitpunkt nicht begründet angezweifelt werden kann, muss kein schriftlicher Nachweis des relevanten Stands der Technik im Recherchebericht angeführt werden. Die Merkmale sind in diesem Fall «notorisches» Fachwissen (vgl. Teil 6, Ziff. 2.4, S. 102 und 2.1, S. 97), das nicht schriftlich belegt werden muss. Ein solcher Recherchebericht ist zu unterscheiden von einer begründeten Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt werden konnte, oder einem eingeschränkten Recherchebericht gemäss Art. 91 PatV.

3.2.2 Von der Patentierung ausgeschlossene Gegenstände

Grundsätzlich werden keine Gegenstände schweizerischer Patentanmeldungen recherchiert, die nach dem PatG entweder nicht gewerblich anwendbar sind, keine Erfindung darstellen (Art. 1 Abs. 1 PatG) oder nach Art. 1*a*, 1*b* und 2 PatG von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind (vgl. Teil 6, Ziff. 2, S. 97). Eine abschliessende Entscheidung über die Patentierbarkeit des Gegenstands wird erst während der Sachprüfung getroffen. Jedoch wird bereits in der Recherchephase eine erste Einschätzung bezüglich der Patentierbarkeit durchgeführt, um die Stellungnahme zum Recherchebericht zu verfassen und um beurteilen

zu können, ob die Recherche einzuschränken und somit das Vorgehen nach Art. 91 PatV anzuwenden ist.

Es besteht die Möglichkeit, dass potenziell nicht patentierbare Gegenstände nur in einigen der Patentansprüche oder nur in einem Teil eines Patentanspruchs aufgeführt werden. In diesem Fall wird dies in der Aufforderung nach Art. 91 Abs. 1 PatV und im etwaigen späteren, eingeschränkten Recherchebericht oder in der begründeten Erklärung, dass keine Recherche durchgeführt werden konnte, aufgeführt. Unabhängig davon, ob solche Patentansprüche recherchiert werden, wird die Anmelderin in der Stellungnahme zum Recherchebericht darüber informiert, dass der betreffende Gegenstand wahrscheinlich von der Patentierbarkeit ausgenommen ist.

3.2.3 Vorgehen bei Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren am menschlichen oder tierischen Körper

Diese Verfahrensansprüche sind nach Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. In gewissen Fällen können sie jedoch von der Anmelderin im Rahmen der Sachprüfung in eine zulässige Form umformuliert werden. Die Voraussetzung für eine Umformulierung ist gegeben, wenn ein Patentanspruch als Verfahren zur medizinischen Behandlung formuliert ist und das entscheidende technische Merkmal die Wirkung des Stoffes ist. Solche Verfahrensansprüche werden deshalb recherchiert und es erfolgt kein Vorgehen nach Art. 91 Abs. 1 PatV. Ebenfalls recherchiert werden diagnostische Verfahren, die mindestens einen Schritt aufweisen, der nicht am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen wird, resp. die durch die Verwendung von Reagenzien und weniger durch die Diagnose definiert sind.

Wenn ein Patentanspruch allerdings spezifische Verfahrensmerkmale aufweist (z.B. eine Kombination aus pharmazeutischer und physikalischer Therapie), kann eine sinnvolle Recherche unter Umständen unmöglich sein. In solchen Fällen findet das Vorgehen nach Art. 91 Abs. 1 PatV Anwendung.

3.2.4 Keine sinnvolle Recherche möglich

Eine Aufforderung nach Art. 91 Abs. 1 PatV und eine allfällige Einschränkung der Recherche nach Art. 91 Abs. 2 PatV kann auch nötig werden, wenn die Patentanmeldung nach den Regeln des PatG und der PatV derart gravierende Mängel aufweist, dass eine sinnvolle Recherche aller oder einiger Patentansprüche bzw. eines Teils eines Patentanspruchs unmöglich ist.

Die Entscheidung, was als «sinnvoll» zu betrachten ist, wird vom IGE in der Recherchephase getroffen und hängt von der Sachlage im Einzelfall ab. Insbesondere ist Art. 91 PatV zurückhaltend anzuwenden und darf nicht bloss deshalb geltend gemacht werden, weil eine Recherche schwierig ist oder nicht zu Ergebnissen führt, die für das spätere Prüfungsverfahren von Bedeutung sind. Die Einschätzung des IGE kann sich im Lichte einer etwaigen Erwiderung der Anmelderin auf die Aufforderung nach Art. 91 Abs. 1 PatV ändern.

Es gilt dabei der Grundsatz, dass sowohl für die Anmelderin als auch für Dritte stets ersichtlich sein muss, was recherchiert und was nicht recherchiert worden ist.

Insbesondere in den nachfolgenden Fällen kann Art. 91 PatV Anwendung finden, wobei diese Beispiele nicht erschöpfend sind:

*i) Mangelnde Stützung (***Art. 40 Abs. 2 PatV***) / Mangelnde Offenbarung (Art. 50 PatG)*

Nicht recherchierbar ist beispielsweise ein breiter oder spekulativer Patentanspruch, der nur von einer Offenbarung gestützt wird, die lediglich einen kleinen Teil des Anspruchsumfangs abdeckt (Art. 40 Abs. 2 PatV). Macht die Anspruchsbreite eine sinnvolle Recherche des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit unmöglich, so wird die Recherche auf der Grundlage der engeren, offenbarten Erfindung durchgeführt. Dies kann bedeuten, dass spezifische Beispiele recherchiert werden.

Im Falle einer mangelnden Offenbarung gemäss Art. 50 PatG liegt es im Ermessen des IGE, ob Art. 91 PatV zur Anwendung kommt, wobei im Zweifelsfalle eine Recherche durchzuführen ist.

ii) Mangelnde Klarheit und Knappheit (Art. 40 Abs. 2 PatV)

Liegen so viele Patentansprüche oder so viele unter einen Patentanspruch fallende Alternativen vor, dass die Ermittlung des Gegenstands, für den Schutz begehrt wird, über Gebühr erschwert wird, kann die Recherche nicht in dieser Breite durchgeführt werden. Auch in diesem Fall kann es angebracht sein, Art. 91 PatV anzuwenden und anschliessend einen eingeschränkten Recherchebericht oder eine begründete Erklärung zu erstellen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Patentansprüche nicht klar genug formuliert sind und eine sinnvolle Recherche entsprechend unmöglich ist.

iii) Patentansprüche verstossen gegen Art. 58 Abs. 2 PatG

Artikel 91 PatV kann auch in den folgenden Fällen in Bezug auf Patentansprüche Anwendung finden, die hinzugefügte Gegenstände enthalten:

- Patentanmeldungen, bei denen die Patentansprüche nach dem Anmeldetag eingereicht wurden und die gegen Art. 58 Abs. 2 PatG verstossen.
- PCT-Anmeldungen in der nationalen Phase, für die geänderte Patentansprüche als Grundlage für die ergänzende schweizerische Recherche eingereicht wurden (Art. 149 PatV), und die gegen Art. 58 Abs. 2 PatG verstossen.

4. Einheitlichkeit des Anspruchssatzes in der Recherche

4.1 Vorläufiger Recherchebericht

Die Einheitlichkeit des Anspruchssatzes (Art. 52 Abs. 2 PatG, Art. 92 PatV, vgl. Teil 6, Ziff. 6, S. 139, im Vergleich dazu siehe zur Einheitlichkeit des Patentanspruchs Teil 6, Ziff. 5.6, S.

139) wird erst in der Sachprüfung überprüft. In der Phase der Recherche wird jedoch eine erste Beurteilung der Einheitlichkeit vorgenommen, allerdings noch ohne der Anmelderin die Möglichkeit zu geben, dazu Stellung zu beziehen. Entspricht die Patentanmeldung nach Auffassung des IGE nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit, so erstreckt sich die Recherche auf die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung oder Gruppe von Erfindungen, die eine Einheit darstellen. Die Ergebnisse der Recherche sowie die Gründe für die mangelnde Einheitlichkeit werden in einem vorläufigen Recherchebericht und einer entsprechenden Stellungnahme zum vorläufigen Recherchebericht festgehalten.

4.2 Weitere Recherchegebühren

Die Anmelderin wird darüber informiert, dass für jede weitere Erfindung eine weitere Recherchegebühr zu entrichten ist, wenn die Recherche auch diese Erfindungen erfassen soll. Die zusätzlichen Recherchegebühren müssen innerhalb von zwei Monaten ab Aufforderung des IGE bezahlt werden (Art. 92 Abs. 2 PatV).

Wenn die Anmelderin allfällige weitere Recherchegebühren nicht fristgerecht entrichtet, wird keine weitere Recherche durchgeführt.

Wenn die Anmelderin weitere Recherchegebühren für eine oder mehrere der übrigen Erfindungen oder Gruppen von Erfindungen fristgerecht entrichtet, wird die Recherche auf diese Erfindungen ausgeweitet. Sollte die Anmelderin davon absehen, für alle nicht recherchierten Erfindungen weitere Recherchegebühren zu bezahlen, so muss von ihr angegeben werden, für welche Erfindungen die weiteren Recherchegebühren entrichtet wurden. Sollte dazu keine Angabe gemacht werden, so wird das IGE die weiteren Erfindungen in der Reihenfolge recherchieren, in welcher diese in den Patentansprüchen aufgeführt sind.

4.3 Definitiver Recherchebericht

Der definitive Recherchebericht wird für all diejenigen Erfindungen erstellt, für die Recherchegebühren entrichtet wurden, d. h. die erste Erfindung und diejenigen, die Gegenstand der ausgeweiteten Recherche waren. Entspricht die Patentanmeldung hinsichtlich Erfindungen, für die weitere Recherchegebühren entrichtet wurden, nicht den Erfordernissen des PatG, so wird dies entsprechend in der Stellungnahme zum Recherchebericht vermerkt.

NB: Die abschliessende Entscheidung über die Einheitlichkeit des Anspruchssatzes erfolgt, nach entsprechender Stellungnahme durch die Anmelderin, im Rahmen der Sachprüfung (vgl. Teil 6, Ziff. 6.1, S. 139).

4.4 Aufeinanderfolge von Einwänden wegen mangelnder Einheitlichkeit

Zahlt die Anmelderin für eine oder mehrere der übrigen Erfindungen weitere Recherchegebühren, so wird, wie vorangehend erwähnt, die Recherche auf diese Erfindungen ausgeweitet. Stellt sich bei dieser Recherche jedoch heraus, dass eine oder mehrere dieser Erfindungen uneinheitlich sind, wird wiederum nur die erste Erfindung in jeder Gruppe von Erfindungen recherchiert. Es ergeht keine weitere Aufforderung zur

Zahlung zusätzlicher Gebühren und entsprechend werden die neu hinzugekommenen, zusätzlichen Erfindungen nicht recherchiert.

4.5 Nicht recherchierte Gegenstände

Im Falle eines eingeschränkten Recherchenberichts fordert das IGE die Anmelderin nach Beginn der Sachprüfung auf, die Patentansprüche auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken da keine nicht recherchierten Gegenstände erteilt werden können, es sei denn, es stellt im Rahmen der Sachprüfung fest, dass sein Einwand der mangelnden Einheitlichkeit nicht gerechtfertigt war (Art. 92 Abs. 3 und 4 PatV).

Nicht recherchierte Gegenstände können gegebenenfalls in einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden (Art. 57 PatG, vgl. Teil 6, Ziff. 12.3, S. 174).

4.6 Einheitlichkeit und ergänzende Recherche (PCT)

Stellt sich bei einer ergänzenden Recherche im Anschluss an eine internationale (PCT-) Recherche (Art. 139 Abs. 1 PatG, vgl. Ziff. 5.5, S. 93) heraus, dass die Erfindung nicht einheitlich ist, so wird vom IGE ein ergänzender Recherchebericht für die Erfindung oder die Gruppe von Erfindungen erstellt, die in den Patentansprüchen, auf die sich die ergänzende Recherche stützt, zuerst genannt ist. Dies erfolgt unabhängig davon, was die Internationale Recherchebehörde in Bezug auf die Einheitlichkeit des Anspruchssatzes festgestellt hat. Zusammen mit dem ergänzenden vorläufigen Recherchebericht erhält die Anmelderin eine Aufforderung zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr für jede weitere Erfindung nach der in den Patentansprüchen zuerst genannten Erfindung, d. h. hier gilt das gleiche Verfahren wie bei der Aufforderung zur Zahlung einer weiteren Recherchegebühr bei einem nicht einheitlichen Anspruchssatz im Rahmen einer schweizerischen Patentanmeldung. Die Anmelderin erhält ausserdem eine entsprechende Stellungnahme zum ergänzenden vorläufigen Recherchebericht der in den Patentansprüchen zuerst genannten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen und zu den Gründen für die mangelnde Einheitlichkeit.

5. Recherchebericht

5.1 Allgemeines

Die Ergebnisse der Recherche werden in einem Recherchebericht festgehalten. Der Umfang des Rechercheberichts kann dabei in den folgenden Fällen beschränkt werden:

i. bei einem eingeschränkten Recherchebericht wegen unvollständiger Ermittlung über den Stand der Technik nach Art. 91 PatV (vgl. Ziff. 3.1, S. 84),
ii. im Falle einer begründeten Erklärung, die nach Art. 91 PatV an die Stelle des Rechercheberichts tritt (vgl. Ziff. 3.1, S. 84),
iii. bei einem eingeschränkten Recherchebericht wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Art. 92 PatV (vgl. Ziff. 4.1, S. 87),
iv. wegen nicht bezahlter überzähliger Patentansprüche, die entsprechend nicht recherchiert werden (vgl. Teil 2, Ziff. 10, S. 58).

Ein Recherchebericht der unter i) und ii) genannten Art beinhaltet eine Begründung zu den vorgenommenen Einschränkungen. Er wird veröffentlicht und der Anmelderin zugestellt.

Im Falle von iii) wird ein vorläufiger Recherchebericht auf der Basis derjenigen Teile, die sich auf die in den Patentansprüchen zuerst erwähnte Erfindung (oder Gruppe von einheitlichen Erfindungen) beziehen, erstellt. Der vorläufige Recherchebericht wird durch die Aufzählung der identifizierten einzelnen Erfindungen ergänzt. In einer den vorläufigen Recherchebericht begleitenden Mitteilung wird die Anmelderin aufgefordert, für jede weitere Erfindung nach der in den Patentansprüchen zuerst erwähnten Erfindung weitere Recherchegebühren zu entrichten, wenn die Recherche auch diese Erfindungen erfassen soll. Erst wenn die Anmelderin entschieden hat, ob die weiteren Erfindungen auch recherchiert werden sollen, wird ein definitiver Recherchebericht erstellt (vgl. Ziff. 4.3, S. 88).

Im Fall von iv) wird der Umfang des Recherchenberichts eingeschränkt, da wegen nicht oder nur teilweiser Bezahlung der Anspruchsgebühren nicht alle Patentansprüche recherchiert werden.

Nicht recherchierte Gegenstände können gegebenenfalls in einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden (Art. 57 PatG, vgl. Teil 6, Ziff. 12.3, S. 174).

Das IGE erstellt in jedem Falle einen eigenen Recherchebericht und erstattet deshalb die Recherchegebühr nicht zurück, auch wenn bereits ein Bericht über den Stand der Technik gemäss Art. 93 Abs. 1 PatV vorliegt.

5.2 Inhalt und Sprache des Rechercheberichts

Der Recherchebericht umfasst zunächst einen Hauptteil, der die wichtigsten Angaben über die Recherche aufführt, nämlich:

- die Art des Berichts,
- die Nummer der Patentanmeldung,
- die Klassifizierung der Patentanmeldung (IPC),
- die recherchierten Sachgebiete, wiedergegeben durch die Unterklassensymbole der IPC,
- die bei der Recherche ermittelten einschlägigen Dokumente,
- der Erklärung der Kategorien der genannten Dokumente,
- den Namen der Prüferin oder des Prüfers, der die Recherche durchgeführt hat,
- das Abschlussdatum der Recherche,
- die Familientabelle der zitierten Patentdokumente.

Dazu kommen weitere Angaben zu den recherchierten, sowie den allenfalls nicht oder unvollständig recherchierten Patentansprüchen, wenn mangelnde Einheitlichkeit des Anspruchssatzes (vgl. Ziff. 4, S. 87) vorliegt oder wenn Gegenstände von der Recherche ausgeschlossen wurden, sodass ein eingeschränkter Recherchebericht erstellt oder der Recherchebericht vollständig durch eine begründete Erklärung gemäss Art. 91 Abs. 2 PatV ersetzt wurde.

Sowohl der Recherchebericht als auch die begründete Erklärung gemäss Art. 91 Abs. 2 PatV werden in der Verfahrenssprache (Deutsch, Französisch oder Italienisch) der Patentanmeldung abgefasst. Dies gilt auch, wenn die technischen Unterlagen als Grundlage für die Recherche auf Englisch vorliegen.

5.3 Veröffentlichung des Rechercheberichts

Bei gemeinsamer Veröffentlichung der Patentanmeldung und des Rechercheberichts wird die Titelseite der Veröffentlichung mit A1 gekennzeichnet. Wird die Patentanmeldung vor dem Recherchebericht veröffentlicht, so wird die Titelseite mit A2 gekennzeichnet. Für den späteren Recherchebericht wird eine neue Titelseite erstellt, die mit A3 gekennzeichnet ist. Ist das Patent vor Ablauf von 18 Monaten erteilt und als Patentschrift veröffentlicht worden, so wird der Recherchebericht nicht gesondert (A3-Schrift) veröffentlicht. Dritte können den Recherchebericht (samt Stellungnahme zum Recherchebericht) in diesem Fall bei Bedarf via Akteneinsicht einsehen.

5.4 Dokumente-Kategorien von besonderer Bedeutung

Alle im Recherchebericht genannten Dokumente werden durch einen Buchstaben gekennzeichnet, der das Dokument einer bestimmten Kategorie zuordnet. Gegebenenfalls sind Kombinationen verschiedener Kategorien möglich. Es werden die folgenden Buchstaben verwendet:

X: *Stellen für sich alleine genommen die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit in Frage*

Die Kategorie «X» wird jedem Dokument zugeordnet, das für sich alleine genommen dagegenspricht, dass eine beanspruchte Erfindung als neu oder auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen werden kann.

Y: *Stellen in Kombination mit einem Dokument derselben Kategorie die erfinderische Tätigkeit in Frage.*

Die Kategorie «Y» wird jedem Dokument zugeordnet, das in einer für die Fachperson naheliegenden Verbindung mit einem oder mehreren anderen Dokumenten derselben Kategorie dagegenspricht, dass eine beanspruchte Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Wird gegen einen Patentanspruch ein Dokument mit der Kategorie Y zitiert, muss mindestens ein zweites Dokument mit der Kategorie Y gegen diesen Patentanspruch zitiert werden. Existieren für denselben Patentanspruch mehrere gleichwertige Dokumente, die für eine Y-Kombination verwendet werden können, so ist nur eine dieser möglichen Kombinationen zu zitieren.

A: *Definieren den allgemeinen Stand der Technik; ohne besondere Relevanz bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit*

Dieses Dokument wird weder als neuheitsschädlich betrachtet, noch ist es relevant zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.

O: Nichtschriftliche Offenbarung

Bezieht sich ein im Rechercheberichte genanntes Dokument auf eine nicht schriftliche Offenbarung, so wird es durch den Buchstaben «O» gekennzeichnet. Ein Beispiel für solche Offenbarungen sind Tondokumente, Videoaufzeichnungen usw. Neben der Dokumentenkategorie «O» steht immer das Symbol für die Bedeutung des Dokuments, beispielsweise «O, X», «O, Y» oder «O, A».

P: Wurden zwischen dem Anmeldedatum der recherchierten Patentanmeldung und dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht

Dokumente der Kategorie P wurden veröffentlicht zwischen dem Anmeldedatum der Patentanmeldung und dem frühesten, beanspruchten Prioritätsdatum. Diese Dokumente sind für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nur zu beachten, falls die Priorität - beispielsweise wegen mangelnder Offenbarung – nicht zuerkannt werden sollte. Mit dem Buchstaben «P» sind ferner Dokumente zu kennzeichnen, die am Tag der frühesten Priorität der betreffenden Patentanmeldung veröffentlicht worden sind. Dokumente der Kategorie P sind zusätzlich, je nach Bedeutung, mit der Kategorie X, Y oder A gekennzeichnet (bspw. «P, X» oder «P, Y»).

E: Patentdokumente, deren Anmelde- oder Prioritätsdatum vor dem Anmeldedatum der recherchierten Patentanmeldung liegt, die aber erst nach diesem Datum veröffentlicht wurden

Patentdokumente, mit denen Patentschutz in der Schweiz angestrebt wird (CH, EP, WO), die ein früheres Anmelde- oder Prioritätsdatum als das Anmeldedatum (nicht Prioritätsdatum) der recherchierten Patentanmeldung haben, die aber erst an oder nach diesem Datum veröffentlicht wurden, werden mit dem Buchstaben «E» gekennzeichnet. Diese Patentdokumente können für die recherchierten Patentansprüche neuheitsschädlich sein, falls sie einen Stand der Technik gemäss Art. 7 Abs. 3 PatG darstellen. Diese Kategorie wird nur einzeln vergeben und nicht in Kombination mit anderen Kategorien.

D: Wurden von der Anmelderin in der Patentanmeldung angeführt

Wenn im Rechercheberichte Dokumente angeführt werden, die schon in den technischen Unterlagen zitiert werden, für welche die Recherche durchgeführt wurde, sind diese durch den Buchstaben «D» zu kennzeichnen. Dokumente der Kategorie D sind zusätzlich, je nach Bedeutung, mit der Kategorie X, Y oder A gekennzeichnet (bspw. «D, X» oder «D, Y»).

T: Der Erfindung zugrundeliegende Theorien oder Grundsätze

Ist ein im Recherchebericht angegebenes Dokument für ein besseres Verständnis des Grundsatzes oder der Theorie der Erfindung nützlich oder ist es angegeben worden, um zu zeigen, dass die Gedankengänge oder Sachverhalte, die der Erfindung zugrunde liegen, falsch sind, so wird es mit dem Buchstaben «T» gekennzeichnet.

L: Aus anderen Gründen angeführte Dokumente

Im Recherchebericht werden ggf. auch Dokumente aus anderen als den in den vorhergehenden Absätzen genannten Gründen angeführt, beispielsweise

a) Dokumente, die einen Prioritätsanspruch fraglich erscheinen lassen können,
b) Dokumente, die den Veröffentlichungstag eines anderen Dokuments belegen oder
c) Dokumente, die für die Frage der Doppelpatentierung sachdienlich sind.

Solche Dokumente werden durch den Buchstaben «L» gekennzeichnet. Die Angabe von Dokumenten dieser Art braucht nicht in direktem Zusammenhang mit einem der Patentansprüche zu stehen. Wenn sich die darin genannten Beweismittel aber nur auf bestimmte Patentansprüche beziehen (etwa, wenn das im Recherchebericht angeführte L-Dokument nur den Prioritätsanspruch für bestimmte Patentansprüche aufhebt), dann sollte die Angabe des Dokuments mit diesen Patentansprüchen in Zusammenhang gebracht werden.

&: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument

Mit «&» werden in einem Zitat im Recherchebericht entsprechende Dokumente miteinander kombiniert.

5.5 Ergänzender Recherchebericht (PCT)

Im Rahmen des PCT-Verfahrens vom EPA nach Art. 18 PCT, resp. Art. 17 (2) a) PCT, erstellte Rechercheberichte, resp. Erklärungen, werden in der nationalen Phase vom IGE übernommen. Hat das EPA keinen internationalen Recherchebericht oder ergänzenden internationalen Recherchebericht erstellt oder keine Erklärung nach Art. 17 (2) a) PCT erlassen, wird für die Patentanmeldung eine ergänzende Recherche nach Art. 139 Abs. 1 PatG durchgeführt. Entsprechend werden ein ergänzender Recherchebericht sowie eine Stellungnahme zum ergänzenden Recherchebericht erstellt. Da die Anmelderin die technischen Unterlagen innerhalb von drei Monaten ab Eintritt in die nationale Phase von sich aus einmal ändern kann (Art. 149 PatV), werden der ergänzenden Recherche die letzten, fristgerecht eingereichten geänderten technischen Unterlagen zugrunde gelegt, sofern für diese ggf. fällige Anspruchsgebühren (Art. 150 PatV) entrichtet worden sind.

Liegt eine Patentanmeldung mit Patentansprüchen vor, die sich auf (noch) nicht recherchierte Gegenstände beziehen, so wird in jedem Fall eine ergänzende Recherche nach Art. 139 Abs. 1 PatG durchgeführt und demzufolge ein ergänzender Recherchebericht erstellt.

Zur Einheitlichkeit im Kontext der ergänzenden Recherche vgl. Ziff. 4.6, S. 89.

6. Stellungnahme zum Recherchebericht

6.1 Ziel und Inhalt

Das IGE erstellt zu jedem Recherchebericht eine Stellungnahme, welche die wesentlichen Erkenntnisse aus der Recherche zusammenfasst (Art. 94 PatV) und insbesondere eine erste, rechtlich nicht bindende Einschätzung zur Neuheit (vgl. Teil 6, Ziff. 2.5, S. 106) und erfinderischen Tätigkeit (vgl. Teil 6, Ziff. 2.6, S. 108) der beanspruchten Erfindung enthält. Zusätzlich kann die Stellungnahme zum Recherchebericht im Hinblick auf die Erfordernisse des PatG und der PatV über weitere Mängel der Patentanmeldung informieren.

Die Stellungnahme zum Recherchebericht enthält ebenfalls die Begründung für eine aufgrund mangelnder Einheitlichkeit (vgl. Ziff. 4, S. 87) eingeschränkte Recherche sowie die Begründung, falls eine Recherche aufgrund der in Ziff. 3, S. 84 genannten Gründe nur unvollständig durchgeführt werden konnte.

Die Stellungnahme zum Recherchebericht ist, anders als der Recherchebericht selbst, nicht Teil der Offenlegungsschrift (Art. 96 PatV). Sie kann aber via Akteneinsicht unter den Vorgaben von Art. 118 PatV eingesehen werden.

6.2 Stellungnahme zum Recherchebericht und Sachprüfung

Die Anmelderin hat die Möglichkeit, nach der Übermittlung der Stellungnahme zum Recherchebericht auf die darin aufgeführten Mängel bis zur Aufnahme der Sachprüfung freiwillig zu reagieren, indem sie eine Neufassung der technischen Unterlagen einreicht (Art. 84 Abs. 2 PatV).

Soweit die Erkenntnisse in der Stellungnahme für die Art der gewählten Prüfung (Teil- oder Vollprüfung, vgl. Teil 6, Ziff. 1, S. 96) relevant sind, und nicht bereits freiwillig durch die Anmelderin behoben worden sind, können diese als Grundlage für eine erste Beanstandung im Rahmen der Sachprüfung dienen. Die Anmelderin hat dann nach Erhalt der Beanstandung die Möglichkeit, auf die gerügten Mängel zu reagieren.

Im Rahmen der Sachprüfung kann das IGE seine Einschätzung zu den in der Stellungnahme zum Recherchebericht aufgeführten Mängeln revidieren, sollten sich diese als unzutreffend erweisen.

6.3 Stellungnahme zum Recherchebericht und Priorität

Liegen zum Zeitpunkt der Recherche alle notwendigen Unterlagen zur Überprüfung der Priorität vor und ergibt die Recherche einschlägigen Stand der Technik in der Form eines oder mehrerer Dokumente der Kategorie P oder E (vgl. Ziff. 5.4, S. 91), so wird eine erste Überprüfung betreffend die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs durchgeführt. Bestehen aufgrund dieser ersten Einschätzung Zweifel an der Gültigkeit der Priorität, so werden in der Stellungnahme zum Recherchebericht

- der Verdacht einer ungültigen Priorität begründet; und
- allenfalls eine Argumentation gegen die Neuheit und/oder die erfinderische Tätigkeit der beanspruchten Erfindung anhand der einschlägigen P-Dokumente oder allenfalls eine Argumentation gegen die Neuheit der beanspruchten Erfindung anhand der einschlägigen E-Dokumente durchgeführt.

Kann die Gültigkeit eines beanspruchten Prioritätsrechts im Rahmen der Recherche nicht überprüft werden, da die Recherche vor dem Zeitpunkt durchgeführt wird, zu dem der Prioritätsbeleg eingereicht werden muss, oder weil zum Zeitpunkt der Recherche keine Übersetzung des Prioritätsbelegs vorliegt, so wird für die Stellungnahme zum Recherchebericht davon ausgegangen, dass die Priorität gültig ist. Diese Annahme dient der Durchführbarkeit der Recherche und ist kein abschliessendes Urteil über die tatsächliche Gültigkeit des Prioritätsanspruches. Sollte während der Recherche einschlägiger Stand der Technik in der Form eines oder mehrerer P- oder E-Dokumente (vgl. Ziff. 5.4, S. 91) gefunden werden, so werden diese in der Stellungnahme erwähnt. Vorbehalten bleibt Art. 148 Abs. 2 und 3 PatV.

Eine endgültige Entscheidung über die Gültigkeit der Priorität wird für beide Fälle schlussendlich im Rahmen der Vollprüfung gefällt, falls diese beantragt wird.

Teil 6 – Materielle Patentprüfung

1. Einleitung

Dieser Teil der Patentrichtlinien befasst sich mit den Grundsätzen, die bei der teilweisen Sachprüfung (Teilprüfung, ohne Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit) und bei der vollständigen Sachprüfung (Vollprüfung, inkl. Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit) der nationalen Patentanmeldungen vor dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE) gelten. Ausserdem werden hier die Grundsätze der Sachprüfung, die in speziellen Fällen, wie Teilanmeldung, Teilverzicht, u.ä. (vgl. Ziff. 12, S. 171) gelten, behandelt.

Die Prüfung der Patentanmeldungen stützt sich auf das Patentgesetz (PatG) und die Patentverordnung (PatV), welche nicht jeden Einzelfall mit seinen besonderen Umständen regeln können. Die vorliegenden Richtlinien sind Erläuterungen, wie die durch Gesetz und Verordnung vorgegebenen Vorschriften bei der sachlichen Prüfung (Sachprüfung) gehandhabt werden und bilden die Grundlage für eine einheitliche Prüfpraxis. Allerdings kann es aufgrund von Besonderheiten des Einzelfalls und aktueller Rechtsprechung geboten sein, von den vorliegenden allgemeinen Richtlinien abzuweichen.

Die sachliche, d.h. materielle Prüfung (Sachprüfung) hat vor allem den technischen Inhalt der Patentanmeldung zum Gegenstand (Art. 107 PatV). Die zentralen Punkte sind die Prüfung der Patentierbarkeit gemäss den Artikeln 1, 1*a*, 1*b* und 2 PatG, der ausreichenden Offenbarung der Erfindung gemäss Art. 50 PatG, der Erfindungsdefinition in den Patentansprüchen (Art. 51 ff. PatG) sowie der Zulässigkeit von allfälligen Änderungen gemäss Art. 58 Abs. 2 PatG. Die Sachprüfung umfasst ausserdem die Prüfung der Einheitlichkeit der Patentanmeldung gemäss Art. 52 Abs. 2 PatG und berücksichtigt die allgemeinen Bestimmungen betreffend die technischen Unterlagen (vgl. Ziff. 8, S. 146).

Die Sachprüfung wird auf Basis der technischen Unterlagen, gegebenenfalls in der gestützt auf die Artikel 70-83 PatV geänderten Fassung, durchgeführt. Zudem werden in der Sachprüfung der Bericht über den Stand der Technik (Art. 89 PatV) und die Stellungnahme (Art. 94 PatV, vgl. Teil 5, Ziff. 6, S. 94) mitberücksichtigt. Die Sachprüfung erfolgt aus Sicht der massgeblichen Fachperson auf dem Gebiet der Erfindung, die über das entsprechende Fachwissen verfügt (vgl. Ziff. 2.4.3, S. 106).

Die Sachprüfung wird als teilweise Sachprüfung oder als vollständige Sachprüfung durchgeführt (Art. 58*b* PatG).

Teilweise Sachprüfung (Teilprüfung):

Die Teilprüfung umfasst die Prüfung der Neuheit der Erfindung und ob diese sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (erfinderische Tätigkeit) nicht.

Vollständige Sachprüfung (Vollprüfung):

Die Vollprüfung umfasst, im Vergleich zur Teilprüfung, auch die Prüfung, ob die Erfindung neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art. 58*b* Abs. 2 PatG).

2. Patentierbarkeit

2.1 Allgemeines

Patente werden nur für Erfindungen erteilt, welche gemäss den Artikeln 1, 1*a* und 1*b* PatG patentierbar sind, und welche nicht gemäss Art. 2 PatG von der Patentierung ausgeschlossen sind.

Gemäss Art. 1 Abs. 1 und 2 PatG werden Patente für Erfindungen erteilt, die neu und gewerblich anwendbar sind und sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.

Gemäss den Artikeln 1*a* und 1*b* PatG sind der menschliche Körper als solcher und seine Bestandteile in ihrer natürlichen Umgebung sowie natürlich vorkommende Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens keine patentierbaren Erfindungen.

Art. 2 PatG zählt weitere Arten von Erfindungen auf, die von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind (vgl. Ziff. 2.2.2, S. 99).

Daraus ergeben sich die folgenden vier Erfordernisse, die eine patentierbare Erfindung erfüllen muss:

- Vorliegen einer Erfindung im Sinne des Patentgesetzes: Nur Erfindungen mit technischem Charakter sind Erfindungen im Sinne des Patentgesetzes. Damit eine Erfindung technischen Charakter oder «Technizität» aufweist, sollte sie eine technische Lösung eines technischen Problems betreffen (vgl. Ziff. 2.2, S. 97). Sie darf auch nicht Kraft Gesetz von der Patentierung ausgeschlossen sein.
- Gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung: Damit eine Erfindung gewerblich anwendbar ist, muss der Gegenstand der Erfindung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt werden können (vgl. Ziff. 2.3, S. 101).
- Neuheit der Erfindung: Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (vgl. Ziff. 2.5, S. 106).
- Erfinderische Tätigkeit («Nicht-Naheliegen») der Erfindung: Zusätzlich zur Neuheit muss sich eine Erfindung auch genügend vom Bekannten abheben. Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für die Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (vgl. Ziff. 2.6, S. 108).

In der (optionalen) **Vollprüfung** (Art. 58*b* Abs. 2 PatG) werden alle vier Patentierbarkeitserfordernisse geprüft.

In der **Teilprüfung** werden die Neuheit und das Nicht-Naheliegen nicht geprüft.

2.2 Erfindung

2.2.1 Vorliegen einer Erfindung

Hinweis: Im Zeitpunkt der Publikation dieser Richtlinien ist ein Beschwerdeverfahren hängig, dass sich potentiell auf die Prüfung der Technizität von Computerimplementierten Erfindungen (CIE) auswirken kann, weil die Beschwerdeführerin die Aufgabe der

Ganzheitsbetrachtung fordert. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde im März 2026 abgewiesen und die Prüfpraxis des IGE bestätigt. Gegen dieses Urteil ist zurzeit eine Beschwerde vor Bundesgericht hängig. Entsprechend wird dieses Kapitel der Richtlinien vorläufig unverändert belassen. Nach Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheides wird es überarbeitet.

Aus der in Lehre und Rechtsprechung häufig benutzten Definition einer Erfindung als «(neue, nicht naheliegende) Lehre zum technischen Handeln» folgt, dass nur Gegenstände patentiert werden können, die einen technischen Beitrag zum Stand der Technik liefern. Sie müssen somit ihrem Wesen nach einen technischen Charakter aufweisen (z.B. Entscheid der RKGE vom 16.02.2005, vgl. sic! 7 + 8/2005, 589).

Eine abschliessende Definition des technischen Charakters ist kaum möglich. Die verschiedenen Technologien sind einem steten Wandel unterworfen. Die in der Fachliteratur aufgeführten Definitionen sind unterschiedlich und daher wenig hilfreich.

Eine technische Lösung zu einem technischen Problem mit technischen Mitteln erfüllt sicher die Anforderung des technischen Charakters. Grundsätzlich kann jedes der Elemente Aufgabe/Problem, Mittel zur Durchführung, Lösung/Wirkung für sich alleine schon den technischen Charakter des Erfindungsgegenstands begründen, sofern es sich dabei um erfindungswesentliche Elemente handelt. Zur Beurteilung des technischen Charakters ist letzten Endes die Gesamtbetrachtung des Erfindungsgegenstandes massgebend. Für die Computer implementierten Erfindungen (CIE) ist dies unter Ziff. 11, S. 166 weiter spezifiziert.

Abgrenzungen des Gebiets der Technik

«Nicht zum Gebiet der Technik gehören und daher des Patentschutzes nicht teilhaftig sind dagegen blosse Anweisungen an den menschlichen Geist, die dem Menschen ein bestimmtes Verhalten vorschreiben und die einen bestimmten Erfolg herbeiführen, ohne dass dabei Naturkräfte unmittelbar eingesetzt werden» (BGE 95 I 579).

Im Rahmen der Sachprüfung ist es häufig einfacher, die nachstehende Liste zu konsultieren, die in nicht abschliessender Weise aufzählt, was nicht als Erfindung angesehen werden kann (vgl. Botschaft vom 24. März 1976, S. 67):

- Entdeckungen (BGE 26 II 232. Erläuterungen zu Naturstoffen vgl. Ziff. 10.2, S. 156) und wissenschaftliche Theorien (BGer 31. Juli 1996, vgl. sic! 1/1997, 77);
- mathematische Methoden und reine Rechen- und Computerprogramme als solche; zu den Grenzen der Patentierbarkeit bei computerimplementierten Erfindungen s. Ziff. 11, S. 166;
- Anleitungen und Methoden für geistige Tätigkeiten, z.B. Schreibmethoden, Lehrmethoden, Verzeichnisse, organisatorische Abläufe, Programmtafeln, Bebauungspläne, Planungsverfahren für die Ausgestaltung eines elektronischen Netzes (BGE 95 I 579);
- Regeln und Methoden für geschäftliche Tätigkeiten, wie Buchhaltungssysteme, Reklameideen (z.B. Anbringen von Reklame auf bestimmte Träger); zu sogenannten „Business-Methods“ s. u. Ziff. 11.2, S. 171;
- Spielregeln, Lotteriesysteme u. ä.;

- Ästhetische Formschöpfungen; bei Grenzfällen ist zu prüfen, ob ein Patent oder ein Design das richtige Schutzrecht ist. Hat die Form eines Erzeugnisses (auch) eine technische Funktion, so kann es grundsätzlich patentierbar sein (z.B. Lauffläche eines Autoreifens).

Ausführungs- und Hilfsmittel im Zusammenhang mit obenstehenden Gegenständen oder Tätigkeiten sind patentierbar (z.B. Lehrmittel, Schreibgeräte, Spiele als «Vorrichtungen»), wenn sie durch ihre technischen Merkmale gekennzeichnet sind und einen technischen Charakter im obigen Sinne besitzen.

Grundsätzlich sind Verfahren nur patentierbar, wenn sie die Herbeiführung eines technischen Erfolgs mit technischen Mitteln betreffen. Unter technischen Mitteln werden solche verstanden, durch welche Naturkräfte oder -stoffe eingesetzt werden. Ein technischer Erfolg besteht in der Erfassung und/oder Beeinflussung von Naturkräften oder -stoffen. Man erwartet also eine Wechselwirkung mit der physikalischen Umwelt.

Der menschliche Körper als solcher und Bestandteile des menschlichen Körpers in ihrer natürlichen Umgebung sind gemäss Art. 1*a* PatG nicht patentierbar (vgl. Ziff. 10, S. 156).

Natürlich vorkommende Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens sind gemäss Art. 1*b* Abs. 1 PatG nicht patentierbar (vgl. Ziff. 10, S. 156).

2.2.2 Ausschluss von der Patentierung

Gewisse Erfindungen sind nach Art. 2 PatG von der Patentierung ausgeschlossen:

a) Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde. Die Anwendung bei biotechnologischen Erfindungen wird in Ziff. 10.3, S. 162 erläutert.
b) Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden.

Die nachfolgenden Abschnitte enthalten Beispiele, die unter den Patentierungsausschluss von Art. 2 PatG fallen. Die Liste ist nicht abschliessend.

2.2.2.1 Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

Gemäss Art. 2 Abs. 1 PatG sind Erfindungen, deren Verwertung die Menschenwürde verletzen oder die Würde der Kreatur missachten oder auf andere Weise gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde, von der Patentierung ausgeschlossen.

Ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung («ordre public») liegt vor, wenn die Verwertung der Erfindung gegen die tragenden Grundsätze unseres Rechtsstaates verstossen würde, beispielsweise der Einsatz von Briefbomben oder anderer Vorrichtungen, die spezifisch für kriminelle Zwecke bestimmt sind.

Unter «guten Sitten» sind allgemein anerkannte Normen der Sozialmoral zu verstehen.

Ein möglicher Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten liegt erfahrungsgemäss nur in Ausnahmefällen vor. Lediglich ein offenkundiger Verstoss gegen

grundlegende und damit dauerhafte Werte rechtfertigen die Verweigerung eines Patents. Ein Massstab bei der Beurteilung kann sein, ob die breite Öffentlichkeit eine Erfindung als so verabscheuenswürdig beurteilt, dass eine Patenterteilung unbegreiflich wäre, beispielsweise bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Ein Verstoss liegt vermutungsweise dann vor, wenn bei bestimmungsgemässer Benutzung der Erfindung vernünftigerweise keine Verwertungsmöglichkeit in Betracht kommt, die von der Rechts- oder Sittenordnung gebilligt wird, d.h. die einzig sinnvolle Verwendung ist sittenwidrig.

Zu biotechnologischen Erfindungen, welche einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten betreffen, vgl. Ziff. 10.2.3, S. 158.

2.2.2.2 Medizinische Verfahren

Verfahrensansprüche

Gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG sind Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik von der Patentierung ausgeschlossen, die am menschlichen oder am tierischen Körper angewendet werden.

Nicht patentierbar sind:

- Ihrer Art nach chirurgische Behandlungen sowohl zu Heilzwecken wie auch für kosmetische Zwecke (z.B. Implantation von Haaren). Zu den chirurgischen Verfahren gehören auch zahnmedizinische Eingriffe (z.B. zum Füllen von Zahnkavitäten) oder solche zur Verpflanzung eines Embryos.
- Therapeutische Verfahren, sowohl zur Linderung oder Beseitigung einer Verletzung oder eines krankhaften Zustandes wie auch zu dessen Verhinderung. Ebenfalls nicht patentierbar sind Verfahren, die zwar nicht ein eigentliches therapeutisches Verfahren betreffen, aber mit diesem untrennbar verbunden sind. Dazu gehören z.B. die Behandlung von Körperflüssigkeit oder Gewebe ausserhalb des Körpers, falls diese wieder demselben Körper zugefügt werden wie z.B. Verfahren zum Betrieb einer künstlichen Niere (die mit dem Körper in direkter Verbindung steht).
- Diagnoseverfahren, die eine Entscheidung über eine Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung zulassen. Die reine Ermittlung von Messwerten (Festhalten von Teilresultaten) am lebenden menschlichen oder tierischen Körper, die für sich genommen noch keine Entscheidung über ein allfälliges medizinisches Vorgehen ermöglichen, ist in der Regel patentierbar.

Zu den nicht patentierbaren Diagnoseverfahren gehören nicht nur die erstmalige Untersuchung und Bestimmung einer Krankheit, sondern ebenfalls die Bestimmung und Prüfung des Krankheitsverlaufs, auch wenn die Übermittlung der Diagnosedaten auf Distanz erfolgt.[1]

Verfahren zur Bestätigung, dass keine Krankheit oder Verletzung vorliegt, sowie die ärztliche Feststellung des Todes sind ebenfalls nicht patentierbar.

[1] BGE 108 II 221.

Patentierbare Verfahren sind z.B.:

- Behandlungen des menschlichen oder tierischen Körpers, die nicht chirurgischer oder therapeutischer Natur sind, sofern sie gewerblich anwendbar sind. Dazu zählen kosmetische Behandlungen wie Haar- oder Nagelpflege, etc.
- Nichtinvasive Verfahren wie Blutdruckmessungen, Röntgen- und Kernresonanzuntersuchungen.
- Analyseverfahren, die nicht am oder im Körper durchgeführt werden, z.B. von Körperflüssigkeiten (Blut, Harn), von Zellen oder Organen, die vom Körper abgetrennt wurden; Untersuchungen von Leichen (Obduktionen).
- Zahntechnische Verfahren, die ausserhalb der Mundhöhle durchgeführt werden, wie die Fertigung einer Zahnkrone.
- Verfahren zum Mästen oder Züchten von Tieren, einschliesslich Bienenzucht, sofern sie zum Gebiet der Technik gehören (vgl. Ziff. 10.2, S. 156); Verwendung von Tierkörpern zur Gewinnung chemischer Substanzen.

Anwendungs- und Verwendungsansprüche

Anwendungsansprüche eines medizinischen Verfahrens sind nicht patentierbar, wenn die Anwendung einem nicht patentierbaren Verfahren gleichzustellen ist.

Verwendungsansprüche sind nicht patentierbar, wenn sie einem nicht patentierbaren Verfahren gleichzustellen sind. So ist die Verwendung eines Erzeugnisses für eine chirurgische, therapeutische oder diagnostische Behandlung am Körper (z.B. durch Verabreichung eines Arzneimittels: «Verwendung des Wirkstoffes A zur Bekämpfung von…») nicht patentierbar.

Die Verwendung von Stoffen oder Stoffgemischen gemäss Art. 7*c* und 7*d* PatG ist patentierbar (vgl. Ziff. 9, S. 149).

Erzeugnisansprüche

Für die Chirurgie, Therapie oder Diagnose bestimmte Vorrichtungen (medizinische Instrumente, Prothesen, Röntgenapparate etc.) sind patentierbar.

Ebenfalls patentierbar sind chemische Stoffe, Stoffgemische und Arzneimittel (vgl. Ziff. 9, S. 149).

2.2.2.3 Pflanzensorten, Tierrassen, Züchtungsverfahren, mikrobiologische Verfahren

Gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. b PatG sind Pflanzensorten, Tierrassen und im Wesentlichen biologische Züchtungsverfahren von der Patentierung ausgeschlossen (vgl. Ziff. 10.2.5, S. 161).

2.3 Gewerbliche Anwendbarkeit

Der in einem Patentanspruch definierte Erfindungsgegenstand muss seinem Wesen nach für die Herstellung oder Benützung in irgendeinem Gewerbe einschliesslich der Industrie oder

der Landwirtschaft in Frage kommen. Dabei ist die Kategorie des Patentanspruchs von wesentlicher Bedeutung.

Bei Erzeugnisansprüchen ist die Anwendbarkeit im Gewerbe praktisch immer gegeben. Bei chemischen Stoffen ist aber Ziff. 9.2, S. 150 bzw. Ziff. 10.2, S. 156 (für Gene und Proteine) zu beachten.

Ein Patentanspruch auf ein Verfahren, für dessen Anwendung oder für eine Verwendung eines Erzeugnisses kann nicht patentiert werden, wenn der Erfindungsgegenstand ausschliesslich für den Privatgebrauch in Frage kommt.

Bei Verfahren, die sowohl für eine gewerbliche wie auch eine private Anwendung in Frage kommen, ist der Patentanspruch nicht auf die gewerbliche Anwendung zu beschränken, da ohnehin nur diese Benützung geschützt ist (Art. 8 PatG). Dies gilt insbesondere für Erfindungen, die den Haushalt (z. B. Verfahren zum Reinigen, Waschen, Kochen, Konservieren, Kühlen), die Hygiene und Kosmetik, sowie den Sport betreffen.

Falls sich die gewerbliche Anwendbarkeit nicht offensichtlich aus der Art der Erfindung oder aus der Beschreibung ergibt, muss sie in der Beschreibung ausdrücklich angegeben werden (Art. 37 Abs. 4 PatV).

Die gewerbliche Anwendbarkeit bedingt auch, dass die erfindungsgemässe Aufgabe mit den beanspruchten Mitteln gelöst werden kann, beispielsweise dass eine Vorrichtung die ihr zugeschriebene Funktion erfüllen kann. Dies ist beispielsweise nicht der Fall, wenn die Erfindung in Widerspruch zu einem naturwissenschaftlichen Gesetz steht (z.B. ein Perpetuum mobile erster oder zweiter Art[2]).

Zu einer gewerblich anwendbaren Erfindung gehört auch, dass die Erfindung planmässig wiederholbar sein muss.[3] Die Unterlagen müssen glaubhaft machen, dass die im Patentanspruch definierte Erfindung kein Zufallstreffer ist, sondern mit Sicherheit wiederholt werden kann. Dies gilt auch (unter Beachtung spezieller Regeln bei biotechnologischem Material) für Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie (vgl. Ziff. 10.2, S. 156).

2.4 Stand der Technik

Der Stand der Technik ist die Bezugsgrösse für die Beurteilung der Patentierungsvoraussetzungen «Neuheit» und «erfinderische Tätigkeit». Dessen Umfang wird durch das massgebliche Datum (Anmelde- oder Prioritätsdatum) der Anmeldung bestimmt.

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 7 Abs. 1 PatG), und sie beruht auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sie sich aus Sicht der massgeblichen Fachperson auf dem technischen Gebiet der Erfindung (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 105) nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 1 Abs. 2 PatG).

[2] vgl. BGer 31.Juli 1996, vgl. sic! 1/1997, 77.

[3] BGE 120 II 312.

2.4.1 Umfang des Stands der Technik

Der Stand der Technik zu einer beanspruchten Erfindung umfasst grundsätzlich alles, d.h. sämtliche Informationen und Kenntnisse, die *vor* dem massgeblichen Datum (Anmelde- oder Prioritätsdatum) der entsprechenden Patentanmeldung bzw. eines einzelnen Patentanspruchsgegenstands der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden sind (Art. 7 Abs. 2 PatG).

Abweichend vom genannten Grundsatz gehört für die Prüfung der Neuheit auch der Inhalt von früheren bzw. prioritätsälteren Patentanmeldungen in der Schweiz zum Stand der Technik, die am Anmelde – bzw. Prioritätsdatum der zu prüfenden Patentanmeldung zwar eingereicht, aber noch nicht veröffentlicht worden sind. Dabei handelt es sich um sog. «ältere Rechte» i.S.v. Art. 7 Abs. 3 PatG (vgl. Ziff. 2.4.1.2, S. 104). Unschädliche Offenbarungen i.S.v. Art. 7*b* PatG sind vom Stand der Technik ausgenommen (vgl. Ziff. 2.4.1.3, S. 105).

Zum Stand der Technik gehört auch das allgemeine Fachwissen der massgeblichen Fachperson, über das sie aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung verfügt (vgl. dazu Ziff. 2.4.2.1, S. 105).

2.4.1.1 Öffentliche Zugänglichmachung

Öffentlich zugänglich gemacht und dadurch dem Stand der Technik zugehörig sind Informationen dann, wenn für einen unbestimmten und unbekannten Personenkreis (beliebige Dritte) die Möglichkeit der Kenntnisnahme tatsächlich bestand. Ob ein Mitglied der Öffentlichkeit von den Informationen wirklich Kenntnis genommen hat, ist unerheblich. Ebenso unerheblich für die Frage, ob Informationen öffentlich zugänglich gemacht wurden, sind der Aufwand und die Kosten, die aufgebracht werden müssen, um davon Kenntnis zu erlangen. Auch ist nicht relevant, in welchem Land, in welcher Sprache, wie weit zurückliegend, durch wen und in welcher Weise bzw. in welcher Form die Informationen des Stands der Technik der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.[4]

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelten Informationen auch dann als öffentlich zugänglich gemacht, wenn die durch sie vermittelte technische Lehre fehlt oder nicht so vollständig offenbart ist, dass die jeweilige massgebliche Fachperson (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 105) die Lehre unter Zuhilfenahme des allgemeinen Fachwissens ausführen kann. Dies ist bspw. dann der Fall, wenn ein Dokument des Stands der Technik zwar eine technische Aufgabe formuliert, die Lösung dazu jedoch gänzlich fehlt oder nur in Ansätzen präsentiert wird. Obwohl die Informationen aus solchen Dokumenten dem Stand der Technik zugerechnet werden, gehört die durch die Informationen unvollständig offenbarte technische Lehre nicht zum Stand der Technik.[5]

Die Zugänglichmachung kann durch schriftliche Beschreibung (z.B. in der Form von Patentdokumenten, Artikeln aus wissenschaftlichen Zeitschriften, Zeitungsartikeln, Katalogen oder Zeichnungen), durch mündliche Beschreibung (z.B. im Rahmen von Vorträgen,

[4] BGE 94 II 285 E. 4 und E. 6; BGE 117 II 480 E. 1a.

[5] BGE 114 II 82 E. 2b; BGE 144 III 337 E. 2.2.1, 2.2.3, 2.3.2.

Vorlesungen oder Gesprächen), durch Benutzung (z.B. durch das Herstellen, zum Verkauf-Anbieten, Inverkehrbringen oder Ausstellen eines Erzeugnisses) oder in sonstiger Weise erfolgen.[6] [7]

2.4.1.2 Nachveröffentlichte ältere Anmeldungen

Für die Beurteilung der Neuheit einer Erfindung umfasst der Stand der Technik auch den gesamten Inhalt von sog. «älteren Rechten» gem. Art. 7 Abs. 3 PatG. Dabei handelt es sich um Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung für die Schweiz, die *vor* dem massgeblichen Datum (Anmelde- bzw. Prioritätsdatum) der zu prüfenden Anmeldung eingereicht wurden oder wirksam ein früheres Prioritätsdatum beanspruchen, jedoch erst *an* oder *nach* dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum der zu prüfenden Anmeldung amtlich veröffentlicht worden sind (Art. 7 Abs. 3 PatG).

Mit der Regelung, ältere Rechte für die Beurteilung der Neuheit dem Stand der Technik zuzurechnen, wollte der Gesetzgeber verhindern, dass Erfindungen patentiert werden, die bereits Gegenstand eines älteren Patents sind oder werden könnten.

Folgende Patentanmeldungen können als älteres Recht i.S.v. Art. 7 Abs. 3 PatG wirken:

- Ältere schweizerische nationale Patentanmeldungen;
- Ältere internationale Patentanmeldungen mit Benennung der Schweiz (PCT-Anmeldungen), falls die Voraussetzungen nach Artikel 138 PatG erfüllt sind;
- Ältere internationale Patentanmeldungen mit Benennung des EPA (Euro-PCT-Anmeldungen), falls die Voraussetzungen nach Art. 153 Abs. 5 EPÜ erfüllt sind;
- Ältere europäische Patentanmeldungen[8], falls die Gebühren nach Art. 79 Abs. 2 EPÜ für die wirksame Benennung CH / LI entrichtet wurden.

Die ältere Patentanmeldung gehört ab ihrem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum zum Stand der Technik.

Um die Wirkung als älteres Recht zu entfalten, muss die ältere Anmeldung bei ihrer amtlichen Veröffentlichung noch hängig gewesen sein. Erlischt die ältere Anmeldung *nach* ihrer amtlichen Veröffentlichung, bspw. durch Zurücknahme durch die Anmelderin oder Abweisung, bleibt ihre Wirkung als älteres Recht erhalten. Die Frage, ob und in welchem Umfang auf die ältere Anmeldung ein Patent erteilt wird, ist für ihre Wirkung als älteres Recht nicht relevant.

---

[6] BGE 94 II 285 E. 4.

[7] Die einzelnen Veröffentlichungen des Stands der Technik werden im Folgenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit generell als „Dokumente des Stands der Technik“ bezeichnet, unabhängig von der Art ihrer Zugänglichmachung. Der Begriff umfasst deshalb u.a. auch Informationen des Stands der Technik, die durch mündliche Beschreibung oder durch Benutzung öffentlich gemacht wurden.

[8] Gem. Art. 79 (1) EPÜ gelten im Erteilungsantrag eines europäischen Patents alle Vertragsstaaten als benannt. Wird die Benennung CH / LI zurückgenommen, scheidet die europäische Anmeldung als älteres Recht nur dann aus, wenn sie zum Zeitpunkt der Zurücknahme noch nicht veröffentlicht war.

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit werden ältere Rechte nicht in Betracht gezogen (Art. 7 Abs. 3 PatG e contrario).

2.4.1.3 Unschädliche Offenbarungen

Nicht zum Stand der Technik gehören Informationen zu Erfindungen, die offensichtlich missbräuchlich zum Nachteil der Patentanmelderin oder deren Rechtsvorgängerin innerhalb der sechs Monate vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum veröffentlicht wurden (Art. 7*b* lit. a PatG).

Vom Stand der Technik ausgeschlossen sind ausserdem Offenbarungen zu Erfindungen, welche auf eine Präsentation der Patentanmelderin oder ihrer Rechtsvorgängerin auf einer offiziellen oder offiziell anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des «Übereinkommens vom 22. November 1928 über die internationalen Ausstellungen» zurückgehen. Die sog. «Ausstellungsimmunität» kann nur unter der Voraussetzung in Anspruch genommen werden, dass die Patentanmelderin oder ihre Rechtsvorgängerin die Präsentation der Erfindung bei der Einreichung der Patentanmeldung erklärt und durch einen genügenden Ausweis rechtzeitig belegt hat (Art. 7*b* lit. b PatG).

2.4.2 Massgebliche Fachperson

Die Beurteilung der Patentierbarkeit, insbesondere der erfinderischen Tätigkeit, erfolgt aus Sicht der massgeblichen Fachperson.

Die massgebliche Fachperson ist eine fiktive Person, die durchschnittlich gut ausgebildet ist. Sie ist weder ein Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch ein Spezialist mit hervorragenden Kenntnissen. Sie muss nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten, über eine gute Ausbildung sowie ausreichende Erfahrung verfügen und so für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein.[9] Was der massgeblichen Fachperson fehlt, ist jede Fähigkeit des assoziativen oder intuitiven Denkens.[10] Wo eine Aufgabe mehrere technische Gebiete beschlägt, kann die fiktive Fachperson aus einem Team von Fachleuten aus unterschiedlichen Fachgebieten gebildet werden.[11]Das massgebliche Fachgebiet bestimmt sich nach dem technischen Gebiet, auf dem die von der Erfindung gelöste Aufgabe liegt. Die Fachperson verfügt aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung auch über das allgemeine Fachwissen (vgl. Ziff. 2.4.2.1, S. 105) dieses massgeblichen Fachgebiets.

2.4.2.1 Wissen der Fachperson

Das Wissen der Fachperson umfasst das allgemeine Fachwissen auf dem massgeblichen Fachgebiet bzw. auf allen Fachgebieten, die von der Erfindung berührt werden.

Zum Wissen der Fachperson gehört auch das sog. «notorische» Fachwissen, über das jede technisch ausgebildete Person verfügt.

---

[9] BGE 120 II E. 2.

[10] BGE 120 II E. 4b.

[11] BGE 120 II E. 2.

Das allgemeine Fachwissen ist insbesondere in Nachschlagewerken[12], Lehrbüchern, Monografien und Handbüchern zu finden. Wissenschaftliche Publikationen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patentschriften gehören dagegen i.d.R. nicht zum allgemeinen Fachwissen. Wissenschaftliche Veröffentlichungen oder der Offenbarungsgehalt von Patentanmeldungen oder Patentschriften können ausnahmsweise dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden, wenn ein technisches Gebiet so neu ist, dass es noch keinen Eingang in Lehrbücher gefunden hat oder wenn eine Serie von Veröffentlichungen übereinstimmend zeigt, dass eine Technologie allgemein bekannt war.

2.4.3 Auslegung des Stands der Technik

Sowohl bei der Prüfung der Neuheit als auch der erfinderischen Tätigkeit wird der Offenbarungsgehalt eines potenziell relevanten Dokuments des Stands der Technik durch Auslegung bestimmt. Die Auslegung basiert auf dem Verständnis und den Kenntnissen der massgeblichen Fachperson (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 105) zum Zeitpunkt des Anmelde- bzw. Prioritätsdatums der zu prüfenden Anmeldung. Als Auslegungshilfe dient auch das allgemeine Fachwissen der Fachperson.[13]

Das Ziel der Auslegung besteht darin festzustellen, welche technischen Informationen bzw. welche technische Lehre die Fachperson den Dokumenten des Stands der Technik zum massgeblichen Zeitpunkt entnehmen konnte.[14] Erst aufgrund der im Rahmen der Auslegung gewonnenen Informationen kann entschieden werden, ob die technische Lehre der zu prüfenden Erfindung zum Stand der Technik gehört und nicht mehr neu ist, oder ob sie in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik abgeleitet werden kann und damit nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

2.5 Neuheit

Die Neuheit von Erfindungen gehört, neben der gewerblichen Anwendbarkeit und der erfinderischen Tätigkeit, zu den wichtigsten materiellrechtlichen Patentierungsvoraussetzungen (Art. 1 Abs. 1 PatG).

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört (Art. 7 Abs. 1 PatG).

In Bezug auf die Neuheit umfasst der Stand der Technik alles, was *vor* dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum der zu prüfenden Patentanmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde sowie zusätzlich auch den Inhalt von älteren Rechten i.S.v. Art. 7 Abs. 3 PatG (vgl. Ziff. 2.4.1, S. 103 und Ziff. 2.4.1.2, S. 104).

[12] BGE 144 III 337 E. 2.2.

[13] BGE 143 III 666 E. 4.3., BGE 144 II 337 E. 2.2.

[14] BGE 144 II 337 E. 2.2.

2.5.1 Beurteilung der Neuheit

Gegenstand der Neuheitsprüfung ist die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen definiert ist. Das Vorliegen der Neuheit wird dabei für jeden Patentanspruchsgegenstand separat geprüft.

Enthält ein Patentanspruch Alternativen (z.B. eine Vorrichtung, gekennzeichnet durch Merkmal A oder B), wird die Neuheit für jede dieser Alternativen geprüft. Sobald eine der Alternativen zum Stand der Technik gehört, ist der gesamte Patentanspruch neuheitsschädlich getroffen.

Die Prüfung der Neuheit erfolgt durch Einzelvergleich zwischen den Patentanspruchsgegenständen und dem Inhalt der Dokumente des Stands der Technik. Dabei wird der Offenbarungsgehalt der Patentansprüche sowie der Dokumente des Stands der Technik miteinander verglichen. Der Offenbarungsgehalt wird nach dem Verständnis der massgeblichen Fachperson zum Zeitpunkt des Anmelde- oder Prioritätsdatums der Patentanmeldung durch Auslegung ermittelt.[15]

Die Neuheit einer Erfindung ist zu verneinen, wenn im Stand der Technik zumindest ein Dokument gefunden wird, das für sich genommen einen Gegenstand mit sämtlichen Merkmalen der Erfindung unmittelbar und eindeutig offenbart.[16]

Bei der Prüfung der Neuheit ist es nicht zulässig, verschiedene Teile des Stands der Technik miteinander zu verbinden. Ebenso wenig ist es zulässig, verschiedene Bestandteile unterschiedlicher Ausführungsformen, die in ein und demselben Dokument beschrieben sind, miteinander zu verbinden, sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung ausdrücklich vorgeschlagen wird.

2.5.2 Implizit offenbarte Merkmale

Neben den technischen Merkmalen, die in einem Dokument des Stands der Technik ausdrücklich erwähnt sind, können für die Neuheitsprüfung auch technische Merkmale des Dokuments berücksichtigt werden, die nur implizit offenbart sind.

Ein Merkmal gilt als implizit offenbart, wenn es von der Fachperson selbstverständlich mitgelesen wird. Die Fachperson muss das implizite Merkmal des Dokuments aus dem Stand der Technik unmittelbar und eindeutig entnehmen können. Es muss also klar sein, dass ein bestimmtes Merkmal (und kein anderes) zwangsläufig vorhanden sein muss, auch wenn es nicht ausdrücklich beschrieben ist.

Allgemein bekannte Äquivalente, die in einem Dokument aus dem Stand der Technik oder in der zu prüfenden Patentanmeldung nicht explizit erwähnt sind, gelten nicht als implizit offenbart und werden bei der Neuheitsprüfung – anders als bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit – nicht berücksichtigt.

[15] BGE 132 III 83 E. 3.4.; BGE 144 III 337 E. 2.2.

[16] BGE 133 III 229 E. 4.1.

2.5.3 Offenbarung von speziellen und allgemeinen Begriffen

Bei der Beurteilung der Neuheit gilt, dass die Offenbarung eines allgemeinen Begriffs (z.B. eines Oberbegriffs) bzw. eines allgemein definierten Merkmals die Neuheit eines speziellen Begriffs bzw. Merkmals, das unter den offenbarten allgemeineren Begriff bzw. das Merkmal fällt, nicht vorwegnimmt.

Hingegen ist die Offenbarung eines speziellen Begriffs bzw. Merkmals im Stand der Technik für einen allgemeineren Patentanspruch, der den offenbarten speziellen Begriff oder das spezielle Merkmal einschliesst, neuheitsschädlich.

Dies bedeutet, dass bspw. die Offenbarung einer nicht näher spezifizierten Schraube neuheitsschädlich ist für «Befestigungsmittel» als allgemeinen Begriff, nicht aber für ein beliebiges anderes und / oder konkretes Befestigungsmittel, z.B. einen Nagel oder eine Holzschraube.

2.5.4 Auswahlerfindungen

Eine Auswahlerfindung liegt vor, wenn sich die Erfindung vom Stand der Technik nur dadurch unterscheidet, dass aus einem grösseren Bereich oder einer grösseren Menge des Stands der Technik ein bestimmter Teilbereich, eine Teilmenge oder Einzelelemente ausgewählt und beansprucht werden.

Ein aus einem grösseren Zahlenbereich des Stands der Technik ausgewählter Teilbereich ist neu, wenn die Fachperson den ausgewählten Teilbereich nicht unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig aus dem Stand der Technik ableiten kann.

Ob es sich beim Teilbereich oder der Teilmenge um eine gezielte Auswahl handelt, die eine (unerwartete) technische Wirkung hat, ist für die Beurteilung der Neuheit unerheblich und wird nur bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit geprüft.

2.6 Erfinderische Tätigkeit

Eine weitere materielle Patentierungsvoraussetzung ist das Nichtnaheliegen der Erfindung: Erfindungen, die sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben, beruhen nicht auf erfinderischer Tätigkeit und sind daher nicht patentierbar (Art. 1 Abs. 2 PatG i.V.m. Art. 7 Abs. 2 PatG).

Eine Erfindung ergibt sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik, wenn zwischen dem Stand der Technik und der Erfindung eine Informationslücke besteht, die nicht durch einen blossen logischen (d.h. offensichtlichen), sondern nur durch einen kreativ-schöpferischen gedanklichen Vorgang geschlossen werden kann. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist gemäss BGer entscheidend, ob eine Fachperson die beanspruchte Erfindung aus den im Stand der Technik vorhandenen Teillösungen und

Einzelbeiträgen schon mit geringer geistiger Anstrengung ableiten kann, oder ob es dazu eines zusätzlichen schöpferischen Aufwands bedarf.[17]

Eine Erfindung kann nur dann auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, wenn sie neu ist.

2.6.1 Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

Gegenstand der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist die Erfindung, wie sie in den Patentansprüchen definiert ist. Ob erfinderische Tätigkeit vorliegt, wird für jeden Patentanspruchsgegenstand separat geprüft.

Der Entscheid über das Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit setzt immer eine wertende Beurteilung voraus. Die Beurteilung wird stets aus der Sicht der massgeblichen Fachperson des relevanten Fachgebiets zum Zeitpunkt des Anmelde- bzw. Prioritätsdatums der Patentanmeldung vorgenommen.

Im Rahmen dieser Beurteilung werden jeweils durch Auslegung der Offenbarungsgehalt von Dokumenten der Stand der Technik und die technische Lehre der Patentanspruchsgegenstände ermittelt und anschliessend miteinander verglichen. Basierend auf den dabei festgestellten Unterschieden zwischen dem Stand der Technik und den einzelnen Patentanspruchsgegenständen wird beurteilt, ob die Erfindung durch den Stand der Technik nahegelegt ist, oder ob zu deren Entwicklung – ausgehend vom Stand der Technik – eine eigene erfinderische / schöpferische Leistung erforderlich war.

Anders als bei der Prüfung der Neuheit, bei der die verschiedenen Dokumente des Stands der Technik isoliert, d.h. für sich alleine mit der jeweiligen beanspruchten Erfindung verglichen werden, findet bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ein Vergleich der beanspruchten Erfindung mit dem gesamten Stand der Technik statt.[18] Zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist es daher grundsätzlich zulässig, den Inhalt aus mehreren Dokumenten oder mehreren Teilen desselben Dokuments des Stands der Technik (z.B. aus unterschiedlichen Beispielen) zu kombinieren und zu prüfen, ob sich daraus die technische Lehre der beanspruchten Erfindung in naheliegender Weise ergibt. Die Kombination von Inhalten aus unterschiedlichen Dokumenten oder Dokumentteilen des Stands der Technik ist allerdings nur unter der Voraussetzung zulässig, dass die massgebliche Fachperson veranlasst war, die gewählte Kombination tatsächlich vorzunehmen, um daraus die technische Lehre der Erfindung abzuleiten.[19]

Um eine objektive, nachvollziehbare Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu gewährleisten und eine unzulässige, rückschauende Betrachtungsweise soweit wie möglich zu vermeiden, wurde vom europäischen Patentamt der Aufgabe-Lösung-Ansatz entwickelt. Dieser wird auch vom IGE, vom BGer und vom BPatGer angewendet. Indes kann in

[17] BGE 121 III 125 E. 5b.; BGE 123 III 485 E. 2a.

[18] BGE 89 II 108, E. 4.

[19] BGE 120 II 312, E. 4b.; Urteil des BGer 4C.52/2005 vom 18. Mai 2005 E. 2.1.

Ausnahmefällen im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ein Abweichen vom Aufgabe-Lösung-Ansatz angezeigt sein.[20]

Für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem Aufgabe-Lösungs-Ansatz werden zunächst das massgebliche Fachgebiet der zu prüfenden Erfindung sowie die massgebliche Fachperson definiert und anschliessend der Offenbarungsgehalt der Patentansprüche und der möglicherweise relevanten Dokumente aus dem Stand der Technik durch Auslegung ermittelt. Mit der so gewonnenen Information erfolgen danach drei Prüfschritte:

1. **Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik»** zur beanspruchten Erfindung (vgl. Ziff. 2.6.1.1, S. 110).
2. **Bestimmung der «objektiven technischen Aufgabe»**, welche durch die beanspruchte Erfindung gelöst wird. Die Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe erfolgt gestützt auf die strukturellen und funktionellen Unterschiede zwischen dem nächstliegenden Stand der Technik und der beanspruchten Erfindung (vgl. Ziff. 2.6.1.2, S. 110).
3. **Beurteilung des Naheliegens der beanspruchten Erfindung** unter Berücksichtigung der objektiven technischen Aufgabe, des nächstliegenden Stands der Technik und weiterer Dokumente aus dem Stand der Technik (vgl. Ziff. 2.6.1.3, S. 111).

2.6.1.1 Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik

Im Rahmen des ersten Prüfschritts erfolgt die Ermittlung des sog. «nächstliegenden Stands der Technik». Dabei handelt es sich um ein einzelnes Dokument aus dem Stand der Technik, welches aufgrund der offenbarten Merkmalskombinationen den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt für die Entwicklung der beanspruchten Erfindung darstellt. Der nächstliegende Stand der Technik offenbart diejenige technische Lehre des Stands der Technik, welche die geringsten strukturellen und funktionellen Änderungen erfordert, um zur beanspruchten Erfindung zu gelangen.

Der nächstliegende Stand der Technik sollte auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die beanspruchte Erfindung gerichtet sein oder zumindest demselben oder einem eng verwandten technischen Gebiet zugeordnet werden können.

Welches von regelmässig mehreren «nächstliegenden» bzw. in gleichem Masse erfolgsversprechenden Dokumenten des Stands der Technik als Ausgangspunkt für die Entwicklung der beanspruchten Erfindung gewählt wird, ist nicht relevant.[21]

2.6.1.2 Bestimmung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe

Der Aufgabe-Lösungs-Ansatz beruht auf dem Grundsatz, dass jeder Erfindung eine technische Lehre zum Lösen einer technischen Aufgabe zugrunde liegt.

Die zu lösende technische Aufgabe wird im zweiten Prüfschritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes objektiv bestimmt. Dazu werden zunächst die technischen Unterscheidungsmerkmale zwischen dem nächstliegenden Stand der Technik und der

[20] BGE 138 III 111 E. 2.2.

[21] BGE 138 III 111, E. 2.2.

beanspruchten Erfindung festgestellt und anschliessend die technische Wirkung bestimmt, die aus den festgestellten Unterschieden resultiert.

Basierend auf der technischen Wirkung der Unterscheidungsmerkmale kann die sog. objektive technische Aufgabe formuliert werden. Diese wird von der beanspruchten Erfindung durch Änderung des nächstliegenden Stands der Technik gelöst.[22]

Manchmal muss die objektive technische Aufgabe als Aneinanderreihung verschiedener «Teilaufgaben» gesehen werden. Das ist der Fall, wenn alle Unterscheidungsmerkmale in Kombination miteinander keine technische Wirkung erzielen, sondern vielmehr eine Reihe von Teilaufgaben unabhängig voneinander durch verschiedene Gruppen von Unterscheidungsmerkmalen gelöst werden.

2.6.1.3 Beurteilung des Naheliegens der beanspruchten Erfindung

Im dritten Prüfschritt des Aufgabe-Lösungsansatzes wird geprüft, ob die Erfindung naheliegt und damit nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Dies beurteilt sich danach, ob die massgebliche Fachperson (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 105) die beanspruchte Erfindung bzw. die ihr zu Grunde liegende technische Lehre zum Lösen der objektiven technischen Aufgabe ohne eigene erfinderische/schöpferische Leistung aus dem Stand der Technik ableiten würde.

Konkret wird geprüft, ob die massgebliche Fachperson durch mindestens ein Dokument des Stands der Technik veranlasst worden wäre, den nächstliegenden Stand der Technik so zu ändern, dass daraus die erfindungsgemässe Lösung resultiert.

Fehlt eine entsprechende Veranlassung im Stand der Technik, so fehlt der Nachweis, dass die Fachperson die Dokumente aus dem Stand der Technik (nächstliegender Stand der Technik und weitere Dokumente des Stands der Technik) tatsächlich kombiniert hätte bzw. dass die Fachperson die erfindungsgemässe Lösung der objektiven technischen Aufgabe im Stand der Technik nicht nur hätte auffinden können, sondern tatsächlich aufgefunden hätte («could-would»-Test).

2.6.2 Erfinderische Tätigkeit bei Mischerfindungen

Für Patentansprüche zu sog. «Mischerfindungen», die sowohl technische als auch und nichttechnische Merkmale aufweisen, gilt Folgendes:

Bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit werden alle Merkmale berücksichtigt, die eine technische Wirkung haben und somit zum technischen Charakter der Erfindung beitragen.

Nichttechnische Merkmale, die keinen Beitrag zur Lösung einer technischen Aufgabe und zum Stand der Technik leisten, bleiben bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ausser Acht. Im Rahmen des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes können die nichttechnischen Merkmale jedoch für die Formulierung der objektiven technischen Aufgabe berücksichtigt werden.

[22] BGE 144 III 337 E. 2.2.1.

2.6.3 Indizien für oder gegen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit

Führt die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gemäss Ziff. 2.6.1, S. 109 zu keinem klaren Resultat, können ergänzend gewisse Indizien als Kriterien herangezogen werden und in Zweifelsfällen als Entscheidungshilfe dienen.

Die folgenden Indizien sprechen beispielweise für das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit:

- Die Erfindung stellt ein überraschendes Ergebnis dar[23], erzielt eine unerwartete technische Wirkung oder führt zu besonders vorteilhalten Eigenschaften;
- Überwindung eines Vorurteils der Fachwelt[24];
- Lange bestehendes Bedürfnis, das durch die Erfindung erstmals befriedigt wurde[25];
- Frühere, erfolglose Versuche von Fachleuten, die erfindungsgemässe Aufgabe zu lösen[26];
- Realisierung der Erfindung nur durch aufwendige Forschung bzw. systematische und umfassende Versuche[27];
- Notwendigkeit mehrerer Schritte, um vom nächstliegenden Stand der Technik zur Erfindung zu gelangen;
- Hohes Alter des nächstliegenden Stands der Technik, wenn auf dem Stand der Technik anhaltend geforscht wurde[28];
- Besonders einfache Lösung für ein intensiv bearbeitetes Problem.

Folgende Indizien sprechen beispielweise gegen das Vorliegen der erfinderischen Tätigkeit:

- Die Lehre eines früheren Dokuments ist unvollständig und wenigstens eine der Möglichkeiten zum "Ausfüllen dieser Lücke", auf die die Fachperson zwangsläufig oder ohne Weiteres kommen würde, führt zu der Erfindung;
- Die Erfindung unterscheidet sich vom bisherigen Stand der Technik lediglich durch die Verwendung bekannter Äquivalente (mechanischer, elektrischer oder chemischer Art);
- Die Erfindung besteht lediglich in einer neuartigen Verwendung eines bekannten Stoffs unter Ausnutzung der bekannten Eigenschaften dieses Stoffs.

3. Offenbarung

3.1 Allgemeines

Gemäss Art. 50 PatG muss die Erfindung in der Patentanmeldung so dargelegt sein, dass die Fachperson (in der Terminologie des PatG «der Fachmann») sie ausführen kann. Die

[23] BGE 138 III 111 E. 2.3.3.

[24] BGE 102 II 370 E. 2a; BGE 120 II 312 E. 4c.

[25] BGE 69 II 188 E. 4.

[26] BGE 69 II 188 E. 4.; BGE 120 II 312 E. 4c.

[27] BGE 92 II 280 E. 5.; BGE 93 II 504 E. 4e.

[28] BGE 57 II 613 E. 4.

Erfindung kann dabei an jeder Stelle der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen offenbart sein.

Eine Erfindung ist ausführbar offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben der massgeblichen Fachperson (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 105) eine so deutliche und vollständige Anleitung vermitteln, dass sie aufgrund der Information und ihres Fachwissens in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen. Erfolgreich ausführen bedeutet, dass der zu erzielende Effekt mit Sicherheit und wiederholbar erreicht wird.

Die Erfindung muss nicht in allen Einzelheiten beschrieben sein, so müssen etwa fachtechnisch selbstverständliche Elemente nicht explizit offenbart werden. Die technischen Unterlagen müssen der Fachperson aber so viel Information vermitteln, dass sie anhand dieser Unterlagen in Verbindung mit ihrem Fachwissen am Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung praktisch verwirklichen kann, ohne dass sie selbst erfinderisch tätig werden oder unzumutbare Anstrengungen unternehmen muss.[29]

Die Offenbarung der Erfindung muss zum Zeitpunkt des Anmeldedatums vorliegen. Sie kann nicht nachgereicht werden, da dies eine unzulässige Änderung darstellen würde (vgl. Ziff. 4.3.1, S. 118). Eine fehlende oder ungenügende Offenbarung führt zur Abweisung der Patentanmeldung und stellt im Übrigen auch einen Nichtigkeitsgrund eines bereits erteilten Patents dar (Art. 26 Abs. 1 lit. b PatG).

Bei der Offenbarung von Erfindungen betreffend biologisches Material gelten die besonderen Erfordernisse des Art. 50*a* PatG (vgl. Ziff. 10.3, S. 162).

3.2 Erfordernisse an die Offenbarung

Aus dem Wortlaut von Art. 50 PatG ergibt sich, dass die Erfindung *für die massgebliche Fachperson* ausführbar sein muss. Die Offenbarung kann als ausreichend angesehen werden, wenn es *plausibel* erscheint, dass die Fachperson die Erfindung mit logischem Denken und ohne unzumutbaren Aufwand und ohne eigene erfinderische Tätigkeit reproduzieren kann. Diese ausreichende Offenbarung ist für jeden Erfindungsgegenstand erforderlich, wobei der Fokus auf den «erfindungswesentlichen», d.h. den zur Lösung der Aufgabe benötigten, Merkmalen liegt.

Die ursprüngliche Offenbarung kann gegebenenfalls durch zusätzliche Angaben aus einem vor dem Anmeldedatum veröffentlichten Dokument ergänzt werden, selbst wenn zuvor nicht auf diese Quelle hingewiesen wurde, falls diese Angaben zum Anmeldedatum bekanntes Fachwissen (vgl. Ziff. 2.4.2.1, S. 105) bilden. Der Hinweis auf diese Quelle ist in die Beschreibung aufzunehmen.

Gemäss Art. 50 PatG ist die Erfindung in der (gesamten) Patentanmeldung darzulegen. Dies bedeutet, dass die Offenbarung nicht nur in der Beschreibung und den Zeichnungen erfolgen kann, sondern dass auch die Patentansprüche (und die Zusammenfassung) Quelle der Offenbarung sein können. Letzteres gilt aber nur, wenn die Patentansprüche (resp. die Zusammenfassung) am Anmeldedatum vorliegen, also Teil der ursprünglich eingereichten

[29] BGE 144 III 337 E. 2.2.2.

Unterlagen sind. Die Offenbarung muss in jedem Fall am Anmeldedatum vollständig sein, selbst wenn Teile der Unterlagen nachgereicht werden dürfen.

Gerade bei unerfahrenen Anmelderinnen findet sich manchmal ein Teil der Offenbarung nur in der ursprünglich eingereichten Zusammenfassung. Da, im Sinne von Art. 55*b* PatG, die Zusammenfassung eines veröffentlichten Dokuments ausschliesslich der technischen Information dient, sollte ein solcher Teil der Offenbarung auch in der Beschreibung vorhanden sein.

Zu einer ausreichenden Offenbarung gehört auch, dass die technischen Unterlagen keine zu den Patentansprüchen widersprüchlichen und/oder unrichtigen Informationen enthalten.

Meistens genügt die Definition der Erfindung im Patentanspruch für sich allein genommen nicht für ihre ausreichende Offenbarung, es sei denn, der Patentanspruch ist sehr konkret formuliert und es handelt sich um eine leicht verständliche Erfindung, z.B. ein einfach gebautes Gerät oder eine Mischung bekannter Stoffe. Ob zusätzliche Angaben in der Beschreibung notwendig sind, hängt von der Art der Patentanspruchsmerkmale ab. Konkrete oder strukturbedingte Merkmale (z.B. die Behandlungstemperatur in einem Herstellungsverfahren oder die Form eines Bestandteils) müssen zumeist nicht erläutert werden, abstrakte oder funktionsbedingte Merkmale erfordern dagegen in der Regel ein konkretes Beispiel solcher Merkmale in der Beschreibung.

Obwohl Art. 37 Abs. 3 PatV nicht ausdrücklich ein *Ausführungsbeispiel* der Erfindung verlangt, ist ein solches zumeist doch notwendig, damit die Offenbarung ausreichend ist. Ein Ausführungsbeispiel genügt für alle unabhängigen und abhängigen Patentansprüche, welche die beschriebene Ausführungsform umfassen. Es dient auch als Grundlage für die Offenbarung der Ausführungsformen der übrigen abhängigen Patentansprüche, soweit sich die notwendigen Änderungen des geschilderten Beispiels ohne weiteres aus der Beschreibung ergeben. Bzgl. Ausführungsbeispielen auf dem Gebiet der Chemie (vgl. Ziff. 10.4, S. 164) und der Biotechnologie (vgl. Ziff. 10.3, S. 162) gelten zusätzliche Regeln.

Die Anforderungen an die Offenbarung hängen von der Patentanspruchskategorie (Art. 52 PatG) ab:

- Der Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs ist dann genügend offenbart, wenn die Fachperson das Erzeugnis anhand der technischen Unterlagen und ihres Fachwissens sowohl herstellen oder gewinnen als auch identifizieren kann. Für Anmeldungen auf dem Gebiet der Chemie (vgl. Ziff. 9.3, S. 151) und der Biotechnologie (vgl. Ziff. 10.3, S. 162) gelten zusätzliche Regeln.
- Ein beanspruchtes Verfahren ist dann genügend offenbart, wenn die Fachperson aufgrund der Unterlagen und ihres Fachwissens die das Verfahren bestimmenden Schritte versteht und durchführen kann. Bei Herstellungsverfahren müssen auch die Ausgangsstoffe und das Endprodukt, bei Behandlungsverfahren der Ausgangs- und Endzustand erkennbar sein.
- Patentansprüche anderer Kategorien (Verwendung und Anwendung) stellen entweder Erzeugnis- oder verfahrensäquivalente Patentansprüche dar und sind entsprechend zu beurteilen.

3.2.1 Aufgabe und Lösung in der Beschreibung

Gemäss Art. 37 Abs.1 lit. a PatV ist in der Beschreibung, vorzugsweise in deren Einleitung, die Erfindung in den Grundzügen so zu umreissen, dass danach die technische Aufgabe und ihre Lösung (von der massgeblichen Fachperson) verstanden werden kann. Die Aufgabe und deren Lösung müssen also nicht explizit angegeben sein, sondern können auch implizit im Text vorhanden sein.

Unter «umreissen» ist noch nicht die eigentliche Offenbarung zu verstehen. Ein kurzer Kommentar zum Zweck der Erfindung und über die zur Realisierung getroffenen Massnahmen reichen aus. Unter «Einleitung» ist keineswegs nur der erste Absatz der Beschreibung zu verstehen, sondern der gesamte Text bis zu den Detailerklärungen.

Gemäss Art. 37 Abs. 1 lit. b und c PatV sind gegebenenfalls vorteilhafte Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den bisherigen bekannten Stand der Technik anzugeben. Ausserdem, falls es mit angemessenem Aufwand möglich ist, muss der bisherige Stand der Technik (gegebenenfalls unter Angabe der Fundstelle) angegeben werden, soweit er nach Kenntnis der Anmelderin für das Verständnis der Erfindung, die Erstellung des Berichts über den Stand der Technik (und der Stellungnahme) und die Sachprüfung der Anmeldung als nützlich angesehen werden kann.

3.2.2 Erfindungsdefinition in der Beschreibung

Für die Definition der Erfindung sind die Patentansprüche vorgesehen (Art. 51 PatG). Eine Erfindungsdefinition in der Beschreibung ist deshalb nicht *vorgeschrieben*. Die Patentansprüche müssen jedoch von der Beschreibung gestützt sein (vgl. Ziff. 5.2.3, S. 123).

Sind in der Beschreibungseinleitung die von der Erfindung betroffenen Gegenstände (z.B. „Die Erfindung betrifft…“) erwähnt, so ist dies noch nicht als Definition der Erfindung anzusehen, sondern eher als eine Bestimmung des der Erfindung zugrundliegenden Fachgebiets. Es darf sich daraus aber kein Widerspruch zu den Patentansprüchen ergeben, z.B. betreffend die Patentanspruchskategorie.

Ist in der Beschreibung explizit eine Definition des Erfindungsgegenstands angegeben, so muss diese sachlich (jedoch nicht zwingend im Wortlaut) mit dem betreffenden Patentanspruch übereinstimmen und vollständig sein. Im Zweifelsfall kann ein Verweis auf einen unabhängigen Patentanspruch helfen.

Patentanmeldungen, bei denen in der Beschreibung bzw. in den Zeichnungen mehr geschildert wird, als von den unabhängigen Patentansprüchen umfasst wird, sind nicht per se verboten. Die Verantwortung für die Fassung der technischen Unterlagen, insbesondere der Patentansprüche, liegt bei der Anmelderin.

3.3 Auslegungsbedürftige Merkmale in den Patentansprüchen

Zu einer ausreichenden Offenbarung gehört auch, dass auslegungsbedürftige Merkmale der Patentansprüche in der Beschreibung erläutert werden, damit die Fachperson die Abgrenzung der Erfindung in den Patentansprüchen versteht (Art. 51 Abs. 3 PatG). Als

auslegungsbedürftig gelten Merkmale, die für sich allein genommen nicht genügend klar sind.

Enthält die Beschreibung Definitionen von Begriffen, die in den Patentansprüchen vorkommen, dann müssen diese Definitionen für die Fachperson derart klar sein, dass sie zweifelsfrei erkennt, was der Begriff bedeutet. Die Beschreibung darf keine willkürlichen Definitionen enthalten, insbesondere nicht von solchen Begriffen, die in einem unabhängigen Patentanspruch stehen. Als willkürlich gelten Definitionen, die die Bedeutung des Begriffs entgegen dem auf dem Fachgebiet Üblichen derart abweichend festlegen, erstrecken oder verlagern, dass sie zu Missverständnissen bei der Auslegung der Patentansprüche führen.

Bei Begriffen mit mehreren Bedeutungen kann eine davon in der Beschreibung festgehalten werden, z.B. «Als Leichtmetalle gelten alle Metalle mit einer Dichte unter 5 g/cm^3».

Betreffend die Terminologie ist darauf zu achten, dass allgemein anerkannte Begriffe verwendet werden und dass die Terminologie in der Patentanmeldung einheitlich ist (Art. 35 Abs. 7 PatV):

- Die Verwendung von Fachausdrücken, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind, ist zulässig. Weniger bekannte Begriffe, gerade bei neuen Technologien, können akzeptiert werden, wenn sie angemessen definiert sind. Auch fremdsprachige Ausdrücke sind zulässig, wenn es in der Verfahrenssprache keinen gängigen Begriff gibt.
- Damit die Patentansprüche korrekt ausgelegt werden können, muss die Terminologie in der *Beschreibung* mit derjenigen in den Patentansprüchen übereinstimmen. Das bedeutet allerdings nicht, dass immer dasselbe Wort benutzt werden muss, da ein Patentanspruch Oberbegriffe oder allgemeinere Begriffe als ein sehr spezifisches Beispiel enthalten kann. Ebenfalls dürfen der Fachperson bekannte *Synonyme verwendet werden*, sofern deren Benutzung nicht zu Unklarheiten führt. Dagegen darf nicht dieselbe Bezeichnung für unterschiedliche Teile, oder an einer Stelle für den Oberbegriff und andernorts nur für ein Einzelteil, benutzt werden.

4. Geänderte technische Unterlagen

4.1 Allgemeines

Im Laufe des Erteilungsverfahrens hat die Anmelderin mehrmals die Möglichkeit, Änderungen an den technischen Unterlagen vorzunehmen (vgl. Teil 2, Ziff. 3.4.8, S. 53). Dabei gilt gemäss Art. 58 Abs. 2 PatG, dass der Gegenstand der geänderten Patentanmeldung nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgehen darf, d.h. der Gegenstand der Patentanmeldung durch die Änderungen nicht erweitert werden darf. Zudem gilt gemäss Art. 84 Abs. 5 PatV und Art. 104 Abs. 5 PatV, dass sich geänderte Patentansprüche nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen dürfen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Sie dürfen sich auch nicht auf Gegenstände beziehen, die gestützt auf Artikel 91 nicht recherchiert worden sind.

Inhalt der ursprünglichen Patentanmeldung ist das, was für die massgebliche Fachperson (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 105) den ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen (Art. 74 PatV,

vgl. Teil 2, Ziff. 3.4.1, S. 50) zum Zeitpunkt des Anmeldedatums (vgl. Teil 2, Ziff. 2.2, S. 46) unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist.

Werden während der Sachprüfung die technischen Unterlagen geändert, so muss die Anmelderin eine Neufassung der technischen Unterlagen einreichen, wobei die Änderungen gegenüber der geltenden Fassung ausgewiesen werden sollten (Art. 104 Abs. 3 PatV).

Werden die technischen Unterlagen inhaltlich geändert, insbesondere Patentansprüche neu aufgestellt, so muss die Anmelderin auf Verlangen des IGE angeben, wo der neu definierte Gegenstand in den ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen offenbart worden ist (Art. 104 Abs. 6 PatV).

Bezüglich nicht recherchierter Gegenstände gelten Art. 84 Abs. 5 PatV und Art. 104 Abs. 5, im Falle eines eingeschränkten Berichts auch Art. 91 Abs. 3 PatV und Art. 92 Abs. 4 PatV. Demnach sind die Patentansprüche gegebenenfalls auf die recherchierten Gegenstände zu beschränken (vgl. Ziff. 4.3.3, S. 122). Art. 91 Abs. 3 und Art. 92 Abs. 4 PatV werden dabei analog Art. 84 und 104 PatV so verstanden, dass nur Gegenstände zulässig sind, die recherchiert sind oder mit der recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind.

4.2 Ursprünglich eingereichte technische Unterlagen

Die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen sind diejenigen, die das Anmeldedatum begründen oder durch eine Bezugnahme in die Patentanmeldung einbezogen sind (Art. 74 PatV).

Patentansprüche, die wegen Nichtbezahlung der Patentanspruchsgebühr nachträglich gestrichen wurden, zählen auch dazu, falls sie ursprünglich eingereicht wurden. Ihr Gegenstand kann in der Regel bis zum Prüfungsabschluss wieder beansprucht werden. Dagegen gelten z.B. Stellen in der Beschreibung, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen bereits gestrichen waren, als nicht vorhanden, auch wenn sie noch leserlich sind.

Zur Sprache: Es kann vorkommen, dass die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen in einer anderen als einer Amtssprache oder in Englisch vorliegen. In diesen Fällen wird die nachgereichte Übersetzung in einer Amtssprache oder in Englisch benutzt und davon ausgegangen, dass diese Übersetzung mit der ursprünglichen Fassung in der anderen Sprache übereinstimmt. Bestehen berechtigte Zweifel (z.B. die Übersetzung ist unvergleichlich umfangreicher als die fremdsprachliche Version), so kann eine beglaubigte Übersetzung verlangt werden (Art. 3 Abs. 8 PatV). Für allgemeine Informationen zur Verfahrenssprache, insb. im Falle von technischen Unterlagen auf Englisch, vgl. Teil 1, Ziff. 5.8, S. 33.

4.3 Materielle Zulässigkeit von Änderungen

Damit Änderungen und damit die Anmeldung in der geänderten Fassung zulässig sind, müssen die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sein:

- die technischen Unterlagen dürfen nicht so geändert werden, dass der Gegenstand der geänderten Patentanmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten

technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2 PatG, Art. 84 Abs. 4 PatV und Art. 104 Abs. 4 PatV), und

- die geänderten Patentansprüche dürfen sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Sie dürfen sich auch nicht auf Gegenstände beziehen, die gestützt auf Artikel 91 nicht recherchiert worden sind (Art. 84 Abs. 5 PatV und Art. 104 Abs. 5 PatV).

4.3.1 Änderungen in der Beschreibung

Die nachträgliche Nennung vorbekannter Tatsachen in der Beschreibung im Zusammenhang mit der Offenbarung der Erfindung ist zulässig; dies gilt auch, wenn ursprünglich nicht auf diese Quelle hingewiesen wurde, doch muss in diesem Fall ein Hinweis auf die Quelle in die Beschreibung aufgenommen werden. Das IGE kann in diesen Fällen aber den Nachweis des Bekanntseins am Anmeldedatum verlangen (Art. 8 PatV). Z.B. kann der Einwand mangelnder Offenbarung durch folgende Ergänzung entkräftet werden: «Der Ausgangsstoff kann nach der in der deutschen Patentschrift Nr. ... beschriebenen Methode hergestellt werden».

Aus blossen Hinweisen in den ursprünglichen Unterlagen auf ein anderes, nicht gleichzeitig zu den Akten der Patentanmeldung eingereichtes Schriftstück, kann nur dann eine Begründung für eine spätere Änderung eines Patentanspruchs abgeleitet werden, wenn das Schriftstück zum Zeitpunkt der Anmeldung veröffentlicht war und der Hinweis explizit und eindeutig ist (z.B. «die im Beispiel 6 der Schweizer Patentschrift Nr. ... beschriebene Legierung»).

Änderungen in der Beschreibung bzgl. auslegungsbedürftiger Merkmale in den Patentansprüchen sind gleichbedeutend mit Änderungen der Patentansprüche selbst.

Das Einbringen von Sachverhalten, die den Informationsinhalt verändern, z.B. durch Hinzufügen, Ändern oder Weglassen von Informationen, ist nicht zulässig. Eine ursprünglich fehlende Offenbarung kann daher nach dem Anmeldedatum nicht nachgereicht werden. Auf die Ergänzung der Offenbarung muss verzichtet werden, sonst wird die Anmeldung abgewiesen (Art. 104 Abs. 7 und 8 PatV).

4.3.2 Änderungen in den Patentansprüchen

<u>Aufstellung eines neuen unabhängigen Patentanspruchs</u>

Der Erfindungsgegenstand (gleicher oder anderer Patentanspruchskategorie wie die ursprünglichen Patentansprüche), der in einem neuen unabhängigen Patentanspruch definiert wird, muss in den ursprünglichen Unterlagen in der beanspruchten Kombination aller seiner Merkmale offenbart sein. Er muss also in diesen Unterlagen mit seinen Definitionsmerkmalen erkennbar sein, d.h. sachlich übereinstimmen. Sonst ist der neue unabhängige Patentanspruch nicht zulässig.

<u>Aufstellung eines neuen abhängigen Patentanspruchs</u>

Ein zulässiger abhängiger Patentanspruch entspricht stets einer eingeschränkten Fassung des übergeordneten unabhängigen oder abhängigen Patentanspruchs. Der Gegenstand dieses neuen Patentanspruchs muss in den ursprünglichen Unterlagen in der beanspruchten Kombination aller seiner Merkmale und unter Berücksichtigung der Abhängigkeit offenbart sein.

4.3.2.1 Verallgemeinerungen (erweiterte Patentansprüche)

Als Erweiterungen gelten insbesondere der Ersatz eines Begriffs durch einen anderen, weiter gefassten Begriff, die Streichung eines Merkmals, die Erweiterung eines Bereichs oder die Nennung eines zusätzlichen Gliedes einer Alternative.

In den beiden letztgenannten Fällen muss stets der neue Grenzwert bzw. das hinzugefügte Glied durch die ursprünglichen Unterlagen belegt sein; ein in allgemeiner Form abgefasster Hinweis auf eine mögliche Erweiterung genügt nicht. Z.B. kann aufgrund der Angabe «vorzugsweise über 100°C» (im geeigneten Kontext der Beschreibung) das Merkmal «bei Temperaturen über 100°C» in einem Patentanspruch gestrichen werden, nicht aber durch «bei Temperaturen über 80°C», ersetzt werden.

Dient eine Änderung eines Patentanspruchs der Klarstellung oder der Behebung eines Widerspruchs, so ist dies zulässig, sofern damit keine Erweiterung der Offenbarung verbunden ist.

Erweiterung eines unabhängigen Patentanspruchs

Ein unabhängiger Patentanspruch kann erweitert werden, wenn dies notwendig und im Rahmen der Offenbarung möglich ist, um alle ursprünglich vorgesehenen Ausführungsformen einzuschliessen oder um Unstimmigkeiten mit der Beschreibung zu beseitigen. Die Erweiterung kann vorgenommen werden, indem das betreffende Merkmal durch einen zutreffenden Oberbegriff ersetzt oder gestrichen wird; die bisher nicht umfasste Variante kann aber auch in Alternativform hinzugefügt werden (z.B. Leichtmetall oder Messing, statt Leichtmetall schlechthin).

Wenn die Änderung mittels Ersetzens oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch mindestens eines der folgenden Kriterien nicht erfüllt, verstösst sie notwendigerweise gegen Artikel 84 Absatz 4 PatV:

i) das ersetzte oder gestrichene Merkmal wurde in der ursprünglich eingereichten Offenbarung nicht als wesentlich erklärt,

ii) die Fachperson würde unmittelbar und eindeutig erkennen, dass das Merkmal als solches für die Funktion der Erfindung unter Berücksichtigung der technischen Aufgabe, die sie lösen soll, nicht unerlässlich ist, und

iii) die Fachperson würde erkennen, dass das Ersetzen oder Streichen keine Angleichung eines oder mehrerer Merkmale erfordert (es ändert nicht als solches die Erfindung).

Aber selbst wenn die vorstehenden Kriterien erfüllt sind, muss beachtet werden, dass ein unabhängiger Patentanspruch nur dann durch ersatzlose Streichung eines Merkmals erweitert werden kann, wenn es für die resultierende Merkmalskombination eine unmittelbare und eindeutige Offenbarungsgrundlage in den Anmeldungsunterlagen gibt.

Die Erweiterung eines unabhängigen Patentanspruchs durch Streichung eines Merkmals oder Einführung eines Oberbegriffs ist auch dann zulässig, wenn die Patentanmelderin glaubhaft macht, das betreffende Merkmal sei für die Lösung der Aufgabe nicht zwingend; diese Aufgabe muss aber den ursprünglichen Unterlagen entnommen werden können (Art. 37 Abs. 1 lit. a PatV) und darf nicht geändert worden sein.

Das im unabhängigen Patentanspruch gestrichene oder erweiterte Merkmal kann auch allein Gegenstand eines neuen abhängigen Patentanspruchs werden.

Erweiterung eines abhängigen Patentanspruchs:

Die Erweiterung eines abhängigen Patentanspruchs im Rahmen des zugehörigen unabhängigen Patentanspruchs ist zulässig. Bei Erweiterung durch Nennung zusätzlicher Glieder einer Alternative oder Verschiebung eines Grenzwertes gilt obige allgemeine Regel für erweiterte Patentansprüche.

4.3.2.2 Streichung von Patentansprüchen

Die Streichung von Patentansprüchen ist grundsätzlich zulässig. In der Anmeldung muss aber mindestens ein Patentanspruch verbleiben.

4.3.2.3 Spezifizierungen (eingeschränkte Patentansprüche)

Die Einschränkung durch Streichung eines oder mehrerer Glieder einer Alternative ist zulässig. Liegen aber im gleichen Patentanspruch gleichzeitig mehrere Merkmale in Alternativform vor, dann müssen die nach der Streichung verbleibende(n) Kombination(en) ursprünglich offenbart sein.[30]

Die Einschränkung durch Hinzufügen oder Spezifizieren eines Merkmals muss stets durch eine entsprechende Offenbarung gedeckt sein: Von den ursprünglich vorgesehenen Ausführungsformen muss mindestens eine noch unter den eingeschränkten Patentanspruch fallen und das neue bzw. spezifizierte Merkmal selbst, also die neue Abgrenzung, muss aus dem ursprünglich Offenbarten hervorgehen. Insbesondere müssen neue Grenzwerte der Beschreibung (insbesondere den Beispielen) entnommen werden können.

Folgende Einschränkungen eines Patentanspruchs können ausnahmsweise zulässig sein:

Ein Disclaimer kann zulässig sein, wenn

- er entweder ursprünglich offenbart ist, oder
- wenn sowohl der auszuklammernde Gegenstand als auch der verbleibende Teil jeweils ursprünglich offenbart sind.

Weiter kann ein Disclaimer zulässig sein, wenn er dazu dient:

- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der Technik nach Art. 7 Abs. 3 PatG abgrenzt; oder

[30] BGer Urteil vom 5. Oktober 1976, vgl. PMMBl 1977 I 53, E. 3d und 4

- die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen Vorwegnahme nach Art. 7 Abs. 2 PatG abgrenzt; oder
- einen Gegenstand auszuklammern, der nach Art. 1 PatG aus nicht technischen Gründen oder nach Art. 1*a*, 1*b* oder 2 PatG nicht patentierbar ist; oder
- den Gegenstand einer Teilanmeldung in Bezug auf die eingeschränkte Stammanmeldung abzugrenzen.

4.3.2.4 Verlagerung des Erfindungsgegenstandes

Eine Änderung der Patentanspruchskategorie setzt voraus, dass die ursprüngliche Offenbarung sich auf den Gegenstand des neuen Patentanspruchs erstreckt. Zudem ist zu beachten, dass diese Änderung in bestimmten Fällen einer Erweiterung (z.B. beim Ersatz eines Patentanspruchs für ein Herstellungsverfahren durch einen Erzeugnispatentanspruch) und in anderen Fällen einer Einschränkung gleichkommt; es gelten dann sinngemäss die obenstehenden Regeln.

Eine Verlagerung des Erfindungsgegenstands innerhalb der gleichen Patentanspruchskategorie liegt dann vor, wenn bestimmte Merkmale durch andere oder andersartige ersetzt werden (z.B. in einem Verfahrenspatentanspruch ein Temperaturbereich durch einen anderen oder die Behandlungstemperatur durch die Behandlungsdauer). Für die neu aufgenommenen Merkmale muss eine eindeutige Offenbarung vorhanden sein. Zudem ist zu berücksichtigen, dass in den meisten Fällen gleichzeitig eine Erweiterung (z.B. durch Streichung der Angaben über die Behandlungstemperatur) und eine Einschränkung (z.B. durch Hinzufügen der Behandlungsdauer) vorgenommen werden und dass dann die obenstehenden Regeln kumulativ gelten.

4.3.2.5 Geänderte Rückbezüge

Der Rückbezug eines Patentanspruchs kann direkt oder indirekt geändert werden, indem entweder der Rückbezug selbst oder ein darin genannter Patentanspruch geändert wird. In beiden Fällen wird der geänderte Patentanspruch so behandelt, wie wenn alle Merkmale aus dem Rückbezug und der Kennzeichnung explizit im Patentanspruch aufgenommen wären.

Die ggf. zu liefernden Angaben (Art. 84 Abs. 2 und Art. 104 Abs. 6 PatV; Art. 13 VwVG) sollen auch die geänderten Rückbezüge einschliessen.

Bei mehrfachem Rückbezug gilt in der Regel folgendes:

- In einem kumulativen Rückbezug bedeutet die Weglassung eines abhängigen Patentanspruchs eine Verallgemeinerung, die prinzipiell zulässig ist, wenn die daraus resultierende (verallgemeinerte) Ausführungsform ursprünglich offenbart wurde; das Hinzufügen eines abhängigen Patentanspruchs bedeutet eine Einschränkung, die wie das Hinzufügen oder Spezifizieren eines Merkmals zu beurteilen ist.
- In einem alternativen Rückbezug bedeutet die Streichung eines Gliedes der Alternative eine problemlose Einschränkung; das Hinzufügen eines abhängigen Patentanspruchs in die Alternative hingegen ist wie eine Erweiterung eines abhängigen Patentanspruchs anzusehen.

4.3.3 Nicht recherchierte Gegenstände

Gemäss Art. 84 Abs. 5 PatV und Art. 104 Abs. 5 PatV dürfen sich geänderte Patentansprüche nach Empfang des Berichts über den Stand der Technik nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen, ausser diese sind mit der recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden. Sie dürfen sich auch nicht auf Gegenstände beziehen, die gestützt auf Artikel 91 nicht recherchiert worden sind. Die Ergänzung eines nicht-recherchierten Merkmals zu einem Anspruch zur Überwindung eines Einwands ist zulässig, sofern die Einheitlichkeit mit dem ursprünglichen Anspruch gewahrt bleibt (gleiche technische Effekt). Ein solcher Anspruch muss entsprechend nachrecherchiert werden (vgl. Ziff. 7.2, S. 146).

Gemäss Art. 91 Abs. 3 PatV und Art. 92 Abs. 4 PatV dürfen Patentansprüche nur recherchierte Gegenstände zum Inhalt haben. Wurden Patentansprüche nicht recherchiert (vgl. Teil 5 Ziff. 3, S. 84 und Ziff. 4, S. 87), so wird die Anmelderin nach Beginn der Sachprüfung deshalb dazu aufgefordert, die Patentansprüche auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken. Ergibt sich, dass die Gründe, die zum Nicht-Recherchieren gewisser Patentansprüche geführt hatten, nicht gerechtfertigt waren, so werden diese Patentansprüche nachrecherchiert (vgl. Ziff. 7.2, S. 146).

5. Patentansprüche

5.1 Allgemeines

Jede Patentanmeldung muss einen oder mehrere Patentansprüche enthalten. Die (unabhängigen) Patentansprüche beinhalten die Definition der Erfindung und bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patents (Art. 51 Abs. 1 und 2 PatG).

Die Patentansprüche müssen

- die technischen Merkmale der Erfindung enthalten (Art. 40 Abs. 1 PatV),
- klar, möglichst knapp gefasst und von der Beschreibung gestützt sein (Art. 40 Abs. 2 PatV), und
- sich jeweils auf eine einzige Erfindung beschränken (Art. 52 Abs. 1 PatG).

Eine möglichst klare Erfindungsdefinition ist wünschenswert, da der sachliche Geltungsbereich des Patents durch die Patentansprüche bestimmt wird (Art. 51 Abs. 2 PatG).

5.2 Form und Inhalt der Patentansprüche

Die Vorschriften, welche die Patentansprüche erfüllen müssen, sind in Art. 40 PatV genannt (vgl. auch Teil 2, Ziff. 3.4.5, S. 51).

5.2.1 Technische Merkmale

In den Patentansprüchen müssen die «technischen Merkmale der Erfindung» angegeben werden (Art. 40 Abs. 1 PatV), d.h. die erfindungswesentlichen Merkmale müssen technischer Art sein. Dies bedeutet nicht, dass lediglich strukturelle Merkmale zulässig sind, unter Umständen können beispielsweise auch funktionelle Merkmale oder Zweckangaben zur

Definition der Erfindung geeignet sein. Angaben über kommerzielle Vorteile oder sonstige Angaben, die nichts zur technischen Ausführung der Erfindung beitragen, sind jedoch nicht zulässig.

Merkmale, deren technische Bedeutung sich während der Laufzeit des Patents ändern kann (z.B. die Beschreibung von Elementen über ein im Handel erhältliches Produkt mittels Angabe dessen Marken- oder Produktenamens), sind im Allgemeinen nicht zulässig.

5.2.2 Klare und knappe Fassung der Patentansprüche

Die Vorschrift der klaren und möglichst knappen Fassung der Patentansprüche (Art. 40 Abs. 2 PatV) gilt sowohl für die Patentansprüche als Ganzes als auch für die einzelnen Patentansprüche.

Grundsätzlich dürfen Patentansprüche keine Angaben enthalten, die ohne Einfluss auf die Tragweite des jeweiligen Patentanspruchs gestrichen werden könnten. Unnötige Textwiederholungen sind zu vermeiden.

Die Vorschrift, dass Patentansprüche knapp zu halten sind, dient in erster Linie dazu, dass die Fassung der Patentansprüche verständlich bleibt.

5.2.3 Stützung der Patentansprüche durch die Beschreibung

Die Patentansprüche müssen von der Beschreibung gestützt sein (Art. 40 Abs. 2 PatV). Es müssen also Angaben in der Patentanmeldung vorhanden sein, die es erlauben, die Erfindung über den gesamten beanspruchten Bereich auszuführen.

Die Patentansprüche sind dann von der Beschreibung gestützt, wenn jeder Patentanspruchsgegenstand eine Grundlage in der Beschreibung hat und der Umfang der Patentansprüche nicht über den durch die technischen Unterlagen gerechtfertigten Umfang hinausgeht. Insbesondere muss ein technisches Merkmal, das in der Beschreibung als wesentliches Merkmal der Erfindung herausgestellt wird, auch Bestandteil der korrespondierenden unabhängigen Patentansprüche sein.

Ein angemessener Verallgemeinerungsgrad, so dass Abwandlungen, Äquivalente und Verwendungsmöglichkeiten eingeschlossen sind, ist zulässig, breite Patentansprüche sind durch Art. 40 Abs. 2 PatV nicht per se ausgeschlossen.

Das Erfordernis der Stützung durch die Beschreibung ist eng verknüpft mit dem Erfordernis der ausreichenden Offenbarung (vgl. Ziff. 3, S. 112).

5.2.4 Formulierung in einem Satz

In der Regel ist jeder Patentanspruch in einem Satz zu formulieren. Zwar besteht keine explizite gesetzliche Vorschrift, doch soll nicht ohne Grund von dieser erfahrungsgemäss für eine einheitliche Definition am besten geeigneten Form abgewichen werden, da sonst die Klarheit der Erfindungsdefinition beeinträchtigt werden kann (Art. 40 Abs. 2 PatV).

5.2.5 Gliederung

Wo es zweckdienlich ist, sind die unabhängigen Patentansprüche mit Hilfe einer Formulierung wie «dadurch gekennzeichnet, dass» in zwei Teile, nämlich einen Oberbegriff und einen kennzeichnenden Teil, zu gliedern (Art. 40 Abs. 3 PatV). Im Oberbegriff sind die Merkmale anzugeben, die aus dem Stand der Technik bereits bekannt sind. Im kennzeichnenden Teil sind die Merkmale anzugeben, die dem Stand der Technik durch die Erfindung hinzugefügt werden. Die Klarheit des Patentanspruchs darf durch die Art der Gliederung nicht beeinträchtigt werden. Für die Erfindungsdefinition ist die Gesamtheit der Merkmale ausschlaggebend, unabhängig davon, ob eine Zweiteilung in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil erfolgt oder nicht.

Patentansprüche dürfen nach Merkmalen aufgegliedert werden, wenn dies zur Klarheit und Übersichtlichkeit beiträgt. Deshalb soll diese Aufgliederung nicht zu weit getrieben werden. Sie muss von der Sache her gerechtfertigt sein und sie muss sich auf gleichartige Merkmale beziehen (beispielsweise die Unterteilung aufeinander folgender Verfahrensschritte in a, b, c). Zur Unterteilung sollen keine arabischen Zahlen verwendet werden, da diese für die Nummerierung der Patentansprüche reserviert sind.

5.2.6 Hinweise auf die Beschreibung und die Zeichnungen

Die Patentansprüche dürfen im Prinzip keine Hinweise auf die Beschreibung oder die Zeichnungen enthalten (Art. 40 Abs. 5 PatV).

Ein Hinweis auf die Beschreibung ist in der Regel nicht zugelassen, weil es möglich und zumutbar ist, in einem Patentanspruch das aufzunehmen, was in der Beschreibung steht, einschliesslich Formeln, Tabellen etc. Hingegen kann umgekehrt in der Beschreibung auf bestimmte Patentansprüche hingewiesen werden.

Hinweise auf die *Zeichnungen* sind in den Patentansprüchen nur dann zulässig, wenn eine Umschreibung mit Worten (oder mit Hilfe einer Formel) nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Beispielsweise kann eine Erfindung eine spezielle Formgebung beinhalten, die in den Zeichnungen dargestellt ist, aber nicht einfach in Worten beschrieben werden kann. Der Verweis ist nur in bestimmter, verbindlicher Form (z.B. «wie in Fig. … dargestellt»), nicht aber in unbestimmter Form (z.B. «etwa wie in Fig. ... dargestellt»), zulässig.

In beiden obigen Fällen muss die Anmelderin nachweisen, dass eine Erfindungsdefinition ohne solche Hinweise nicht möglich ist. Das ist häufig bei chemischen (vgl. Ziff. 9.5, S. 152) und biotechnologischen Erfindungen (vgl. Ziff. 10.6, S. 166) der Fall.

5.2.7 Bezugszeichen

Bezugszeichen sind nur in Klammern zulässig (Art. 40 Abs. 6 PatV). Sie sind erforderlich, wenn damit der Zusammenhang zwischen den Merkmalen der Patentansprüche und den entsprechenden Teilen der Zeichnungen leichter erkennbar wird. Der Patentanspruch muss aber auch ohne diese Bezugszeichen verständlich sein und darf seinen Sinn nicht ändern, wenn er ohne diese Bezugszeichen gelesen wird.

Ein zusätzlicher Hinweis auf die Figur, in der das Bezugszeichen zu finden ist, ist zulässig «(14 – Abbildung 2)». Anderer Text wie etwa «Sicherungsmittel (Schraube 8, Nagel 9)» darf dagegen in den Klammern nicht beigefügt werden, da nicht klar ist, ob es sich dabei um eigenständige Merkmale handelt. Die Erfindungsdefinition wäre damit nicht mehr eindeutig.

5.3 Arten von Patentansprüchen

Eine Erfindung kann grundsätzlich ein Verfahren oder einen Gegenstand betreffen (vgl. Ziff. 5.3.1, S. 125). Die Erfindung ist in einem oder mehreren unabhängigen Patentansprüchen zu definieren, besondere Ausführungsarten der Erfindung in abhängigen Patentansprüchen (vgl. Ziff. 5.3.2, S. 130).

5.3.1 Anspruchskategorien und Grundtypen

In Art. 52 Abs. 1 PatG sind die möglichen Kategorien von Patentansprüchen (*Anspruchskategorien)* abschliessend aufgezählt. Demgemäss sind folgende Arten von Erfindungen zulässig:

a) ein Verfahren

b) ein Erzeugnis, ein Ausführungsmittel oder eine Vorrichtung

c) eine Anwendung eines Verfahrens

d) eine Verwendung eines Erzeugnisses

Andere Kategorien sind nicht zulässig; jede in einem Patentanspruch definierte Erfindung muss einer dieser Kategorien zugeordnet werden können. Dies heisst aber nicht, dass die Erfindungsdefinition nicht anderslautende Bezeichnungen verwenden darf, solange die Kategorie klar ersichtlich ist; so ist bei einer „Methode zur Herstellung von…“ klar, dass es sich um ein Verfahren handelt.

Aus den o.g. Patentanspruchskategorien lassen sich zwei Grundtypen von Patentansprüchen ableiten:

- Patentansprüche für Gegenstände (Erzeugnisse, Ausführungsmittel, Vorrichtungen, Materialien, Stoffe)
- Patentansprüche für Tätigkeiten (Verfahren und deren Anwendungen)

Patentansprüche auf die Verwendung eines Erzeugnisses gehören zumeist zur zweiten Gruppe («verfahrensäquivalent»), sie können aber je nach konkreter Formulierung auch «erzeugnisäquivalent» sein.

Ist mehr als eine Kategorie für die Erfindungsdefinition geeignet, hat die Patentanmelderin grundsätzlich die freie Wahl. Dies darf aber nicht dazu führen, dass durch die Aufstellung eines Patentanspruchs anderer Kategorie ein Patentausschlussgrund umgangen wird. Beispielsweise wird ein nichtpatentierbares medizinisches Verfahren nicht durch Umwandlung in eine Verwendung patentierbar. Die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen müssen die gewählte Erfindungskategorie offenbaren. Patentansprüche jeder Kategorie können auch als (sogenannte) Nebenansprüche (vgl. Ziff. 5.3.2.1, S. 130) vorkommen.

Zusätzlich zu den allgemeinen Regeln für die Patentansprüche gelten noch nachstehende Ergänzungen für die einzelnen Kategorien:

5.3.1.1 Verfahrensansprüche

Definition

Ein Verfahrensanspruch umschreibt einen Vorgang mit einer Zeitkomponente, bei dem man einen Ausgangspunkt und einen Endpunkt sowie den zu beschreitenden Weg zumindest implizit erkennen kann. Ein Verfahrensanspruch ist unvollständig definiert, wenn die Fachperson diese drei Elemente nicht alle erkennen kann.

Nach dem Ergebnis des Verfahrens kann man unterscheiden zwischen:

- Verfahren, die zu einem materiellen Erzeugnis führen, nämlich Herstellungs- und Bearbeitungsverfahren; bei Herstellungsverfahren (und nur bei diesen!) erstreckt sich der Schutzumfang ebenfalls auf das unmittelbare Erzeugnis dieses Verfahrens (Art. 8*a* Abs. 1 PatG). Falls das materielle Erzeugnis ein biologisches Material ist, erstreckt sich die Wirkung des Patents auf weitervermehrte Erzeugnisse dieses Materials, sofern diese dieselben Eigenschaften aufweisen (Art. 8*a* Abs. 2 PatG);
- Verfahren, die zu einem nicht materiellen Resultat führen, wie Analyse-, Mess- und ähnliche Verfahren;
- Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung.

Anforderungen

Die Definition des Verfahrens muss die erfindungswesentlichen technischen Merkmale enthalten; diese Definition darf auch funktionelle Merkmale enthalten, die beispielsweise das Ziel einer Behandlung umschreiben (z.B. Eichverfahren, damit ein Gerät eine bestimmte Funktion erfüllen kann). Neben technischen Merkmalen kann die Definition auch nicht-technische Merkmale enthalten.

Ein Verfahrensanspruch, der lediglich das Funktionsprinzip einer Vorrichtung definiert, kann angenommen werden, wenn er klar und die Patentanspruchskategorie eindeutig erkennbar ist.

Verfahren, die auf die Herstellung bestimmter Erzeugnisse aus beliebigen Ausgangsstoffen und auf beliebige Weise ausgerichtet sind, enthalten nicht alle drei notwendigen Definitionselemente; sie sind durch entsprechende Erzeugnisansprüche zu ersetzen.

Ein spezielles Augenmerk verlangen die sogenannten «Verfahren zum Betrieb»:

- Ein Patentanspruch für ein «Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung» enthält naturgemäss sowohl Vorrichtungs- *als auch* Verfahrensmerkmale, aber das Schwergewicht liegt eindeutig auf der Verfahrensseite. Fehlen die Vorrichtungs- oder die Verfahrensmerkmale, kann kein Betriebsverfahren beansprucht, sondern es muss ein Verfahrens- bzw. ein Vorrichtungsanspruch aufgestellt werden.
- Ist ein Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung ein unabhängiger Patentanspruch, der als erster oder einziger Patentanspruch formuliert ist, dann muss die Vorrichtung, zumindest ihrer Gattung nach, bekannt sein; andernfalls ist die Definition des Erfindungsgegenstands unvollständig und somit der Patentanspruch als Ganzes unklar.

- Die Vorrichtungsmerkmale können sich auf eine generelle, verständliche Bezeichnung der Vorrichtung beschränken («Verfahren zum Betrieb eines Dieselmotors»). Die Verfahrensmerkmale gehören in der Regel in den kennzeichnenden Teil. Die Verfahrensschritte dürfen nicht losgelöst von der angegebenen Vorrichtung ablaufen, sondern müssen sich an dieser abspielen.
- Verfahren zum Betrieb werden häufig als Nebenansprüche aufgestellt: In der Regel werden dabei die Vorrichtungsmerkmale mit dem Verweis übernommen und müssen in der Erfindungsdefinition nicht nochmals explizit aufgeführt werden.

5.3.1.2 Anwendungsansprüche

Definition

Die Definition einer «Anwendung eines Verfahrens» umfasst eine Umschreibung dieses Verfahrens, die Angabe des Anwendungsgebiets bzw. -zwecks sowie fakultativ weitere Merkmale der Anwendung. Diese Definition muss also folgende Fragen beantworten: Welches Verfahren wird angewendet? Wo wird dieses Verfahren angewendet? Anwendungsansprüche werden zumeist als Nebenansprüche formuliert, da es schwierig ist, das angewandte Verfahren an sich zu charakterisieren.

Anforderungen

Der Begriff der Anwendung setzt voraus, dass das Verfahren spezifiziert wird, d.h. der Patentanspruch muss auf eine der möglichen Anwendungen beschränkt sein. Ist dies nicht der Fall, wird nicht eine Anwendung, sondern das gesamte Verfahren nochmals beansprucht.

Neben der Angabe des Verfahrens und des Anwendungsgebiets kann der Patentanspruch noch weitere Merkmale der Anwendung enthalten. Diese müssen zur Definition in dieser Kategorie geeignet sein, es muss aber kein technischer Zusammenhang zur beanspruchten Anwendung bestehen, sofern kein Widerspruch mit den übrigen Merkmalen vorliegt.

Beim Begriff der Anwendung kann es sich um folgendes handeln:

- Bei einem allgemein definierten Verfahren: die Angabe des Anwendungsgebiets (z.B. «2. Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 für (oder zum) …»).
- Spezifikation des Ausgangsstoffes eines Herstellungsverfahrens oder des Ausgangszustandes eines Bearbeitungsverfahrens (z.B. «1. Verfahren zur Herstellung von Platten aus Fasermaterialien ...» «2. Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 zur Herstellung von Platten aus Holzwolle»).
- Der Einschluss entweder einer Vorstufe des Verfahrens (d.h. die Anwendung auf Erzeugnisse, die auf bestimmte Art erhalten werden) oder einer Nachstufe (d.h. die Anwendung auf Erzeugnisse, die auf bestimmte Weise weiterverarbeitet werden). Sind sowohl Vor- wie auch Nachstufen beigefügt, d.h. das Verfahren bildet nur noch eine Zwischenstufe, so ist dies nicht mehr eine Anwendung des Verfahrens, sondern es liegen zwei Verfahren vor, die auf ihren technischen Zusammenhang zu prüfen sind.
- Eine «Anwendung» kann auch darin bestehen, dass das im vorangehenden Patentanspruch definierte Verfahren mit bestimmtem Anwendungsgebiet auf ein anderes, ebenfalls bestimmtes Gebiet übertragen wird.

5.3.1.3 Patentansprüche auf Gegenstände

Definition

Ein Patentanspruch auf einen Gegenstand (allgemein «Erzeugnisanspruch» oder «Vorrichtungsanspruch» genannt) definiert immer einen materiellen Gegenstand mittels seiner Zusammensetzung oder Struktur, seinen Bestandteilen, Eigenschaften oder Funktionen.

Der Artikel 52 Abs. 1 lit. b PatG zählt folgende Gegenstände auf:

- *Erzeugnisse*: Dazu zählen Stoffe und Mischungen, aber auch Gegenstände wie Folien oder Platten.
- *Vorrichtungen*: Dabei kann unterschieden werden zwischen solchen, die von einem Ruhezustand in einen Betriebszustand gesetzt werden können (z.B. Maschinen) und solchen, die nur im «Ruhezustand» (z.B. Tragvorrichtungen) existieren.
- *Ausführungsmittel*: dabei handelt es sich um stofflich definierte Erzeugnisse (z.B. Legierungen) wie auch strukturell definierte Gegenstände (z.B. Vorrichtungen, Formen), die für die Durchführung eines Verfahrens bestimmt oder zumindest geeignet sind.

Anforderungen

Die Merkmale müssen am Gegenstand selber feststellbar sein. Dabei kann es sich auch um Herstellungsmerkmale handeln, falls sie am fertigen Erzeugnis erkennbar sind (z.B. «verschweisst»). Dies bedeutet nicht, dass jedes Merkmal direkt sichtbar ist. Dies gilt insbesondere bei Erfindungen von chemischen Substanzen sowie bei «product by process claims» (vgl. Ziff. 9.5.1, S. 152).

Erzeugnisse können auch durch messbare Eigenschaften definiert werden (Schmelzpunkt chemischer Verbindungen, Härte von Stahl, elektrischer Widerstand). Die Art der Messung muss für eine Fachperson klar sein oder aus den technischen Unterlagen hervorgehen.

Vorrichtungen dürfen neben strukturellen auch sogenannte «funktionelle» Merkmale enthalten, wenn eine Definition auf anderem Weg ohne Einschränkung nicht möglich ist. Funktionelle Merkmale können einen Vorgang, eine Wirkung oder einen Ablauf (z.B. ein Betriebsmerkmal einer Vorrichtung) beinhalten, definieren aber trotzdem die Ausbildung eines Gegenstandes. Auch wenn ein solches Merkmal mittels eins Verbes definiert wird, muss doch immer klar sein, dass es sich um einen Erzeugnisanspruch und nicht um ein Verfahren handelt.

Kurze Zweckangaben in Erzeugnisansprüchen sind zulässig. Sie bedeuten nicht, dass der Gegenstand nur für diesen Zweck beansprucht wird, wohl aber, dass er für diesen Zweck geeignet sein muss. Zweckangaben können auch einzelnen Bestandteilen einer Vorrichtung zugeordnet werden, wenn sie die Funktion umschreiben, die eine bestimmte Ausbildung dieser Bestandteile bewirken (z.B. «Mittel zum Erzeugen von elektrischen Impulsen»).

Für Patentansprüche auf Ausführungsmittel für ein Verfahren gilt:

- Liegt ein solcher Patentanspruch nicht als Nebenanspruch vor, so muss aus dem Wortlaut klar hervorgehen, wodurch sich dieser Gegenstand als Mittel zur Durchführung dieses Verfahrens speziell eignet.

- Ein Nebenanspruch eines Ausführungsmittels muss den Verfahrensanspruch nicht spezifizieren, d.h. die Merkmale des Ausführungsmittels können schon alle im Verfahrensanspruch enthalten sein. Falls für die Erfindungsdefinition notwendig, müssen die Merkmale ausdrücklich genannt werden, z.B. in der Form «Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Patentanspruch 1, enthaltend folgende Teile…».
- Ein Ausführungsmittel kann in einem Verfahren ein- oder mehrmals verwendet werden und es kann in das Endprodukt übergehen. Auch Ausgangsmaterialien eines Herstellungsverfahrens (Werkstoffe wie Legierungen oder einzubauende Vorrichtungselemente) können als Ausführungsmittel beansprucht werden. Bei einem Behandlungsverfahren ist das zu behandelnde Erzeugnis kein Ausführungsmittel, wohl aber das Behandlungsmittel.
- Zwischenprodukte, die erst im Laufe eines Verfahrens auftreten, sind keine Ausführungsmittel; sie dürfen aber als Zwischenprodukte beansprucht werden (also nicht «Gegenstand X zur Durchführung des Verfahrens», sondern «Gegenstand X als Zwischenprodukt im Verfahren…»). Als Zwischenprodukt in diesem Sinn gelten Erzeugnisse, die selber weiterverarbeitet werden (z.B. ein Rohling) und auch solche, die in den weiteren Verfahrensschritten nur als Hilfsmittel dienen (z.B. Abguss eines zu kopierenden Modells).

5.3.1.4 Verwendungsansprüche

Definition

Die Definition einer Verwendung muss die genaue Umschreibung des Erzeugnisses enthalten sowie die bestimme Umschreibung des Verwendungszwecks. Es müssen also folgende Fragen beantwortet werden: «Was wird verwendet?» und «Wozu wird es verwendet?» Die Angabe der Art und Weise («Wie wird etwas verwendet?») ist fakultativ.

Aus der Fassung eines Verwendungsanspruchs muss klar hervorgehen, ob die Verwendung entweder «erzeugnisäquivalent» oder «verfahrensäquivalent» ist, d.h. die Fachperson muss in der Lage sein, den Patentanspruch ohne Änderung seiner Tragweite in einen gleichbedeutenden Patentanspruch einer dieser beiden Kategorien umzuformulieren. Ist dies nicht möglich, so ist der Verwendungsanspruch unklar; oft fehlt es in diesen Fällen an der Formulierung der Zweckangabe. Diese Unterscheidung ist insbesondere wichtig, weil bei einer Äquivalenz mit dem Typ «Verfahren» die gewerbliche Anwendbarkeit öfter nicht erfüllt ist.

Anforderungen

Das verwendete Erzeugnis kann stofflich (z.B. chemische Verbindungen) oder durch seine Struktur definiert sein. In einem Nebenanspruch wird das Erzeugnis durch den Verweis umschrieben.

Die Angabe des Verwendungszwecks ist obligatorisch. Sie kann direkt erfolgen, d.h. entweder als direkte Angabe der Wirkung (z.B. … als Insektizid); oder als indirekte Zweckbestimmung, die sich aus der konkreten Angabe des Verwendungsgebiets im Zusammenhang mit anderen Patentanspruchsmerkmalen ergibt (z.B. Verwendung der Vorrichtung … in der Kunststoffherstellung). Die Angabe dürfen nicht zu allgemein oder zu unbestimmt sein (z.B. … in der Industrie; … als Zwischenprodukt).

Die Art und Weise der Verwendung muss nicht definiert werden, wenn der Patentanspruch ausreichend klar ist. Sind solche Merkmale vorhanden, so müssen sie zur Kennzeichnung der Erfindung geeignet sein. Es muss kein technischer Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen und der Verwendung bestehen, es darf aber anderseits kein Widerspruch vorliegen.

Bei einem Verwendungsnebenanspruch lautet der Verweis in der Regel auf einen Erzeugnisanspruch. Möglich ist auch ein Verweis auf ein Erzeugnis in einem Verfahrensanspruch («Verwendung des nach dem Verfahren im Patentanspruch 1 hergestellten Erzeugnisses ...»).

Ein Verwendungsnebenanspruch muss sachlich nicht mehr aussagen als der übergeordnete Patentanspruch. Der Verwendungszweck muss jedoch zweifelsfrei erkennbar sein und die Formulierung soll keine blosse Wiederholung darstellen, z.B. kann «Verwendung des Insektizids gemäss Patentanspruch 1 als Insektizid» ersetzt werden durch «Verwendung des Erzeugnisses nach Patentanspruch 1 zum Bekämpfen von Insekten».

Verwendungsansprüche sind in der Regel verfahrensäquivalent. Die Form des erzeugnisäquivalenten Verwendungsanspruchs (Verwendung eines Gegenstandes in einem anderen Gegenstand, d.h. als Element des Ganzen) ist zumeist weniger klar als ein Erzeugnisanspruch auf das Ganze. Erzeugnisäquivalente Verwendungsansprüche können angenommen werden, wenn die Patentanspruchskategorie eindeutig erkennbar ist. Statt «Verwendung des Teils A in einer Vorrichtung B» ist ein Patentanspruch auf eine Vorrichtung B mit Bestandteil A vorzuziehen.

5.3.2 Unabhängige und abhängige Patentansprüche

Aus Art. 52 Abs. 1 PatG und Art. 55 PatG geht hervor, dass es zwei Arten von Patentansprüchen gibt, nämlich die unabhängigen und die abhängigen Patentansprüche. Jede Patentanmeldung muss mindestens einen unabhängigen Patentanspruch enthalten, der die Erfindung definiert (Art. 51 Abs. 1 PatG). Zu einem unabhängigen Patentanspruch können ein oder mehrere abhängige Patentansprüche aufgestellt werden, die besondere Ausführungsarten der im unabhängigen Patentanspruch definierten Erfindung umschreiben (Art. 55 PatG).

5.3.2.1 Unabhängige Patentansprüche

Was in der Patentanmeldung als Erfindung offenbart ist, wird in einem oder mehreren unabhängigen Patentansprüchen definiert. Diese müssen jeweils alle für die Erfindung *wesentlichen Merkmale* enthalten und alles umfassen, was in der Beschreibung als erfindungsgemäss geschildert wird (vgl. Ziff. 5.4, S. 133). Ferner müssen sie alle Ausführungsarten der von ihnen abhängigen Patentansprüche umfassen.

Die unabhängigen Patentansprüche dienen ferner zur Feststellung, ob die Anforderungen an die Einheitlichkeit des Patents erfüllt sind (vgl. Ziff. 6, S. 139).

Nebenansprüche sind eine spezielle Form von unabhängigen Patentansprüchen. Sie nehmen Bezug auf einen (zumeist den ersten) oder mehrere vorangehende meist unabhängige Patentansprüche. Diese Bezugnahme geschieht durch Aufzählung von einem

oder mehrerer erfindungswesentlicher Merkmale dieser vorangehenden Patentansprüche. Sollen *alle* Merkmale übernommen werden, so kann die detaillierte Aufzählung (als «impliziter Verweis» bezeichnet) durch einen expliziten *Verweis* ersetzt werden (z.B. «2. Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses nach Patentanspruch 1», anstelle der Aufzählung der Merkmale dieses Erzeugnisses).

Die Verweise müssen in der bestimmten Form und nicht als blosse Möglichkeit redigiert sein. Eine Formulierung wie «2. Erzeugnis wie es nach dem Verfahren gemäss Patentanspruch 1 hergestellt werden kann» oder auch «…erhältlich nach Patentanspruch 1» ist nicht annehmbar.

Ein Verweis kann auch einen oder mehrere abhängige Patentansprüche umfassen, und zwar in kumulativer oder alternativer Form. Nebenansprüche umschreiben keine besondere Ausführungsart. Sie sind deshalb keine abhängigen Patentansprüche im Sinne von Art. 55 PatG, sondern sie erweitern den Schutzumfang des Patents.

Sogenannte «unechte unabhängige Patentansprüche» dürfen nicht angenommen werden. Dies sind Patentansprüche, die, obwohl sie eine besondere Ausführungsart des Gegenstandes eines unabhängigen Patentanspruchs umschreiben, selbst als unabhängige Patentansprüche formuliert sind. Ein solcher Patentanspruch ist daran erkennbar, dass er - ausgenommen im Fall von Alternativen - alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs aufweist und trotzdem nicht auf ihn rückbezogen ist. Er kann daher ohne Änderungen seiner Tragweite in einen abhängigen Patentanspruch umgewandelt werden, indem die Merkmale des anderen Patentanspruchs durch einen Rückbezug ersetzt werden.

5.3.2.2 Abhängige Patentansprüche

Was in der Patentanmeldung als besondere Ausführungsarten der Erfindung offenbart ist, kann in abhängigen Patentansprüchen umschrieben werden (Art. 55 PatG). In diesen Patentansprüchen sind lediglich diejenigen (einschränkenden) Merkmale anzugeben, die für die Kennzeichnung dieser Ausführungsarten erforderlich sind (Art. 42 Abs. 1 PatV).

Ist der Inhalt eines abhängigen Patentanspruchs anhand seiner Formulierung nicht restlos klar, die zugehörige Stelle der Beschreibung oder Zeichnung aber für die Fachperson verständlich, so ist unter Umständen keine Änderung des abhängigen Patentanspruchs nötig. Es darf jedoch kein Widerspruch zum übergeordneten Patentanspruch entstehen. Die Terminologie muss analog derjenigen im übergeordneten Patentanspruch sein.

Gegenstand der abhängigen Patentansprüche

Ein abhängiger Patentanspruch muss alle Merkmale des unabhängigen Patentanspruchs aufweisen, auf den er rückbezogen ist. Falls jedoch der unabhängige Patentanspruch eine Aufzählung von Alternativen enthält, so kann sich der abhängige Patentanspruch nur auf einen Teil oder gar nur auf ein einzelnes Glied dieser Alternativen beziehen.

In den abhängigen Patentansprüchen sind nur Angaben zulässig, die den Geltungsbereich des übergeordneten unabhängigen Patentanspruchs *einschränken*. Sie können als Rückzugstellungen betrachtet werden, die die Patentanmelderin für den Fall vorbereitet hat, dass der unabhängige Patentanspruch nicht aufrechterhalten werden kann.

Ersatzmerkmale, wie z.B. «dass man anstelle von ...» oder «dass ... durch ... ersetzt ist», haben in abhängigen Patentansprüchen keinen Platz. Ein abhängiger Patentanspruch, der den Gegenstand des übergeordneten Patentanspruchs erweitert oder verlagert, ist per se nicht einschränkend. Falls es die Einheitlichkeit der Anmeldung zulässt (Art. 52 Abs. 2 PatG), kann er als unabhängiger Patentanspruch in der Anmeldung formuliert werden.

Die Einschränkung auf die besondere Ausführungsart geschieht durch die «*spezifischen Merkmale*». Diese definieren den Unterschied zum übergeordneten Patentanspruch. Ein abhängiger Patentanspruch bezieht sich also immer auf eine der Möglichkeiten, den letztgenannten Gegenstand zu realisieren. Es ist auch möglich, dass ein abhängiger Patentanspruch mehrere oder sogar alle möglichen Varianten aufzählt (z.B. «...dadurch gekennzeichnet, dass die Fläche eben oder uneben ist.»): Es handelt sich hier um alternative Ausführungsformen, die explizit gelistet sind. Dies gilt selbst dann, wenn eine solche Aufzählung das einzige zusätzliche einschränkende Merkmal dieser Ausführungsart ist.

Ein abhängiger Patentanspruch kann unter Umständen keine anderen Merkmale enthalten als diejenigen, die sich durch einen mehrfachen Rückbezug auf vorangehende Patentansprüche ergeben.

Die spezifischen Merkmale der abhängigen Patentansprüche können entweder im übergeordneten Patentanspruch schon genannte Merkmale *präzisieren* oder sie können ein Merkmal hinzufügen. Im letztgenannten Fall muss aber selbstverständlich der Gegenstand des Patentanspruchs auch unter die Gegenstandsbezeichnung und Erfindungsdefinition des übergeordneten Patentanspruchs fallen. Dies ist insbesondere nicht der Fall, wenn zu einem unabhängigen Patentanspruch für ein Herstellungsverfahren ein abhängiger Patentanspruch aufgestellt wird, welcher die Weiterverarbeitung des Verfahrenserzeugnisses zu einem anderen Erzeugnis betrifft; dies gilt auch für Arbeitsverfahren, wenn in einem abhängigen Patentanspruch weitere Vorgänge aufgeführt werden, die zu einem anderen Endergebnis führen.

Zulässig sind abhängige Verfahrensansprüche, deren spezifische Merkmale nicht die Operation, sondern lediglich das Anwendungsgebiet des im unabhängigen Patentanspruch definierten Verfahrens präzisieren (z.B. einen Ausgangsstoff, das zu behandelnde Material, ein Behandlungsmittel, usw.).

Abhängige Erzeugnis- oder Vorrichtungsansprüche, welche lediglich die Verwendung des im unabhängigen Patentanspruch definierten Erzeugnisses bzw. der Vorrichtung kennzeichnen, ohne letztere(s) gleichzeitig zu präzisieren, werden vom IGE im Hinblick auf Art. 55 PatG abgelehnt. Eine Ausnahme bilden «zweckgebundene Stoffansprüche», vgl. Ziff. 9.2.3.1, S. 150.

Die Übersichtlichkeit über die Patentansprüche muss sichergestellt sein. Sie müssen deshalb übersichtlich gruppiert sein. Zumeist folgen auf den Patentanspruch 1 die davon abhängigen Patentansprüche, dann der nächste unabhängige Patentanspruch mit den davon abhängigen, etc. Es können aber auch zuerst alle unabhängigen Patentansprüche aufgeführt werden, dann die abhängigen zum unabhängigen Patentanspruch 1 gefolgt von den abhängigen zum unabhängigen Patentanspruch 2, usw.

Die Rückbezüge in den abhängigen Patentansprüchen

Ein abhängiger Patentanspruch kann sich auf einen (einfacher Rückbezug) oder auf mehrere vorangehenden Patentansprüche (mehrfacher Rückbezug) derselben Kategorie beziehen. Der Rückbezug muss als solcher klar erkennbar sein. Er bezieht sich auf den ganzen vorangehenden Patentanspruch (bzw. die vorangehenden Patentansprüche). Es werden alle und nicht nur einzelne Merkmale oder Merkmalskombinationen übernommen. Der Rückbezug gehört in der Regel in den Oberbegriff des abhängigen Patentanspruchs, falls eine solche Unterteilung gewählt wird.

Bei mehrfachen Rückbezügen gilt zudem:

- Die Aufzählung in jedem Rückbezug muss eindeutig und abschliessend sein (Art. 42 Abs. 2 PatV). Nicht annehmbar sind offene Aufzählungen wie «nach einem oder mehreren (oder: nach wenigstens einem) der Patentansprüche 2 bis 3» oder missverständliche Formulierungen wie «nach den Patentansprüchen 4, 6, 8 und/oder 7 bis 9».
- Der mehrfache Rückbezug kann *direkt* (die betroffenen Patentansprüche werden explizit aufgezählt) oder indirekt erfolgen; dabei werden die betroffenen Patentansprüche implizit angegeben, d.h. der Rückbezug auf jeden vorhergehenden Patentanspruch, der bereits im Rückbezug eines diesem nachfolgenden Patentanspruchs enthalten ist, wird nicht nochmals genannt.
- Der Rückbezug kann alternativ (nach einem der Patentansprüche…) oder *kumulativ* (nach *den* Patentansprüchen…) sein, wobei klar erkennbar sein muss, welcher Fall gemeint ist.

  Der alternative Rückbezug umfasst mehrere Patentansprüche, wobei gleichzeitig die Merkmale nur eines der aufgeführten Patentansprüche übernommen werden.

  Kumulative Rückbezüge umfassen mehrere Patentansprüche und es werden gleichzeitig die Merkmale der so aufgezählten Patentansprüche übernommen. Die Kombination der addierten Merkmale muss sinnvoll erscheinen, d.h. keine offensichtlichen Widersprüche einschliessen. Es darf auch eine Verkettung vorliegen, d.h. dass einer der im Rückbezug eingeschlossenen Patentansprüche wiederum kumulativ rückbezogen ist.

  Ausser den reinen kumulativen Rückbezügen und den rein alternativen Rückbezügen sind erweiterte Formen zulässig, soweit diese klar und eindeutig formuliert sind. Annehmbar ist beispielsweise: «...nach Patentanspruch 2 und nach einem der Patentansprüche 3 oder 4» (d.h. 2 und (3 oder 4)), oder «nach einem der Patentansprüche 2 oder 3 und nach Patentanspruch 4» (d.h. (2 oder 3) und 4).
- Der mehrfache Rückbezug kann mehr als einen unabhängigen Patentanspruch derselben Kategorie erfassen, wenn die Einheitlichkeit des abhängigen Patentanspruchs gewährt bleibt.

5.4 Erfindungsdefinition in den Patentansprüchen

Die Erfindungsdefinition in den Patentansprüchen muss vollständig sein (Art. 51 Abs. 1 PatG; Art. 40 Abs. 1 PatV). Dazu gehört eine eindeutige Gegenstandsbezeichnung der Erfindung in den unabhängigen Patentansprüchen (vgl. Ziff. 5.5, S. 134). Diese müssen alle technischen Merkmale enthalten, die erfindungswesentlich sind (zu den Anforderungen an die Merkmale vgl. Ziff. 5.3, S. 125). Anders gesagt: Die Patentansprüche müssen alle

Merkmale enthalten, die für die Lösung der Aufgabe, die sich aus der Beschreibung ergibt, unerlässlich sind. Damit wird die eindeutige Abgrenzung des Erfindungsgegenstandes ermöglicht. Es muss glaubhaft sein, dass die technische Aufgabe mit den angegebenen Mitteln gelöst werden kann.

Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen (wie auch Widersprüche innerhalb eines Patentanspruchs) beeinträchtigen die saubere Definition der Erfindung und müssen ggf. bereinigt werden, wobei der Rahmen der ursprünglichen Offenbarung einzuhalten ist.

Für den Fall, dass in der Beschreibung bzw. in den Zeichnungen mehr geschildert wird, als von den unabhängigen Patentansprüchen umfasst wird, vgl. Ziff. 3.2, Ziff. 113.

Die Merkmale in den Patentansprüchen sind in der Regel Verallgemeinerungen der Beispiele. Ob der Grad der Verallgemeinerung im Kontext der Offenbarung vertretbar ist, muss im Einzelfall beurteilt werden. Merkmale, die implizit vorhanden oder selbstverständlich sind (z.B. die Räder bei einem Fahrrad), müssen nicht aufgeführt werden.

Es ist letzten Endes Sache der Anmelderin zu entscheiden, was für eine Erfindung sie mit welchen Merkmalen dieser Erfindung in der Anmeldung definieren will. Sie kennt das technische Umfeld, sie trägt aber auch das Risiko für eine unrichtige, unvollständige oder widersprüchliche Definition.[31]

Beschreibt ein Patentanspruch ausschliesslich ein technisches Problem, so erfüllt dieser nicht die Anforderungen an die Definition einer Erfindung (s.o. 1. Absatz) als gewerblich anwendbare «Lehre zum technischen Handeln». Ein solcher Patentanspruch kann nicht angenommen werden.[32] Enthalten die technischen Unterlagen eine Lösung des Problems, so ist diese als Definition der Erfindung zu verwenden.

5.5 Klarheit und Auslegung der Patentansprüche

Die Patentansprüche sind für den sachlichen Geltungsbereich des Patents ausschlaggebend, da sie definieren, wofür Schutz begehrt wird. Eine klare Definition der Erfindung in den Patentansprüchen ist deshalb unerlässlich (Art. 51 Abs. 1 PatG, Art. 40 Abs. 2 PatV). Die Beschreibung und die Zeichnungen sind nur zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG).

5.5.1 Klarheit der Patentansprüche

Die Patentansprüche müssen klar gefasst sein (Art. 40 Abs. 2 PatV). Unklar gefasste Patentansprüche ermöglichen keine klare und eindeutige Abgrenzung der Erfindungsdefinition und damit des Schutzumfangs. Das Erfordernis der Klarheit betrifft sowohl die einzelnen Merkmale (Form und Funktion) eines Patentanspruchs (vgl. Ziff. 5.5.3, S. 136) als auch die gesamte Formulierung des Patentanspruchs, also z.B. den

[31] BGE 85 II 131.

[32] BGE 114 II 82.

Zusammenhang und das Zusammenwirken der einzelnen Merkmale. Ein Patentanspruch in sich und die Patentansprüche unter sich dürfen deshalb nicht widersprüchlich sein.

Ein Patentanspruch soll *technisch* einen Sinn ergeben. Das kann zur Folge haben, dass von der streng wörtlichen Bedeutung des Wortlauts abgewichen werden muss. Dennoch bleibt der Wortlaut der Ausgangspunkt des Verständnisses eines Patentanspruchs.

Die Patentansprüche richten sich an die massgebliche *Fachperson*, die über das technische Fachwissen gepaart mit der Fähigkeit zu logischem Denken verfügt (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 105). Es kann vorkommen, dass auch die Fachperson einen Patentanspruch nicht auf Anhieb vollumfänglich versteht. Dies ist noch kein Hinweis auf fehlende Klarheit. Auch komplexe Patentansprüche können klar sein. Der Inhalt der Patentansprüche muss zwar aus dem Wortlaut der Patentansprüche selber hervorgehen. Die Beurteilung der Klarheit sowohl des Patentanspruchs als Ganzes wie auch der einzelnen Merkmale muss aber im Zusammenhang mit der Beschreibung und den Zeichnungen erfolgen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Für die Fachperson unlogische Interpretationen und solche, die technisch unsinnig sind, sind auszuschliessen. Wenn allerdings unter Berücksichtigung der gesamten technischen Unterlagen Unklarheiten verbleiben, sind die Anforderungen des Art. 40 Abs. 2 PatV nicht erfüllt.

Für die Klarheit muss die Terminologie (wie auch die Zeichen) in der gesamten Anmeldung einheitlich sein, was aber nicht bedeutet, dass die verwendeten Begriffe immer dieselben sein müssen (vgl. Ziff. 3.3, S. 115).

5.5.2 Auslegung der Patentansprüche

Patentansprüche sind nach dem Verständnis der massgeblichen Fachperson (vgl. Ziff. 2.4.2, S. 105) auszulegen.

Ausgangspunkt der Auslegung von Patentansprüchen bildet deren Wortlaut. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG), wenn der Wortlaut der Patentansprüche unklar ist. Ausserdem ist auch das allgemeine Fachwissen der massgeblichen Fachperson als Auslegungsmittel anerkannt. Definiert die Patentschrift einen Begriff nicht abweichend, so ist vom üblichen Verständnis im betreffenden technischen Gebiet auszugehen.

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt ausserdem, dass Patentansprüche nach den Grundsätzen von Treu und Glauben zu lesen sind, d.h. mit der Bereitschaft, den Patentanspruch zu verstehen und ihm einen vernünftigen technischen Sinn zu geben. Dabei ist grundsätzlich vom Patentanspruch als Ganzes auszugehen. Wo sich einem Patentanspruch auch nach Auslegung unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt, trägt die Patentinhaberin die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition des beanspruchten Erfindungsgegenstands. Im Zweifelsfall muss die Auslegung zuungunsten der Patentanmelderin ausfallen.[33]

[33] BGE 122 III 81, BGE 107 II 366.

5.5.3 Merkmale in den Patentansprüchen

Aus den Erfordernissen an die korrekte Erfindungsdefinition und an die Klarheit ergibt sich, dass die Erfindungsmerkmale nicht mehrdeutig, unbestimmt oder unpräzise sein dürfen. Die Merkmale müssen der gewählten Kategorie entsprechen, d.h. sie müssen sich in ihrer Art für die Definition einer Erfindung in dieser Kategorie eignen.

5.5.3.1 Externe Merkmale

Grundsätzlich können nur Merkmale angenommen werden, die zum Gegenstand gehören, auf den der Patentanspruch lautet. Zweckangaben sind zulässig, doch dürfen nicht Einzelheiten dieses Verwendungszwecks zur Definition der eigentlichen Erfindung dienen (z.B. Zylinderkopf für einen Motor, definiert durch Merkmale seiner Anordnung im Motor).

Wird in einem Patentanspruch nicht nur der Erfindungsgegenstand selbst, sondern auch seine Beziehung zu einem zweiten Gegenstand definiert, so muss die Abgrenzung des Schutzumfangs klar bleiben. Da der Erfindungsgegenstand in der Regel für sich alleine hergestellt und verkauft werden kann, ist meistens eine entsprechende Patentanspruchsformulierung möglich (z.B. „verbindbar“ statt „verbunden“). Ist dies nicht möglich, so muss der Patentanspruch auf die Kombination der beiden Gegenstände gerichtet werden.

Es kann zulässig sein, Abmessungen und/oder Formen des Erfindungsgegenstandes durch die Bezugnahme auf die Grösse oder korrespondierende Form eines zweiten Gegenstandes zu definieren, der zum Erfindungsgegenstand in einer Beziehung steht. Dies gilt insbesondere dann, wenn dieser zweite Gegenstand eine gewisse standardisierte Grösse aufweist.

5.5.3.2 Relativmerkmale

Merkmale qualitativer oder quantitativer Art, die auf eine Vergleichsbasis Bezug nehmen, sind dann in einem Patentanspruch zulässig, wenn sich die Bezugsbasis aus demselben Patentanspruch ergibt. Annehmbar ist z.B. «bei erhöhter Temperatur», wenn damit «höher als bei Zimmertemperatur» gemeint ist. Relative Begriff wie «dünn» oder «stark» können nur angenommen werden, wenn der betreffende Ausdruck auf dem Fachgebiet eine anerkannte Bedeutung hat (z.B. Hochfrequenz, Niederdruckturbine).

Ebenfalls Relativcharakter haben wirtschaftliche Merkmale (z.B. «aus billigen Ausgangsstoffen»); sie können in einer Erfindungsdefinition nicht angenommen werden, da sie keinen technischen Charakter haben und sich ihre Bedeutung im Laufe der Patentdauer ändern kann.

5.5.3.3 Unbestimmte Zahlenwerte

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Verwendung von Begriffen wie «etwa» oder «ungefähr». Als Einzelwerte (z.B. «bei etwa 100° C») oder als Grenzwerte eines Bereichs (z.B. «bei einer Temperatur bis etwa 100° C») sind sie nur annehmbar, falls sie im Gesamtzusammenhang genügend klar offenbart sind und falls der sachliche Geltungsbereich der Patentansprüche eindeutig feststellbar bleibt; solche Angaben

beschreiben den nach den Umständen vertretbaren Grenzbereich. Daher sollen Bereichsgrenzen mit unbestimmten Zahlenwerten z.B. durch Streichen des Wortes «etwa» innerhalb vernünftiger Toleranzgrenzen verschoben und/oder ab- bzw. aufgerundet werden. Kleine Zahlenwerte, die nur ganzzahlig einen Sinn ergeben, dürfen nicht in unbestimmter Form angeführt werden (z.B. «ein Rest mit etwa 5 C-Atomen»).

5.5.3.4 Fakultative Merkmale (Eventual- und Beispielsangaben)

Ausdrücke wie «vorzugsweise», «z.B.», «insbesondere», «usw.» sind im Prinzip annehmbar, dürfen aber keine Unklarheit hervorrufen. Fakultative Merkmale gehören in der Regel nicht zu einer Erfindungsdefinition, sondern zur Umschreibung von Ausführungsarten in abhängigen Patentansprüchen; sie sind also in den unabhängigen Patentansprüchen nur annehmbar, falls die Klarheit der Definition nicht beeinträchtigt wird und falls der *Geltungsbereich* des unabhängigen Patentanspruchs *eindeutig erkennbar* bleibt; diese fakultativen Merkmale müssen als solche klar erkennbar sein; dazu muss der Patentanspruch auch ohne diese Merkmale verständlich bleiben und darf seinen Sinn nicht ändern, wenn er ohne sie gelesen wird.

In Beispielsangaben bestehend aus einem Oberbegriff und einem Vertreter davon, ist der Oberbegriff voranzustellen («inerte Gase wie Stickstoff», nicht aber «Stickstoff oder andere inerte Gase»).

Formulierungen mit offenen Aufzählungen («Schrauben, Nieten, etc. ») oder mit unbestimmten Angaben («Papier oder ähnliches Material») grenzen den Erfindungsgegenstand nicht klar ab und können nicht angenommen werden.

In der Gegenstandsbezeichnung von unabhängigen Verfahrens- oder Erzeugnisansprüchen sind kurze Fakultativangaben zulässig, wenn sie ein bevorzugtes Anwendungsgebiet des Verfahrens oder einen bevorzugten Verwendungszweck des Erzeugnisses betreffen. In der Regel sind solche Angaben wie folgt zu formulieren: «insbesondere zum ...» oder «insbesondere für ...». In Anwendungs- und Verwendungsansprüchen können sie jedoch nicht zugelassen werden, falls sie das Anwendungsgebiet oder den Verwendungszweck unklar erscheinen lassen.

Zu fakultativen Mischungskomponenten bei chemischen Erfindungen vgl. Ziff. 9.5.2, S. 154.

5.5.3.5 Negative Merkmale; Disclaimer

Eine Erfindung ist in der Regel durch positive Merkmale zu definieren. Negative Merkmale sind dann zulässig, wenn die Erfindungsdefinition trotzdem klar bleibt und auf anderem Weg nicht möglich ist (z.B. «ohne Zwischenraum»).

Negative Merkmale in Form von Ausnahmen in einem beanspruchten Bereich werden als «disclaimer» bezeichnet. Sie dienen häufig zu Ausklammerung eines nicht patentierbaren Teils oder eines älteren Rechts. Wenn der Erfindungsgegenstand knapper und klarer durch positive Merkmale definiert werden kann, ist die positive Formulierung zu bevorzugen. In allen Fällen muss der ausgeschlossene Bereich eindeutig bestimmt sein.

5.5.3.6 Hinweise auf Bekanntes

Ein Unterschied zu etwas Bekanntem ist als unbestimmt abzulehnen («grösser als die bekannten…»). Wird ein solches Merkmal in einem Patentanspruch anhand der Beschreibung präzisiert, so muss die in der Beschreibung genannte Quelle zum Zeitpunkt des Anmeldedatums veröffentlicht sein.

Andere Hinweise, die etwas Bekanntes bzw. Übliches einschliessen wollen (z.B. «ein bekanntes ... -mittel», «in an sich bekannter Weise»), können in der Regel ohne sachliche Erweiterung gestrichen werden, wenn die Aussage für die Fachperson stimmt. Beharrt die Anmelderin darauf, so ist ihre Interpretation durch Nennung entsprechender Literaturstellen oder Ausführungsformen in der Beschreibung sicherzustellen.

5.5.3.7 Alternativen

Alternativen sind zulässig, wenn die einzelnen Glieder klar und gegeneinander abgegrenzt sowie ohne weiteres untereinander austauschbar sind und die Einheitlichkeit der Erfindung nicht in Frage gestellt wird (vgl. Ziff. 5.2.5, S. 124). Der Patentanspruch darf mit Alternativen nicht derart überlastet sein, dass diese seine Übersichtlichkeit in Frage stellen und/oder Unklarheiten oder Auslegungsschwierigkeiten zur Folge haben.

5.5.3.8 «bestehen aus» – «enthalten»

Wenn der Erfindungsgegenstand die einzelnen Bestandteile «enthält», «beinhaltet», «einschliesst» oder «umfasst», so ist eine solche Aufzählung von Bestandteilen nicht abschliessend. Im Gegensatz dazu bedeutet «bestehen aus», dass der Erfindungsgegenstand ausdrücklich nur aus diesen Bestandteilen besteht, da eine solche Aufzählung von Bestandteilen in diesem Fall abschliessend ist. Auch ein abhängiger Patentanspruch kann in diesem Fall keine weiteren Teile (z.B. zu einer Vorrichtung) hinzufügen (vgl. auch Stoffgemische, vgl. Ziff. 9.5.2, S. 154).

5.5.3.9 Marken

Eingetragene Marken (wie auch andere Handelsbezeichnungen) sind in Patentansprüchen nicht zulässig, da ihr technischer Inhalt unbestimmt ist und sich im Laufe der Zeit ändern kann. Hingegen dürfen sie in der Beschreibung erwähnt werden.

5.5.3.10 Normen

Hinweise auf Normen in den Patentansprüchen sind annehmbar, falls der Zusammenhang zwischen den beanspruchten technischen Merkmalen und dem Inhalt der erwähnten Norm eindeutig ist; bei Unklarheiten können entsprechende Literaturstellen benötigt sein. Die Norm und deren Version sollte in der Beschreibung genannt sein.

5.6 Einheitlichkeit nach Art. 52 Abs. 1 PatG (Einheitlichkeit unabhängiger Patentansprüche)

Damit die Erfindungen eindeutig abgegrenzt sind, bestimmt Art. 52 Abs. 1 PatG, dass jeder unabhängige Patentanspruch nur eine einzige Erfindung enthalten darf. Dazu darf jede Erfindungsdefinition nur einer der in diesem Artikel aufgezählten Kategorien entsprechen (zu Kategorien vgl. Ziff. 5.3.1, S. 125). Nicht annehmbar ist beispielsweise ein Patentanspruch mit als Erfindungsgegenstandbezeichnung «Verfahren und Vorrichtung zum ...». Innerhalb derselben Kategorie ist aus dem gleichen Grund eine Aufzählung mehrerer Erfindungsgegenstände (beispielsweise «Fenster oder Maueröffnungen») in der Regel nicht annehmbar.

Da ein unabhängiger Patentanspruch nur eine einzige Erfindung enthalten darf, muss die beschriebene Erfindung einheitlich sein. Ein unabhängiger Patentanspruch ist uneinheitlich, wenn er in Alternativform mehrere Möglichkeiten aufzählt, die nicht zur Lösung desselben Problems dienen oder die nicht zum gleichen Resultat (z.B. zum gleichen Verfahrenserzeugnis) führen. Dazu sind die Angaben in der Beschreibung auch relevant, nämlich die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe und ihre Lösung(en), bzw. die erzielten Resultate.

Ein Mangel in der Einheitlichkeit der Erfindung kann häufig durch Aufteilung in mehrere unabhängigen Patentansprüche behoben werden, wobei dann die Einheitlichkeit des Patents als Ganzes nach Art. 52 Abs. 2 PatG gewährt werden muss (vgl. Ziff. 6, S. 139).

Für die Einheitlichkeit bei chemischen Erfindungen gelten ergänzende Regeln (vgl. Ziff. 9.6, S. 155).

6. Einheitlichkeit des Patents

6.1 Allgemeines

Während ein Patentanspruch in sich einheitlich sein muss (Art. 52 Abs. 1 PatG, vgl. Ziff. 5.6, S. 139), kann ein Patent eine Gruppe von Erfindungen enthalten, sofern diese so untereinander verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Art. 51 Abs. 2 PatG).

Die Erfindungen müssen also in einem engen Bezug zueinander stehen. Dies geht aus dem Wortlaut «Gruppe von Erfindungen» hervor. Dadurch sollen zum einen mit Blick auf die Rechtssicherheit übersichtliche Patente erteilt werden, deren Schutzumfang für Dritte mit zumutbarem Aufwand feststellbar ist. Zum anderen soll einer ungerechtfertigten Umgehung von Gebühren vorgebeugt werden.

Die Einheitlichkeit des Patents hängt von den *unabhängigen Patentansprüchen* ab (vgl. Wortlaut von Art. 52 Abs. 2 PatG). Dabei sind auch die sogenannten unechten unabhängigen Patentansprüche (vgl. Ziff. 5.3.2.1, S. 130) zu betrachten. Der technische Zusammenhang, der die Einheitlichkeit begründet, muss anhand der Patentansprüche selbst ersichtlich sein.

Eine vorläufige Beurteilung der Einheitlichkeit der Patentanmeldung wird bereits bei der Durchführung der Recherche gemacht (vgl. Teil 5, Ziff. 4, S. 87). Die definitive Beurteilung der Einheitlichkeit erfolgt in der Sachprüfung, also der Teilprüfung oder der Vollprüfung, unter Berücksichtigung der vorläufigen Beurteilung und allfälliger Argumente der Anmelderin.

Falls bei der Recherche die mangelnde Einheitlichkeit des Patentanspruchssatzes festgestellt wurde (Art. 92 Abs. 1 PatV), kann die Sachprüfung später auch ergeben, dass dieser Einwand nicht gerechtfertigt war. In diesem Fall wird für die zu Unrecht als uneinheitlich festgestellten nicht recherchierten Patentansprüche eine Zusatzrecherche durchgeführt (vgl. Ziff. 7.2, S. 146) und das Ergebnis der Anmelderin mitgeteilt. Wird hingegen festgestellt, dass der Einwand zu Recht erfolgt ist, so wird der Einwand aufrechterhalten und die Anmelderin ggf. aufgefordert, die Patentansprüche auf den recherchierten Gegenstand zu beschränken (Art. 92 Abs. 4 PatV).

Beim Mangel an Einheitlichkeit besteht die Möglichkeit, Teilanmeldungen einzureichen (Art. 57 PatG). Mangelnde Einheitlichkeit kann auch erst im Verlaufe der Sachprüfung als Folge der Überarbeitung der Patentansprüche auftreten.

Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit wird zwischen mangelnder Einheitlichkeit a priori und mangelnder Einheitlichkeit a posteriori unterschieden.

6.1.1 Mangelnde Einheitlichkeit a priori

Die Einheitlichkeit a priori ist gemäss Art. 52 Abs. 2 PatG gegeben, wenn die unabhängigen, patentierbaren Patentansprüche, unter Betrachtung der gesamten technischen Unterlagen aber ohne Berücksichtigung des weiteren existierenden Standes der Technik, eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Die Einheitlichkeit a priori wird gestützt auf dasjenige, was die Patentanmelderin als erfindungswesentlich angibt, bzw. was aus den technischen Unterlagen, einschliesslich des darin erwähnten Standes der Technik, als erfindungswesentlich hervorgeht, beurteilt.

Andernfalls ist die Patentanmeldung nicht-einheitlich «a priori».

6.1.2 Mangelnde Einheitlichkeit a posteriori

Mangelnde Einheitlichkeit a posteriori kann zwischen abhängigen Patentansprüchen auftreten, wenn der ihnen zugrunde liegende unabhängige Patentanspruch keine Merkmale umfasst, die einen Beitrag zum verfügbaren Stand der Technik leisten. In diesem Fall bietet der unabhängige Patentanspruch keinen verbindenden technischen Zusammenhang zwischen den abhängigen Patentansprüchen, weil er keine «besonderen technischen Merkmale» umfasst.

In einem solchen Fall müssen die abhängigen Patentansprüche, die direkt von dem unabhängigen Patentanspruch abhängen, eine allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, so dass die Anforderungen von Art 52 Abs. 2 PatG erfüllt sind. Ansonsten sind diese abhängigen Patentansprüche nicht-einheitlich «a posteriori».

Es kann vorkommen, dass die Recherche Stand der Technik aufdeckt, der eine von der Anmelderin in der Beschreibung angegebene Lösung des einheitlichen technischen Problems offenbart oder nahelegt.

In einem solchen Fall kann das von der Anmelderin angegebene technische Problem unter Umständen nicht länger als eine einzige allgemeine erfinderische Idee angesehen werden, die gemäss Art. 52 Abs. 2 PatG erforderlich ist.

Dieser Mangel an Einheitlichkeit zwischen unabhängigen Patentansprüchen wird ebenfalls als «a posteriori» bewertet.

6.2 Materielles

Art. 52 Abs. 2 PatG besagt, dass die Gruppe von Erfindungen «eine einzige allgemeine erfinderische Idee» verwirklichen muss.

Die allgemeine erfinderische Idee aus Art. 52 Abs. 2 PatG ist in der Regel verwirklicht bei

- technisch verwandten Lösungen derselben Aufgabe;
- technisch verwandten Lösungen vergleichbarer Aufgaben, wobei diese Aufgaben aufgrund ihres technischen Zusammenhangs unter eine «Gesamtaufgabe» fallen;
- einem ausreichenden technischen Bezug der Erfindungen zueinander (bei Patentansprüchen unterschiedlicher Kategorie).

Es gilt der Grundsatz: Kann anhand der unabhängigen Patentansprüche die Übersicht über die einzige allgemeine erfinderische Idee erhalten werden, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt. Die einzelnen Erfindungen müssen in den Rahmen dieses gemeinsamen Erfindungsgedankens passen.

Art. 41 Abs. 1 PatV präzisiert, wie die Verbindung mehrerer Erfindungen zu einer gemeinsamen erfinderischen Idee nachgewiesen werden kann: Bei Vorliegen mehrerer unabhängiger Patentansprüche muss der *technische Zusammenhang*, der diese allgemeine erfinderische Idee zum Ausdruck bringt, aus diesen Patentansprüchen selber hervorgehen. Bei diesem technischen Zusammenhang zwischen den unabhängigen Patentansprüchen muss es sich um eine technische Wechselbeziehung handeln. Diese Wechselbeziehung ist gegeben durch gleiche, oder einander entsprechende erfindungswesentliche technische Merkmale.

Besteht der technische Zusammenhang in der Übernahme von Merkmalen von vorangehenden Patentansprüchen, so kann diese Bezugnahme durch Aufzählung dieser Merkmale oder durch einen Verweis geschehen (zu Verweis und Nebenansprüchen vgl. Ziff. 5.3.2.1, S. 130). Bei Patentansprüchen verschiedener Kategorien ist der Verweis häufig die einfachste (aber nicht obligatorische) Form, um den technischen Zusammenhang durch Übernahme der Merkmale darzustellen. Beispielsweise übernimmt im Patentanspruch «2. Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses nach Patentanspruch 1» der Verweis «…nach Patentanspruch 1» die Merkmale des Erzeugnisses und zeigt damit den technischen Zusammenhang.

Die in den nachfolgenden Abschnitten aufgeführten Möglichkeiten dienen als beispielhafte Erläuterungen. Es handelt sich um eine nicht abschliessende Aufzählung annehmbarer

Kombinationen unabhängiger Patentansprüche. Dabei ist der Begriff «Kategorie» nicht eng auszulegen, sondern es fallen jeweils auch äquivalente Formulierungen darunter. Präzisierende Regeln gelten bei Anmeldungen mit chemischen Erfindungen (vgl. Ziff. 9.5.1, S. 152).

6.2.1 Patentansprüche derselben Kategorie

Grundsätzlich können von allen vier Kategorien (Art. 52 PatG) mehrere Patentansprüche im gleichen Patent vorliegen, ohne dass diese auf einen Patentanspruch einer anderen Kategorie Bezug nehmen. Bei den Anwendungs- und Verwendungsansprüchen geht allerdings in der Regel ein Verfahrens- bzw. Erzeugnisanspruch voraus, dessen Merkmale durch einen Verweis übernommen werden.

Mehrere Verfahrensansprüche

- Unter Berücksichtigung der drei Definitionselemente eines Verfahrens (Ausgangspunkt, Endpunkt, zu beschreitender Weg) sind mehrere Verfahren als einheitlich zu betrachten, wenn eines oder zwei dieser Elemente erfindungswesentlich und den Verfahren gemeinsam sind und damit den technischen Zusammenhang begründen. Jeder dieser Verfahrensansprüche ist unabhängig von den anderen Verfahrensansprüchen zu redigieren.
- Als einheitlich zu betrachten sind ebenfalls zwei Verfahren, wenn das zweite Verfahren einer Verwendung des Erzeugnisses des ersten Verfahrens gleichkommt; oder zwei Verfahren, wenn das zweite einer Anwendung des ersten Verfahrens gleichkommt.

Mehrere Erzeugnisansprüche

Mögliche Kombinationen sind:

- Aufeinander abgestimmte Erzeugnisse, die einzeln beansprucht werden, aber die in technischer Hinsicht zusammenwirken, z.B. Stecker / Steckdose oder Sender / Empfänger. Der technische Zusammenhang besteht darin, dass das eine Erzeugnis Merkmale aufweist, die erkennen lassen, dass es speziell für die Verwendung mit dem anderen Erzeugnis geeignet ist. Damit dieser Zusammenhang ersichtlich ist, muss der erste Gegenstand auf den zweiten bzw. der zweite auf den ersten Bezug nehmen.
- Zwei Erzeugnisse, die sich zusammen wie Teil und Ganzes verhalten. Voraussetzung ist, dass der Teil (also das Gemeinsame) in beiden Patentansprüchen identisch ist. Der Zusammenhang zwischen dem Teil und dem Ganzen muss zumindest aus dem zweiten Patentanspruch hervorgehen.
    - Beim «Teil» muss es sich um einen Erfindungsgegenstand handeln, der nicht nur für sich selber definiert, sondern auch für sich hergestellt und verkauft werden kann. Er muss alle Merkmale aufweisen, die er auch als Bestandteil des Ganzen hat. Auch das «Ganze» muss ein für sich geschlossener Gegenstand sein, und nicht nur eine Aneinanderreihung von einzelnen Elementen.
    - Es kann zuerst der Teil beansprucht werden und dann das Ganze; dabei braucht das Ganze nicht weiter spezifiziert zu werden (z.B. 1. Brüheinheit (für Kaffeemaschinen); 2. Kaffeemaschine mit einer Brüheinheit nach Patentanspruch

1). Es können auch mehrere Teile zuerst beansprucht werden; der Bezug zum Ganzen muss in diesem Fall erkennbar sein.

- Es kann auch zuerst das Ganze und dann der Teil beansprucht werden. In diesem Fall muss der Teil im ersteren Patentanspruch explizit umschrieben sein (1. Kaffeemaschine ausgestattet mit einer Brüheinheit; 2. Brüheinheit für eine Kaffeemaschine nach Patentanspruch 1). Der Patentanspruch für den Teil muss sämtliche erfindungswesentlichen Definitionsmerkmale des Teils enthalten, welche sich aus dem Wortlaut des Patentanspruchs für das Ganze ableiten lassen.
- Die Kombination «Teil und Ganzes» kann auch teleskopartig ausgedehnt werden (1. Teil A; 2. Gegenstand B enthaltend Teil A; 3. Gegenstand C enthaltend Gegenstand B).

- Die Kombination von Erzeugnis und Herstellungsmittel ist eher selten, da zumeist ein Verfahren dazwischen beansprucht ist. Dennoch kann diese Kombination vorkommen, wenn die Merkmale des Herstellungsmittels eindeutig erkennen lassen, dass es für die Herstellung dieses Erzeugnisses ausgebildet ist. Die entsprechende Herstellung des Erzeugnisses muss in den technischen Unterlagen offenbart sein.
- Besondere Anpassungen oder Entwicklungen eines Gegenstandes im Vergleich zu einem anderen. Solche liegen beispielsweise vor, wenn ein Merkmal A durch ein Merkmal B ersetzt ist, nicht aber wenn es ganz fallengelassen wird. Der technische Zusammenhang muss anhand der übrigen erfindungswesentlichen Merkmale ersichtlich bleiben.
- Eine Reihe von Erzeugnissen, die in Bezug zueinander stehen, ohne dass ein Verfahren beansprucht wird. Deren technischer Zusammenhang ist aber anhand der unabhängigen Patentansprüche ersichtlich. Solche Fälle treten häufig bei biotechnologischen Erfindungen auf (z.B. Gen, Genkonstrukt, Host, Protein, Medikament; vgl. Ziff. 9.6, S. 155).

Aufteilung einer einheitlichen Alternative

Könnten mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie in einem einzigen Patentanspruch zusammengelegt werden, der nach Art. 52 Abs. 1 PatG immer noch einheitlich wäre, so ist die Einheitlichkeit dieser unabhängigen Patentansprüche gegeben. Jeder dieser Patentansprüche muss aber für sich klar verständlich sein.

6.2.2 Patentansprüche unterschiedlicher Kategorie

Grundsätzlich kann zu jeder Kategorie von Patentansprüchen ein oder mehrere Nebenansprüche aus den anderen Kategorien aufgestellt werden. Dabei muss anhand der erfindungswesentlichen Merkmale ein «roter Faden» im Sinne von Art. 52 Abs. 2 PatG erkennbar sein, der sich durch die unabhängigen Patentansprüche hindurchzieht.

Bei Patentansprüchen unterschiedlicher Kategorie wird der technische Zusammenhang in der Regel durch einen Verweis ausgedrückt. Dies ist häufig einfacher und klarer, als die Merkmale des vorangehenden Patentanspruchs einzeln aufzuführen, insbesondere bei einem Nebenanspruch auf ein Verfahrenserzeugnis, auf die Verwendung eines

Verfahrenserzeugnisses oder auf ein Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung. In anderen Fällen kann der technische Zusammenhang durch die Aufzählung aller Merkmale des vorangehenden Patentanspruchs (beispielsweise bei Herstellungsverfahren eines Erzeugnisses oder Verwendung eines Erzeugnisses) oder durch die Aufzählung eines Teils der erfindungswesentlichen Merkmale gegeben sein.

Artikel 41 Abs. 2 PatV zählt zwei mögliche Kombinationen von unabhängigen Patentansprüchen unterschiedlicher Kategorie auf, bei denen die Einheitlichkeit gegeben ist:

«Diese Bedingung [des technischen Zusammenhangs gemäss Art. 41 Abs. 1 PatV] gilt insbesondere dann als erfüllt, wenn die Patentanmeldung eine der folgenden Kombinationen von unabhängigen Patentansprüchen aufweist:

a. Neben einem ersten Patentanspruch für ein Verfahren: je einen Patentanspruch für ein Mittel zu dessen Ausführung, für das Erzeugnis des Verfahrens und entweder für eine Anwendung des Verfahrens oder für eine Verwendung des Erzeugnisses;
b. Neben einem ersten Patentanspruch für ein Erzeugnis oder eine Vorrichtung: je einen Patentanspruch für ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses oder der Vorrichtung, für ein Mittel zur Ausführung des Verfahrens und für eine Verwendung des Erzeugnisses oder der Vorrichtung.»

Wie aus dem Wortlaut des ersten Satzes («… insbesondere…») hervorgeht, ist diese Aufzählung nicht abschliessend. Es handelt sich vielmehr um Fälle, bei denen die Einheitlichkeit i.d.R. gegeben ist, sofern der Wortlaut jedes Patentanspruchs erkennen lässt, dass es sich um eine dieser Kombinationen handelt.

Diese Kombinationen können auf verschiedene Art abgeändert oder ergänzt werden, ohne dass die Einheitlichkeit verloren geht:

- Es kann eine Mehrzahl von Nebenansprüchen derselben Kategorie vorliegen; beispielsweise können zu lit. a. mehrere Anwendungen des Verfahrens vorliegen, oder zu lit. b. können mehrere Herstellungen oder Verwendungen des Erzeugnisses oder der Vorrichtung beansprucht werden.
- Einzelne der gelisteten Nebenansprüche können fehlen; trotz der allfälligen «Lücke» muss aber der technische Zusammenhang ersichtlich sein.
- Zu jedem der Patentansprüche können weitere Nebenansprüche hinzugefügt werden, ohne die Einheitlichkeit zu sprengen, wenn sie zum allgemeinen Erfindungsgedanken beitragen.
- Die Reihenfolge der Nebenansprüche muss nicht derjenigen in der obigen Aufzählung entsprechen. Sie muss jedoch logisch sein, so dass klar ist, wie die einzelnen Erfindungen zusammenhängen. Das IGE verlangt Umstellungen nur, wenn sie zum Erkennen des technischen Zusammenhangs unerlässlich sind (Art. 40 Abs. 4 PatV).

Neben den Kombinationen von Art. 41 Abs. 2 PatV und den daraus ableitbaren Variationen sind noch weitere Kombinationen zulässig, solange die allgemeine erfinderische Idee (Abs. 1) erkennbar bleibt.

Im Speziellen gilt zusätzlich:

- Ein Nebenanspruch auf eine Vorrichtung oder ein Ausführungsmittel für ein Verfahren muss für dieses Verfahren speziell entwickelt worden sein; dies bedeutet aber nicht, dass diese Vorrichtung bzw. das Ausführungsmittel nicht auch für die Durchführung eines anderen Verfahrens verwendet werden könnte.
- Besteht der technische Zusammenhang nur in Bezug auf eine Ausführungsform des Verfahrens, so ist eine entsprechende Präzisierung durch Verweis auf einen abhängigen Verfahrensanspruch oder durch Spezifizierung des Verfahrens im Oberbegriff des Nebenanspruchs notwendig.
- Ein Nebenanspruch für eine Vorrichtung kann sich auch nur auf eine Stufe des Verfahrens beziehen. Ein Verweis übernimmt aber das Verfahren als Ganzes. Es ist deshalb eine Präzisierung im Oberbegriff des Nebenanspruchs notwendig.

7. Recherchebezogene Aspekte der Sachprüfung

Unter den nachfolgend aufgeführten Umständen wird während der Sachprüfung eine zusätzliche Recherche durchgeführt, deren Ergebnis der Anmelderin mitgeteilt wird.

In der Vollprüfung kann dies dazu führen, dass neuer Stand der Technik in das Prüfungsverfahren eingeführt wird.

7.1 Abschliessende Recherche im Rahmen der Vollprüfung

In Bezug auf die Neuheit umfasst der Stand der Technik auch ältere Rechte (vgl. Ziff. 2.4.1.2, S. 104), d.h. den Inhalt von früheren oder prioritätsälteren Anmeldungen für die Schweiz in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmelde- oder Prioritätsdatum vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der zu prüfenden Anmeldung liegt und die erst an oder nach diesem Datum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden (Art. 7 Abs. 3 PatG).

Wird die Recherche nach Art. 87 PatV vor Ablauf von 18 Monaten nach dem Prioritäts- oder Anmeldetag der zu prüfenden Anmeldung durchgeführt, ist es i.d.R. (noch) nicht möglich, alle existierenden älteren Rechte aufzufinden. Die Recherche nach älteren Rechten muss deshalb in der Prüfungsphase im Rahmen einer abschliessenden Recherche durchgeführt werden.

Um ältere Rechte möglichst vollständig in den Datenbanken auffinden zu können, wird die abschliessende Recherche frühestens 22 Monate nach dem Anmeldedatum der geprüften Anmeldung durchgeführt. Bei Anmeldungen, bei denen die Priorität für den gesamten Inhalt gilt, kann die Recherche frühestens 22 Monate nach dem Prioritätsdatum abgeschlossen werden.

Die abschliessende Recherche berücksichtigt auch potenziell relevanten Stand der Technik, der von anderen Patentämtern in Bezug auf Anmeldungen derselben Familie angeführt wird.

7.1.1 Abschliessende Recherche im Rahmen der vorgezogenen Vollprüfung

Wird bei einer vorgezogenen Vollprüfung festgestellt, dass die Anmeldung vor Ablauf von 22 Monaten nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldetag für die Erteilung bereit ist, wird keine abschliessende Recherche durchgeführt und die Anmelderin entsprechend informiert. Die

Anmelderin kann in diesem Fall ausdrücklich eine Verschiebung des Abschlusses der Prüfung bis nach Ablauf der 22 Monate beantragen.

7.2 Zusatzrecherchen im Rahmen der Teil- und/oder Vollprüfung

Im Rahmen der Sachprüfung kann ausserdem eine zusätzliche Recherche zur Recherche nach Art. 57*a* PatG erforderlich sein, z.B. aus den folgenden Gründen:

in der Teil- und/oder Vollprüfung:

- Wenn in der Recherchephase lediglich eine unvollständige Recherche gemäss Art. 91 PatV durchgeführt wurde und die in diesem Zusammenhang erhobenen Einwände im Rahmen der Sachprüfung erfolgreich widerlegt wurden (Art. 91 Abs. 3 PatV).

- Wenn in der Recherchephase keine Recherche durchgeführt wurde und die in diesem Zusammenhang erhobenen Einwände im Rahmen der Sachprüfung erfolgreich widerlegt wurden (Art. 91 Abs. 3 PatV).

- Wenn aufgrund eines Einwands mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung für einen bestimmten Teil der Anmeldung keine Recherche durchgeführt wurde, sich aber nachträglich herausstellt, dass der Einwand nicht gerechtfertigt war (Art. 92 Abs. 4 PatV).

- Wenn ein Bericht über den Stand der Technik ohne Anführung von Dokumenten des Standes der Technik erstellt wurde, weil die technischen Merkmale als offenkundig betrachtet wurden, diese Einschätzung jedoch später revidiert wird.

in der Vollprüfung:

- Wenn für bestimmte Merkmale kein Stand der Technik angeführt wurde, weil sie dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet wurden, sich jedoch die diesbezügliche Einschätzung ändert oder dieses allgemeine Fachwissen infrage gestellt wird.

- Ausnahmsweise, wenn ein Irrtum bei den Angaben zum Stand der Technik vorliegt oder wenn sich herausstellt, dass für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bedeutsames Material in einem technischen Bereich gefunden werden könnte, der bei der Recherche nicht berücksichtigt wurde.

8. Weitere Aspekte der Sachprüfung

8.1 Allgemeines

Der folgende Abschnitt erläutert zum einen Aspekte, die eher formale Anforderungen an die technischen Unterlagen (Ziff. 8.2, S. 147) betreffen, die aber erstmalig in der Sachprüfung geprüft werden können, und zum anderen Verfahrensaspekte (Ziff. 8.3, S. 149), die spezifisch für die Sachprüfung sind.

8.2 Weitere Anforderungen an die technischen Unterlagen

Einige Anforderungen an die technischen Unterlagen sind primär formaler Natur, haben aber auch materielle Bedeutung und können entsprechend erst in der Sachprüfung beurteilt werden. Sie finden sich in den Art. 35 - 39, 44 und 45 PatV. Exklusiv formale Bestimmungen dieser Artikel sind im Teil 2, Ziff. 3.4, S. 50 erläutert.

8.2.1 Allgemeine Regeln

Die allgemeinen Bestimmungen betreffend die technischen Unterlagen sind in Art. 35 PatV zusammengefasst. Dieser hält fest:

- Für mathematische und chemische Formeln sind die auf dem Fachgebiet üblichen Schreibweisen und Symbole zu verwenden (Art. 35 Abs. 6 PatV).
- Masseinheiten (Art. 35 Abs. 6 PatV): Es sind grundsätzlich SI-Einheiten und davon abgeleitete Einheiten gemäss der Einheitenverordnung vom 23. November 1994[34] zu verwenden. Andere Einheiten sind in den technischen Unterlagen (einschliesslich der Patentansprüche) zulässig, wenn sie zusätzlich zu den vorgeschriebenen Einheiten angegeben werden.
- Die Terminologie muss in der gesamten Anmeldung einheitlich und auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sein (Art 35 Abs. 7 PatV), vgl. auch Ziff. 3.3, S. 115 - «Terminologie».

8.2.2 Beschreibung

Die Beschreibung dient (zusammen mit den Zeichnungen) der Offenbarung der Erfindung und der Auslegung der Patentansprüche. Ergänzend zu Ziff. 3, S. 112 ist für die Beschreibung zu beachten:

- Die Bezugszeichen (Art. 39 Abs. 4 PatV) können in der Beschreibung mit oder ohne Klammer geschrieben werden.
- Marken sind in der Beschreibung (im Gegensatz zu den Patentansprüchen, vgl. Ziff. 5, S. 122) annehmbar.
- Hinweise auf unveröffentlichte schweizerische Patentanmeldungen sind nicht zulässig, wenn sie nicht vor Prüfungsabschluss durch die Nummer der veröffentlichten Anmeldung oder Patentschrift ersetzt werden können. Die Beschreibung kann Hinweise auf Patentanmeldungen anderer Ämter beinhalten. Falls sie für die Offenbarung notwendig sind, müssen die referenzierten Anmeldungen am Anmeldedatum veröffentlicht sein.

8.2.3 Titel

Der Titel dient zu Informationszwecken. Die Anforderung an den Titel, sei es für die Veröffentlichung der Anmeldung oder für die Patentschrift, als «kurze und genaue technische Bezeichnung der Erfindung» (Art. 36 PatV) wird vom IGE mit Zurückhaltung ausgelegt, jedoch wird stets darauf geachtet, dass der Titel die zulässige Länge nicht überschreitet. Er wird vom IGE (Art. 45 Abs. 1 PatV) festgelegt.

[34] SR 941.202

Der Titel darf nicht

- für den Gegenstand des ersten Patentanspruchs unzutreffend *oder* offensichtlich zu eng sein;
- eine Erfindungskategorie bezeichnen, die nicht beansprucht wird;
- so allgemein gehalten sein, dass er keinen ausreichenden Hinweis auf die Erfindung gibt;
- Phantasiebezeichnungen enthalten;
- länger als 180 Zeichen sein.

8.2.4 Zeichnungen

Die Zeichnungen bilden, zusammen mit der Beschreibung, einen wesentlichen Teil der Offenbarung. Sie müssen deshalb den allgemeinen *Anforderungen an die Offenbarung* genügen (vgl. Ziff. 3, S. 112).

Die chemischen und mathematischen Formeln, die in der Beschreibung erwähnt sind, können in Form von Zeichnungsblättern eingereicht werden.

Die Vorschriften über die Zeichnungen aus den Art. 39 PatV sind im Teil 2, Ziff. 3.4.7, S. 52. zusammengefasst. In der Sachprüfung werden folgende zusätzliche Aspekte geprüft:

- Die Führungslinien sind in jedem Fall so zu ziehen, dass klar ist, welcher Teil einer Figur zu einem bestimmten Bezugszeichen gehört.
- Massangaben durch Masslinien, wie sie in Konstruktionszeichnungen üblich sind, sind wegzulassen, falls sie eine unnötige Belastung einer Figur darstellen.
- Es genügt, wenn die Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen einfach und eindeutig sind.
- Alle Bezugszeichen, die in der Beschreibung oder den Patentansprüchen erwähnt sind, müssen auch in den Zeichnungen aufgeführt werden. Umgekehrt ist es nicht zwingend, dass alle Bezugszeichen der Zeichnungen in der Beschreibung erläutert sind, sofern sie nicht für die Offenbarung der Erfindung notwendig sind. In allen Figuren einer Patentanmeldung sind für gleiche Teile derselben Ausführungsart die gleichen Bezugszeichen zu verwenden.

8.2.5 Zusammenfassung

Inhalt, Form und Funktion der Zusammenfassung sind in Teil 2 Ziff. 3.4.8, S. 53 erläutert.

Der endgültige Inhalt der Zusammenfassung wird vom IGE festgelegt (Art. 45 Abs. 1 PatV).

Die ursprünglich eingereichte Zusammenfassung gilt als Teil der Offenbarung (vgl. Ziff. 3.2, S. 113), während die endgültige Fassung der Zusammenfassung ausschliesslich der technischen Information dient (Art. 45 Abs. 2 PatV).

8.2.6 Klassifizierung

Die vollständige Klassifizierung der Patentanmeldung (Art. 106 PatV) nach dem Strassburger Abkommen vom 24. März 1971 über die internationale Klassifikation der Erfindungspatente[35] ist zentral für die Dokumentation und die späteren Nachforschungen in Datenbanken. Sie wird bei der Durchführung der Recherche vom IGE vorgenommen. Darüber hinaus wird auch die Klassifizierung nach dem CPC-System (Cooperative Patent Classification) vorgenommen.

Die Klassierung wird vor der Patenterteilung ggf. revidiert.

8.3 Verfahrensbezogene Aspekte der Sachprüfung

Im Folgenden sind einige Aspekte des Verfahrens, welche in der Sachprüfung spezifisch gehandhabt werden, erläutert. Die allgemeinen Verfahrensaspekte sind in den Teilen 1 und 2 der Richtlinien beschrieben.

8.3.1 Auskünfte über den Stand der Technik

Auf Aufforderung des IGE muss die Anmelderin Auskünfte über den Stand der Technik erteilen, der in anderen Patentverfahren in Betracht gezogen worden ist und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der Patentanmeldung ist (Art. 108 Abs. 1 PatV).

8.3.2 Änderung der technischen Unterlagen anhand von «Rotkorrekturen»

Offensichtliche Unrichtigkeiten oder mit der Anmelderin im Rahmen einer mündlichen Besprechung beschlossene Korrekturen können als gut sichtbare Korrekturen (sogenannte «Rotkorrekturen») in die technischen Unterlagen, die der Ankündigung des Prüfungsabschlusses beigelegt sind, eingefügt werden.

8.3.3 Ankündigung des Prüfungsabschlusses

Bei einem positiven Ergebnis der Sachprüfung (vgl. Teil 2, Ziff. 10, S. 58) werden für die Patentanmeldung die definitive Klassifizierung, die definitive Fassung des Titels und der endgültige Inhalt der Zusammenfassung festgelegt. Der Prüfungsabschluss wird der Anmelderin in einer Mitteilung angekündigt. Zusammen mit der Mitteilung erhält die Anmelderin die für die Erteilung vorgesehene Fassung der technischen Unterlagen, ggf. mit den sichtbaren Rotkorrekturen, zu der sie sich bis zum mitgeteilten Datum des Prüfungsabschlusses noch äussern kann.

9. Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie

9.1 Allgemeines

Dieses Kapitel bezieht sich auf Patentanmeldungen, die Erfindungen der Chemie beinhalten. Grundsätzlich gelten alle vorangehenden Kapitel dieser Richtlinien auch für diese

[35] SR 0.232.143.1.

Patentanmeldungen. Einige Eigenheiten dieses Fachgebiets bedingen aber zusätzliche Erläuterungen. Diese betreffend insbesondere die Offenbarung, die Erfindungsdefinition und die Einheitlichkeit.

9.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit

9.2.1 Chemische Erzeugnisse

Grundsätzlich sind chemische Erzeugnisse einschliesslich chemischer Stoffe, Stoffgemische oder Arzneimittel wie andere Erfindungen patentierbar. Die gewerbliche Anwendbarkeit muss ersichtlich sein, entweder als Zweckangabe im Patentanspruch selbst oder in der Beschreibung (Art. 37 Abs. 4 PatV). Ebenso muss eine allfällig vorhandene Eigenschaftsangabe durch die Beschreibung gestützt sein.

9.2.2 Naturstoffe

Das blosse Auffinden eines Stoffes in der Natur ist nicht patentierbar, da es sich nicht um eine Erfindung, sondern um eine Entdeckung handelt (vgl. Ziff. 2.1, S. 97). Nicht ausgeschlossen von der Patentierung sind technische Verfahren zur Gewinnung eines Naturstoffes oder der Stoff selbst. Der Naturstoff ist in einem Stoffanspruch mittels seiner Struktur oder durch messbare Eigenschaften zu definieren. Auch nichtsynthetische Nukleotidsequenzen könnten als Naturstoffe betrachtet werden, für diese gelten aber in Anwendung von Art. 1*b* PatG spezielle Einschränkungen (vgl. Ziff. 10.2, S. 156).

9.2.3 Ergänzung zu Kap. 2.2.2: Ausschluss von der Patentierung

Erzeugnisansprüche und Verwendungsansprüche sind im Hinblick auf Art. 2 Abs. 2 PatG daraufhin zu prüfen, ob sie nicht ein von der Patentierung ausgeschlossenes medizinisches Verfahren beinhalten. Die Verwendung eines Erzeugnisses für die chirurgische, therapeutische oder diagnostische Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers kann nicht patentiert werden. Darunter fallen insbesondere Patentansprüche wie «Verwendung von (X) als Medikament», «Verwendung des Stoffes (I) als Mittel gegen…» oder «Verwendung von (X) zur Behandlung von Krankheit (Y)». Anders verhält es sich bei Stoffen oder Stoffgemischen zur Anwendung in einer solchen Behandlung. In diesem Fall können Erzeugnisansprüche resp. Verwendungsansprüche unter der Voraussetzung angenommen werden, dass diese nach den Vorgaben von Art. 7*c* und Art. 7*d* PatG formuliert sind. Diese Patentansprüche können für die erste medizinische Indikation und für die *zweite* und weitere medizinische Indikationen eines bekannten Wirkstoffs aufgestellt werden.

9.2.3.1 Zweckgebundene Stoffansprüche gemäss Art. 7*c* PatG

Erzeugnisansprüche (Stoffe, Stoffgemische, Arzneimittel) mit *Zweckangabe* dürfen nicht ein medizinisches Verfahren oder eine damit gleichzustellende Verwendung beanspruchen.

Annehmbar sind jedoch zweckgebundene Stoffansprüche wie z.B. «Substanz (X) zur Verwendung als Medikament» oder «Stoff (X) zur Verwendung in der Behandlung von Krankheit (Y)».

Die Zweckangabe ist bei zweckgebundenen Stoffansprüchen nicht wie üblich als «geeignet für» anzusehen, sondern als ein zusätzliches Merkmal. Dies bedeutet, dass zweckgebundene Stoffansprüche auch als abhängige Patentansprüche aufgestellt werden können.

9.2.3.2 Verwendungsansprüche; Swiss type claims gemäss Art. 7*d* PatG

Die Verwendung eines Erzeugnisses zur *Herstellung eines Mittels* zu chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Zwecken ist patentierbar. Formulierungen dieser Art werden als «*Swiss type claims*» bezeichnet.

Swiss type claims werden in der Regel für die *zweite* und weitere medizinische Indikationen eines bekannten Wirkstoffs aufgestellt. Sie können aber auch bereits für die erste medizinische Indikation aufgestellt werden.

9.2.3.3 Neuheit von Zweckgebundenen Stoffansprüchen und Swiss type claims

Stoffe und Stoffgemische, deren Anwendung in einem chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren am menschlichen oder tierischen Körper der Öffentlichkeit noch nicht bekannt gemacht wurden, gelten in Bezug auf eben diese Anwendungen als nicht dem Stand der Technik zugehörig, obschon die Stoffe / Stoffgemische als solche der Öffentlichkeit bereits bekannt sind (Art. 7*c* PatG und Art. 7*d* PatG).

9.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Offenbarung

Zu einer ausreichenden Offenbarung *neuer chemischer Stoffe* gehören alle Angaben, die die Fachperson zur Herstellung oder Gewinnung und ggf. zur Identifizierung braucht.

- Zu den Angaben über die *Herstellung* oder *Gewinnung* gehören nicht nur der Weg, sondern auch die Ausgangsstoffe oder Rohmaterialien, falls diese nicht schon im Stand der Technik bekannt sind.
- Identifizierungsangaben sind notwendig falls diese für eine Fachperson für die Herstellung oder Gewinnung notwendig sind. Dazu gehören in erster Linie messbare Eigenschaften wie z.B. der Schmelz- oder Siedepunkt, der Brechungsindex, das IR- oder NMR-Spektrum.
- Der Erfindungsgegenstand muss über den gesamten Definitionsbereich durch Beispiele in der Beschreibung gestützt sein.
- Stoffansprüche und Verwendungsansprüche gemäss Ziff. 10.3, S. 162 müssen durch die entsprechenden Daten in der Beschreibung gestützt sein.

9.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Geänderte technische Unterlagen

Bei einem neu aufgestellten Patentanspruch für einen chemischen Stoff oder bei einer nachträglichen Einschränkung eines solchen Patentanspruchs muss die Offenbarung

gemäss den Vorgaben von Ziff. 9.3, S. 151 gegeben sein. Der neue bzw. geänderte Patentanspruch muss durch entsprechende Ausführungsbeispiele gestützt sein, wobei diese in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sein müssen. Dies gilt ebenso bei der Einführung eines sogenannten Disclaimers (Ziff. 5.5.3.5, S. 137), bei der Neueinführung der Bezeichnung «neu» für die Produkte eines Herstellungsverfahrens (Ziff. 9.5.3, S. 154) oder beim Hinzufügen einer Eigenschafts- oder Zweckangabe.

Die Korrektur eines Fehlers in einer Konstitutionsformel oder einer chemischen Bezeichnung ist möglich, falls dies keine Änderung der ursprünglich enthaltenen Angaben über die Herstellung und die Identifizierung (d.h. die ursprüngliche Offenbarung) zur Folge hat. Dies kann auch in einer neuen Konstitutionsformel resultieren.

9.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Patentansprüche

Die chemische Nomenklatur muss eindeutig sein und den aktuell gebräuchlichen Definitionen entsprechen, ggf. durch Angabe einer Literaturstelle.

Unklar sind insbesondere willkürliche Definitionen und unbestimmte Begriffe wie «Derivate» oder «verwandte Stoffe», ausser die unbestimmten Begriffe sind weiter spezifiziert, (z.B. zusammen mit einer Formel «Pyrimidinderivate der Formel (I)»), oder im Fachgebiet klar abgegrenzt (z.B. «Cellulosederivate»).

Bezeichnungen von bisher unbekannten Stoffen oder von Stoffen unbekannter Konstitution in Patentansprüchen müssen in der Beschreibung präzisiert sein. Eigenschaftsangaben in der Erfindungsdefinition müssen von einer Fachperson mit zumutbarem Aufwand überprüfbar sein.

9.5.1 Stoffansprüche

Stoffansprüche sind Erzeugnisansprüche für einen chemischen Stoff, oder für eine Mehrzahl von jeweils einzelnen chemischen Stoffen, d.h. für Substanzen einer bestimmten Konstitution, wobei diese Konstitution bekannt ist oder nicht. Eine Mehrzahl von Stoffen im gleichen Patentanspruch entspricht Alternativen.

Erfindungsdefinition bei Stoffansprüchen

Die häufigste Art der Definition bei Stoffansprüchen ist die Angabe einer chemischen Strukturformel, mittels welcher die Struktur detailliert definiert wird, oder als «Markush-Formel» welche Einzelheiten offenlässt (z.B. die Anordnung von Substituenten) oder nur eine Teilformel ist. Ein Ersatz oder eine Ergänzung der Strukturformel durch chemische Bezeichnungen ist möglich, z.B. «Tetracycline, die in 5-Stellung eine Dihalogenmethylgruppe tragen». Zusätzlich ist es möglich, den Verwendungszweck zu nennen, z.B. «Insektizide der Formel (I)…» um die gewerbliche Anwendung zu zeigen (siehe Ziff. 9.2.1, S. 150).

Wenn die Struktur nicht gänzlich bekannt ist oder wenn eine Formel nicht ausreicht, z.B. weil eine bestimmte Modifikation beansprucht wird, muss die Definition mittels charakteristischen physikalischen oder chemischen *Eigenschaften* (sog. Parameter) erfolgen, z.B. «Polymere mit Einheiten der Formel, die einen Viskositätsindex von ... und einen Erweichungspunkt von

... aufweisen.» , wobei dies auch mit einem Hinweis auf eine Figur möglich ist, z.B. «Antibiotikum mit einem IR-Spektrum gemäss Figur 1».

Chemische Stoffe mit salzbildenden Gruppen schliessen diese in der Regel implizit mit ein, d.h. ohne die salzbildenden Gruppen explizit zu nennen. Falls die Erfindung auf ein bestimmtes Salz eingeschränkt werden soll, ist eine Präzisierung unerlässlich (z.B. «Amine der Formel (I) und ihre physiologisch verträglichen Salze»).

Ein Stoffanspruch kann in der *Einzahl* oder in der *Mehrzahl* definiert sein («Verbindung *oder* Verbindungen der Formel (I)»).

Abhängige Stoffansprüche

Spezielle Ausführungsformen von Verbindungen sind durch abhängige Patentansprüche zu definieren, z.B. «2-Amino-4-dichlor-acetamido-benzoesäure als Verbindung nach Patentanspruch 1», und nicht durch (unechte) unabhängige Patentansprüche.

Stoffansprüche mit Herstellungsmerkmalen («product by process claims»)

Für die Definition von chemischen Stoffen oder biotechnologischen Erzeugnissen (vgl. Ziff. 10.5.3, S. 165) sind in Ausnahmefällen Herstellungsmerkmale zulässig, aber nur dann, wenn eine Definition mittels Erzeugnismerkmalen (d.h. durch Struktur oder durch Eigenschaften) nicht ausreichend möglich ist. Da die eindeutige Unterscheidung von Verfahrens- und Erzeugnisansprüchen notwendig ist (Art. 52 Abs. 1 PatG) und in diesen Fällen der chemische Stoff absolut (d.h. verfahrensunabhängig) und nicht bloss dessen Herstellung beansprucht wird, müssen solche Patentansprüche die unbestimmte Form aufweisen, z.B. «erhältlich durch...» und nicht «hergestellt durch...».

Die Einheitlichkeit eines Stoffanspruchs

Enthält ein Patentanspruch einen einzigen Stoff oder eine Gruppe von Stoffen, welche unter eine einheitliche Formel fallen, so ist dieser einheitlich, unabhängig davon, ob die Beschreibung eine oder mehrere Verwendungen angibt. Eine Strukturformel ist einheitlich, wenn alle Stoffe mindestens ein wesentliches oder charakteristisches Strukturelement gemeinsam haben.

Enthält ein Patentanspruch eine generelle Strukturformel, deren variable Bestandteile nicht einheitlich definiert sind, so ist die Einheitlichkeit des Patentanspruchs gegeben, wenn alle Stoffe mindestens eine gemeinsame Verwendung aufweisen. Weitere unterschiedliche Verwendbarkeiten einzelner Stoffe sind möglich.

Enthält ein Patentanspruch eine abgegrenzte Gruppe von Stoffen, die untereinander eine strukturelle Verwandtschaft aufweisen, welche durch eine Eigenschaft definiert sind (z.B. grüne Azofarbstoffe), so kann diese Eigenschaft als Einheitlichkeitskriterium berücksichtigt werden, wenn diese Eigenschaft eine Rolle bei der gemeinsamen Verwendung spielt (vgl. Ziff. 10.2, S. 156). Diese gemeinsame Verwendung kann auch allgemein umschrieben sein (z.B. Insektizide, Farbstoffe).

Enthält ein Patentanspruch Stoffe einer Gruppe, die alle als «Zwischenprodukte» bezeichnet sind, so müssen in der Beschreibung allgemeine Angaben über ihre Weiterverarbeitung vorliegen. Die Einheitlichkeit dieses Patentanspruchs ist gegeben, wenn die Zwischenprodukte zu einer (im obigen Sinne) einheitlichen Gruppe von Endstoffen führen

(sei es auf einem einzigen oder auf verschiedenen Wegen), oder wenn eine einheitliche Art der Weiterverarbeitung erwähnt wird, die zu gleichen oder verschiedenen Endstoffen führen kann.

Ein Patentanspruch der Stoffe mit gleicher Verwendbarkeit und Zwischenprodukte für die Herstellung dieser Stoffe ist nicht einheitlich.

Ein Patentanspruch mit Verbindungen einer einheitlichen Gruppe für therapeutische, chirurgische und/oder diagnostische Zwecke (Stoffanspruch oder zweckgebundener Stoffanspruch) ist auch dann einheitlich, wenn zwei oder mehrere näher definierte Indikationen alternativ aufgezählt sind.

9.5.2 Erzeugnisansprüche mit Stoffgemischen

Ist ein Stoffgemisch in einem Erzeugnisanspruch als «*bestehend aus* den Komponenten A, B, C, …» mit entsprechenden Mengenangaben definiert, ist das Vorhandensein einer weiteren Komponente ausgeschlossen. Daraus folgt, dass die Mengenangaben 100% ergeben müssen, ansonsten ist die Erfindungsdefinition unklar. Dies gilt insbesondere auch für Legierungen. Ist das Stoffgemisch als «einschliessen»*,* «umfassen» oder «enthalten» definiert, können noch weitere Komponenten vorhanden sein.

Fakultative Mischungskomponenten der Art «0 bis x% des Stoffes A», «bis x% des Stoffes A» oder «gegebenenfalls bis x% A» sind für beide Möglichkeiten «enthalten» wie «bestehen aus» möglich, da sie mögliche Alternativen darstellen. Dies gilt auch für Merkmale wie «*ca. x%* des Stoffes A» sofern es sich nicht um eine unbestimmte Bereichsangabe handelt. z.B. «von ca. x% bis ca. y%» (vgl. auch Ziff. 5.5.3.3, S. 136).

Stoffgemische können eine beliebige Anzahl Komponenten (fakultative oder stets vorhandene) enthalten.

9.5.3 Verfahrensansprüche

Definition bei Verfahrensansprüchen

Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen müssen mittels aller drei Hauptmerkmale (Ausgangsstoffe, Endstoffe und Operationen) definiert sein. Weitere, zusätzliche Merkmale (Reaktionsbedingungen, Katalysatoren) sind möglich.

In Analogie zu den Erzeugnisansprüchen (vgl. Ziff. 9.5.3, S. 154) sind Angaben der Art «bei rund 60°C» möglich, da für eine Fachperson klar ist, wie diese aufzufassen sind. Dabei darf es sich aber nicht um eine unbestimmte Bereichsangabe handeln (sofern es sich nicht um eine unbestimmte Bereichsangabe handelt (vgl. Ziff. 5.5.3.3, S. 136).

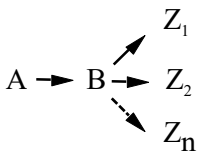
Das Merkmal «neu» ist für Endstoffe eines Herstellungsverfahrens zulässig, da es sich um eine mögliche Einschränkung handelt, bspw. «…Verbindungen…, soweit sie noch neu sind».

Einheitlichkeit eines Patentanspruchs mit mehreren Herstellungsverfahren

Ein unabhängiger Verfahrensanspruch ist uneinheitlich, wenn er ausgehend von verschiedenen Ausgangsstoffen für bestimmte Endstoffe in alternativer Form mehrere Herstellungsarten aufzählt, die sich sowohl durch die Ausgangsstoffe wie auch durch die

Operationen voneinander unterscheiden. Denn in diesem Fall handelt es sich um unterschiedliche Erfindungen.

Bei einem mehrstufigen Verfahren beginnend mit gleichen Ausgangsstoffen zur Herstellung einer Gruppe von Endstoffen Z (Z_1, Z_2 ... Z_n) kann ein Patentanspruch nach dem Grundschema



aufgestellt werden. Dabei ist das Verfahren im Abschnitt A → B für die Endstoffe Z_1, Z_2 ... Z_n identisch. Das Verfahren kann sowohl im Abschnitt A → B wie auch im Abschnitt B → Z mehrstufig sein.

Möglich ist auch eine Variante, bei der die eine Zielverbindung Z_1 gleichzeitig auch ein Zwischenprodukt nach dem Schema A→ Z_1→ Z_2 darstellt.

9.6 Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheitlichkeit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG

Einheitlichkeit einer Patentanmeldung

- Patentanmeldungen mit verfahrensunabhängigen Stoffansprüchen enthalten in der Regel den Stoffanspruch am Anfang, da er der «breiteste» Patentanspruch ist. Möglich sind ein oder mehrere Nebenansprüche für die Herstellung dieser Stoffe oder einzelner Vertreter davon. Die Endstoffe dieser Herstellungsverfahren bilden den technischen Zusammenhang zum Stoffanspruch.

  Es ist auch möglich, mehrere Nebenansprüche für die Herstellung eines Stoffes oder einer Gruppe von Stoffen aufzustellen, selbst wenn die Ausgangsstoffe und Operationen verschieden sind.

  Verfahrensansprüche mit einem Verweis auf einen vorangehenden Verfahrensanspruch müssen sämtliche Merkmale, d.h. sämtliche Stufen des vorangehenden Patentanspruchs, miteinbeziehen.

- Patentanmeldungen ohne verfahrensunabhängige Stoffansprüche sind nicht auf einen absoluten Stoffschutz gerichtet. Möglich sind mehrere Herstellungsverfahren derselben Verbindungen (oder eines Teils davon), wobei bei diesen Varianten die erfindungswesentlichen Merkmale, die die allgemeine erfinderische Idee begründen, die Ausgangsstoffe und/oder den Operationen sind.

  Weitere Nebenansprüche sind möglich, wobei der technische Zusammenhang zum vorangehenden Verfahrensanspruch klar sein muss:

  - Für die Herstellung der Ausgangsstoffe sind Verfahrens- oder Anwendungs-nebenansprüche möglich, z.B. «Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 auf Verbindungen, die durch Umsetzung von … hergestellt werden».

- Für die Weiterverarbeitung von Verfahrensprodukten sind Nebenansprüche möglich, entweder als Verwendung des Verfahrensprodukts (z.B. «Verwendung der nach dem Verfahren gemäss Patentanspruch 1 hergestellten Verbindungen ... zur Herstellung von ... durch…») oder für die Herstellung weiterer Stoffe (z.B. «Verfahren zur Herstellung von ..., dadurch gekennzeichnet, dass man die nach dem Verfahren gemäss Patentanspruch 1 erhaltenen Verbindungen...»).
- Möglich sind auch Nebenansprüche zu Ausgangsstoffen oder Zwischenprodukten, falls das es sich um solche handelt, z.B. «Verbindung der Formel (I) als Zwischenprodukt im Verfahren nach Patentanspruch 2».
- Es sind auch Kombinationen der vorgenannten Beispiele möglich.

10. Biotechnologische Erfindungen

10.1 Allgemeines

Dieses Kapitel bezieht sich auf Patentanmeldungen mit Erfindungen auf den Gebieten der Gentechnologie, der Mikrobiologie, der Molekularbiologie und Teilen der Biochemie. Diese werden gesamthaft als biotechnologische Erfindungen bezeichnet. Sie können definiert werden als Erfindungen, die zum Gegenstand haben:

- ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder
- ein Verfahren, das biologisches Material herstellt, bearbeitet oder verwendet.

Als «biologisches Material» wird jedes Material bezeichnet, das genetische Information enthält und sich selber reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.

Zu den biotechnologischen Erfindungen gehören insbesondere solche im Zusammenhang mit Nukleotidsequenzen (z.B. Genen) und Mikroorganismen, aber auch Erfindungen, die Tiere und Pflanzen betreffen. Darunter fallen u.a.: Bakterien, Plasmide, Viren, einzellige Pilze (Hefen), Algen, Protozoen und menschliche, tierische und pflanzliche Zellen; mit anderen Worten: für das blosse Auge nicht sichtbare, zumeist einzellige Organismen.

Grundsätzlich gelten alle vorangehenden Kapitel dieser Richtlinien auch für diese Patentanmeldungen. Einige Eigenheiten dieses Fachgebiets bedingen aber zusätzliche Erläuterungen. Diese betreffend insbesondere die Patentierbarkeit, die Offenbarung, die Erfindungsdefinition und die Einheitlichkeit.

10.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit

Für biotechnologische Erfindungen gelten grundsätzlich dieselben Grundvoraussetzungen für die Patentierbarkeit wie bei den anderen Erfindungen. Für biotechnologische Erfindungen sind insbesondere die Zugehörigkeit zum Gebiet der Technik und die Wiederholbarkeit von grosser Bedeutung: Die Erfindung muss planmässig wiederholt werden können, was aus den technischen Unterlagen nachvollziehbar hervorgehen muss. Die Wiederholbarkeit steht somit im Zusammenhang mit der Offenbarung, weshalb dies in Kapitel 10.3, S. 162

detaillierter erläutert wird. Zum Begriff der Erfindung gehört bei Nukleotidsequenzen und Proteinen ferner die Funktion dieser Sequenz, resp. dieses Proteins.[36]

10.2.1 Menschlicher Körper; Bestandteile des menschlichen Körpers

Der menschliche Körper ist in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung nicht patentierbar (Art. 1*a* Abs. 1 PatG). Die Entstehung und Entwicklung beginnt bereits bei der Kernverschmelzung, umfasst somit auch das ungeborene Leben, also den Embryo und den Fötus und endet mit der Feststellung des Todes. Ebenfalls nicht patentierbar sind totipotente Zellen, die das Potenzial haben, sich zu einem lebenden Menschen zu entwickeln.

Bestandteile des menschlichen Körpers in ihrer natürlichen Umgebung sind nicht patentierbar, da es sich hier lediglich um eine Entdeckung handeln würde. Solche Bestandteile sind jedoch patentierbar, wenn sie isoliert oder auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnen wurden. Zudem muss ein technischer Nutzeffekt (also eine nützliche Wirkung oder Eigenschaft) angegeben werden (Art. 1*a* Abs. 2 PatG). Erst damit liegt die Erfindung vor. Dies bedeutet auch, dass der technische Nutzeffekt Teil der Erfindung bildet und damit in den ursprünglich eingereichten Unterlagen enthalten sein muss (im Unterschied zu den ggf. benötigten Erläuterungen zur gewerblichen Anwendbarkeit). Solche Erfindungen dürfen ferner nicht gegen Art. 2 Abs. 1 PatG (öffentliche Ordnung, gute Sitten) verstossen (vgl. Ziff. 10.2.3, S. 158). Obwohl auch Gene als Bestandteile des menschlichen Körpers angesehen werden können, sind sie Kraft Art. 1*b* Abs. 1 PatG nicht patentierbar (s. nachfolgenden Abschnitt).

10.2.2 Natürlich vorkommende Gensequenzen; davon abgeleitete Sequenzen

Patentansprüche auf Sequenzen oder Teilsequenzen natürlich vorkommender Gene sind sowohl in ihrer natürlichen Umgebung wie auch in isolierter Form (als genomische DNA) nicht zulässig. Art. 1*b* Abs. 1 PatG umfasst dabei nicht nur Sequenzen menschlichen Ursprungs, sondern auch tierische und pflanzliche Sequenzen.

Patentierbar sind hingegen Sequenzen, die sich von einer natürlich vorkommenden Sequenz ableiten (Art. 1*b* Abs. 2 PatG). Unter «abgeleiteter Sequenz» wird jede Sequenz verstanden, die ausgehend von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens erhalten wird und mit dieser funktionsäquivalent ist. Darunter fallen insbesondere cDNA, RNA, Polypeptide und Proteine.

Eine patentierbare Erfindung liegt bei abgeleiteten Sequenzen nur vor, wenn die Sequenzen isoliert oder auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnen worden sind und nur falls eine Funktion in der Beschreibung glaubhaft offenbart ist. Da diese Funktion Teil der Erfindung ist, muss sie bereits in den ursprünglich eingereichten Unterlagen enthalten sein (vgl. Art. 49 Abs. 2 lit. b PatG).

Der Ausdruck «Funktion» beschreibt jede Eigenschaft einer Sequenz, die kausal zu einem in der Technik nutzbaren Resultat beiträgt. Wird eine abgeleitete Sequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins (oder eines Teils eines Proteins) verwendet, so ist nicht nur

[36] s. Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Patentgesetzes vom 23. November 2005, BBl 2006 I S. 44f.

dieses Protein anzugeben, sondern auch dessen Funktion. Wird eine Nukleotidsequenz nicht zur Herstellung eines Proteins verwendet, so kann die anzugebende Funktion beispielsweise darin bestehen, dass die Sequenz eine bestimmte Aktivität als Transkriptionspromotor aufweist. Allgemein gehaltene und spekulative Angaben zur Funktion reichen nicht aus. Die Funktion muss hinreichend spezifiziert, substanziell und glaubhaft sein, wobei das IGE dafür ggf. zusätzliche Informationen oder Unterlagen bei der Anmelderin einverlangt (Art. 13 VwVG),

Der Schutz aus einem Patentanspruch auf eine Nukleotidsequenz, die sich von einer Gensequenz ableitet, ist auf die Sequenzabschnitte beschränkt, welche die im Patent beschriebene Funktion erfüllen (Art. 8*c* PatG). Aus dem Wortlaut von Art. 8*c* PatG geht im Umkehrschluss hervor, dass Aminosäuresequenzen nicht umfasst sind. Damit der Schutzbereich bei abgeleiteten Nukleotidsequenzen klar ist, muss nachvollziehbar sein, welche Sequenzabschnitte funktionsrelevant sind, wobei die Patentansprüche keine nicht relevanten Sequenzabschnitte enthalten dürfen.

Enthält die Offenbarung Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen, muss zum Anmeldezeitpunkt ein Sequenzprotokoll vorhanden sein, welches Anhang C der Verwaltungsvorschriften des PCT[37] entspricht (Art. 38 PatV, vgl. Teil 2, Ziff. 3.4.2, S. 50 und 3.4.5, S. 51). Ein nach dem Anmeldedatum eingereichtes Sequenzprotokoll wird nicht in die Beschreibung aufgenommen (Art. 38 Abs. 2 PatV).

10.2.3 Öffentliche Ordnung, gute Sitten, Menschenwürde, Würde der Kreatur

Art. 2 Abs. 1 PatG schliesst sämtliche Erfindungen vom Patent aus, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen. Dazu gehören auch die Verletzung der Menschenwürde oder die Missachtung der Würde der Kreatur. Für biotechnologische Erfindungen wird dies präzisiert, wobei nachstehende Liste nicht abschliessend ist:

«…Insbesondere werden keine Patente erteilt für:

a. Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen und die damit gewonnenen Klone;

b. Verfahren zur Bildung von Mischwesen unter Verwendung menschlicher Keimzellen, menschlicher totipotenter Zellen oder menschlicher embryonaler Stammzellen 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;

f. die Verwendung menschlicher Embryonen zu nicht medizinischen Zwecken;

[37] SR 0.232.141.11.

g. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, diesen Tieren Leiden zuzufügen, ohne durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt zu sein, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.»

Wie aus dem Wortlaut von Bst a. bis d. und g. hervorgeht, sind nicht nur die jeweiligen Verfahren, sondern auch die daraus entstehenden Erzeugnisse von der Patentierung ausgeschlossen.

Gemäss Art. 2 PatG sind alle Erfindungen von der Patentierung ausgeschlossen, die die Menschenwürde verletzen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Erfindungen, die die Würde der Kreatur missachten. Letzteres ist nur dann der Fall, wenn eine qualifizierte Beeinträchtigung der Würde vorliegt, die nicht durch schutzwürdige Interessen aufgewogen wird.

Die Ausschlussgründe beziehen sich nicht nur auf die Patentansprüche, sondern auf die ganze Offenbarung. Der obenstehende Artikel (ausser lit. g) bezieht sich auf biotechnologische Erfindungen im Zusammenhang mit dem Menschen. Bei breit gefassten Begriffen, die auch Menschen umfassen können, wie bspw. «Säugetiere», muss in der Anmeldung präzisiert werden, dass Menschen ausgeschlossen sind.

Erläuterungen zu den einzelnen Buchstaben

- Zu lit. a: Unter Klonen wird die künstliche Erzeugung genetisch identischer Wesen verstanden (Art. 2 lit. l FMedG[38]). Dazu gehören das Embryonensplitting und der Zellkerntransfer. Der Ausdruck «Verfahren zum Klonen» schliesst sowohl das reproduktive, als auch das therapeutische Klonen ein.
- Zu lit. b: Es werden diejenigen Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen, bei denen Organismen entstehen, die in allen Geweben gemischt sind. Es sind also Mischwesen, deren Zellen das Erbgut von Tier und Menschen vereinigen, bzw. «mischen». Es sind die Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen, die menschliche Keimzellen oder menschliche totipotente Zellen zur Herstellung eines Mischwesens verwenden. Ebenfalls nicht patentierbar sind Verfahren, die durch Injektion menschlicher embryonaler Stammzellen in eine tierische Blastozyste oder durch Injektion tierischer embryonaler Stammzellen in eine menschliche Blastozyste entstehen. Ebenfalls von der Patentierung ausgeschlossen sind die durch diese Verfahren hergestellten Mischwesen. Nicht jedes tierische Lebewesen, das einen Bestandteil menschlichen Ursprungs (z.B. ein einzelnes Gen menschlichen Ursprungs) aufweist, ist von der Patentierung ausgenommen. Namentlich sind transgene Tiere oder solche Tiere, die menschliche Organe in sich tragen, nicht von der Patentierung ausgenommen.
- Zu lit. 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 genetisch identisches Wesen erzeugt wird. Die Parthenogenese und deren Erzeugnisse werden jedoch betreffend den Ausschluss von der Patentierung dem Klonen gleichgestellt.

[38] SR 810.11.

- Zu lit. d: Darunter fällt namentlich die Keimbahntherapie, d.h. 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 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 (sogenannte 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.
- Zu lit. e: Die Konservierung und Kultivierung von unveränderten embryonalen Stammzellen und die Kultivierung zu embryonalen Stammzelllinien gelten nicht als Veränderung und sind damit nicht patentierbar. Dagegen unterliegen genetisch modifizierte oder durch andere Prozesse veränderte embryonale Stammzellen bzw. Stammzelllinien mangels biologischer Identität nicht dem Ausschlussgrund von lit. e.
- Zu lit. f: Unter diesen Ausschlussgrund fallen nur Erfindungen, die eine Verwendung beinhalten. Erzeugnisansprüche auf menschliche Embryonen sind nach Art. 1a Abs. 1 PatG zu prüfen (vgl. Ziff. 10.2.1, S. 157). Von der Patentierung ausgeschlossen sind sämtlich Verwendungen menschlicher Embryonen, sofern es sich nicht um medizinische Zwecke handelt. Dabei umfasst der Begriff «Embryo» alle Phasen von der Kernverschmelzung bis zur Geburt. Der Begriff "medizinisch" beinhaltet die Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen. Die Gewinnung von embryonalen Hirnzellen aus abgetriebenen Embryonen für die Parkinsontherapie ist ein Beispiel für eine zulässige medizinische Verwendung von Embryonen.
- Zu lit. g: Ausgeschlossen von der Patentierung sind Erfindungen, deren Verwertung einem Tier Schmerz, Leiden oder Schäden zufügen würde, die nicht als notwendige Voraussetzung zur Linderung des Leidens von anderen Tieren oder von Menschen gerechtfertigt werden könnte. Ebenfalls ausgeschlossen sind Erfindungen, die unweigerlich zu ernsten Schäden für Mensch und Umwelt führen würden.

10.2.4 Medizinische Verfahren

Bzgl. Patentierbarkeit von medizinischen Verfahren (Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG) im Zusammenhang mit biotechnologischen Erfindungen gilt Ziff. 2.2.2.2, S. 100, wobei zentral ist, ob die beanspruchten Verfahren (z.B. somatische Gentherapie) Schritte enthalten, die am menschlichen oder tierischen Körper durchgeführt werden.

Bzgl. Erzeugnisansprüche mit Zweckangaben und Verwendungsansprüche gilt Kapitel 9.2.3, S. 150 analog.

10.2.5 Pflanzensorten und Tierrassen; mikrobiologische Verfahren; Züchtungsverfahren

Pflanzensorten und Tierrassen sind nicht patentierbar (Art. 2 Abs. 2 lit. b PatG). Dies gilt nur für Pflanzen oder Tiere als Pflanzensorte bzw. Tierrasse. Unter Pflanzensorte und Tierrasse wird das letzte Taxon in der Taxonomie des Pflanzen- bzw. Tierreiches verstanden. Patentierbar sind daher nur die Erfindungen, deren technische Ausführbarkeit nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist. Somit sind Patentansprüche auf Tiere oder Pflanzen zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 1 PatG und 50 PatG erfüllt sind und wenn die Patentansprüche bezüglich der Rasse bzw. Sorte keine rassen- bzw. sortenspezifische Merkmale enthalten. Die Patentansprüche können somit ausser einer etwaigen Spezifikation des Erfindungsgegenstandes (beispielsweise Weizen, Kartoffeln) nur solche Merkmale enthalten, deren Gesamtheit für mehrere Tierrassen bzw. Pflanzensorten zutrifft.

Wird beispielsweise ein Gen gefunden, das in bestehende Kartoffelsorten eingebaut werden kann, um deren Resistenz gegen bestimmte Schädlinge zu erhöhen, so kann der Patentanspruch die neue «Familie» der modifizierten Kartoffeln umfassen, die dieses Gen enthält, nicht jedoch die Kartoffelsorte. Patentierbar ist jedoch das Verfahren, wie diese Resistenz in die Pflanze oder Pflanzensorte eingebracht werden kann. Ebenfalls zulässig sind Patentansprüche auf Pflanzensorten als unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens (Art. 8*a* Abs. 1 PatG). Zu den patentierbaren Erfindungen zählen die *mikrobiologischen Verfahren* und die damit gewonnenen Erzeugnisse (auch wenn es sich z.B. um eine Pflanzensorte handelt). Dazu zählen Verfahren unter Verwendung oder Vermehrung von Mikroorganismen, aber auch die gezielte Veränderung des Genoms von Organismen.

Sämtliche rein *biologischen Verfahren* werden nicht als technisch betrachtet und sind deshalb nicht patentierbar. Die Verfahren zur Züchtung von Tieren und Pflanzen sind nicht patentierbar, falls sie «im Wesentlichen biologisch» sind. (Art. 2 Abs. 2 lit. b PatG). Solche Verfahren sind unter der Voraussetzung patentierbar, dass das Verfahren neben vielen biologischen Schritten auch mindestens einen nichtbiologischen (also technischen) Schritt aufweist, der für die Lösung der gestellten Aufgabe notwendig ist. Solche Schritte können beispielsweise sein: Bestrahlung, Temperaturschock, Beschneiden und Aufpfropfen von Pflanzen. Das Verfahren muss als Ganzes wiederholbar sein, auch wenn es biologische Schritte (z.B. Selektion, Kreuzung) enthält.

Patentierbar sind technische Verfahren, bei denen ein Tier oder eine Pflanze nur als Hilfsmittel eingesetzt wird (z.B. Gewinnung von Serum), sowie Verfahren, die nicht den eigentlichen Züchtungsvorgang betreffen (z.B. Behandlung von Samen, von Erntegut, Düngung).

NB: Der Schutz von Pflanzensorten ist durch das Bundesgesetz über den Schutz von Pflanzenzüchtungen[39] geregelt.

[39] SR 232.16.

10.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Offenbarung

Betrifft die Erfindung biotechnologisches Material als *Erzeugnis*, ist dieses in Analogie zur Offenbarung chemischer Stoffe (vgl. Ziff. 10.4, S. 164) so zu offenbaren, dass die Fachperson durch Studium der technischen Unterlagen alle notwendigen Angaben zur Herstellung oder Gewinnung dieses Erzeugnisses bzw. zu dessen Identifizierung erhält (Art. 50 PatG). Dazu sind in der Regel Ausführungsbeispiele notwendig, die diese Herstellung bzw. Gewinnung und Identifizierung des Erzeugnisses in nacharbeitbarer Weise für die gesamte Breite des Schutzbereichs beschreiben. Betrifft die Erfindung eine Gruppe von Erzeugnissen, so muss die Übertragung der beschriebenen Methode auf die gesamte Gruppe glaubhaft sein.

Bei den Herstellungsverfahren biotechnologischer Erzeugnisse müssen nicht nur die Verfahrensschritte, sondern auch die Ausgangsmaterialien angegeben werden.

10.3.1 Hinterlegung als Ergänzung der Offenbarung; Wiederholbarkeit

Spezielle Regeln gelten für die Offenbarung von biologischem Material (Art. 50*a* PatG):

- Wird das biologische Material in der Patentanmeldung als bekannt, d.h. der Öffentlichkeit zugänglich und damit als Stand der Technik bezeichnet, so genügt die Angabe des vollständigen Namens, allenfalls ergänzt mit einem Literaturhinweis, wobei auch ein Hinweis auf eine Hinterlegung, die am Anmelde- oder Prioritätstag frei zugänglich war, möglich ist.
- Geht aus den technischen Unterlagen nicht klar hervor, ob das biologische Material vorbekannt ist, muss die Patentanmelderin belegen, dass das biologische Material am Anmeldedatum der Öffentlichkeit zugänglich gewesen sei.
- Bei nicht vorbekanntem biologischen Material oder bei Unklarheit bzgl. öffentlicher Zugänglichkeit gilt: Umfasst die Erfindung die Herstellung oder die Verwendung des biologischen Materials, und kann die Erfindung in der Beschreibung nicht ausreichend offenbart werden, so sind die Angaben über die wesentlichen Merkmale des biologischen Materials durch die Hinterlegung dieses Materials bei einer Sammelstelle sowie einen Hinweis in der Beschreibung auf diese Hinterlegung zu vervollständigen (Art. 50*a* Abs. 1 PatG). Die Beschreibung muss aber dennoch die weiteren Angaben des Verfahrens oder der Verwendung enthalten, damit dieses reproduziert werden kann.
- Erzeugnisansprüche auf biologisches Material sind ein Spezialfall: Die Erfindung als Beitrag zum Stand der Technik besteht in diesem Fall im neuen Erzeugnis selbst. Als Herstellungsmethode reicht es für Dritte, das biologische Material vermehren zu können, da die Vermehrung in der Praxis häufig einfacher ist als die erstmalige Gewinnung. In diesen Ausnahmefällen wird von der strikten Anforderung der Wiederholbarkeit einer Erfindung abgewichen. Bei solchen Erfindungen kann deshalb die Offenbarung durch die Hinterlegung einer Probe dieses Materials und durch einen Hinweis in der Beschreibung auf diese Hinterlegung vervollständigt oder ersetzt werden (Art. 50*a* Abs. 2 PatG).
- Die Hinterlegung einer Probe des biologischen Materials muss spätestens am Anmeldedatum (bzw. am Prioritätsdatum) erfolgt sein (Art. 50*a* Abs. 3 PatG). Die Beschreibung muss in der ursprünglichen Fassung die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung enthalten (Art. 61 PatV). Das Aktenzeichen kann innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldedatum (bzw. dem Prioritätsdatum)

nachgereicht werden (Art. 63 PatV). Das IGE führt eine Liste der anerkannten Hinterlegungsstellen. Diese Liste ist nicht abschliessend.

10.3.2 Angabe der Quelle genetischer Ressourcen und traditionellen Wissens über solche Ressourcen

Ein Patentgesuch muss Angaben über die Quelle einer genetischen Ressource enthalten, sofern die Erfindung direkt darauf beruht und die Anmelderin bzw. Erfinderin Zugang zu dieser Ressource hatte. Gleiches gilt für traditionelles Wissen über solche Ressourcen (Art. 49*a* PatG).

Genetische Ressourcen werden dabei so verstanden, wie diese im Übereinkommen über die Biologische Vielfalt (CBD) definiert sind, nämlich als «genetisches Material von tatsächlichem oder potentiellem Wert». «Genetisches Material» ist als «jedes Material pflanzlichen, tierischen, mikrobiellen oder sonstigen Ursprungs, das funktionale Erbeinheiten enthält» definiert (Art. 2 CBD). Nicht zu den genetischen Ressourcen im Rahmen der CBD zählen hingegen genetische Ressourcen des Menschen. «Traditionelles Wissen» kann umschrieben werden als Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche von eingeborenen oder lokalen Gemeinschaften, welche über Generationen geschaffen, weitergegeben und angepasst wurden.

Zu beachten ist, dass die Erfindung selbst nicht zwingend eine genetische Ressource sein muss; sie muss lediglich direkt auf einer genetischen Ressource beruhen. Folglich können zum Beispiel auch Wirkstoffe biologischer Herkunft in einer Patentanmeldung die Offenlegung der Quelle auslösen.

Falls Art. 49a PatG zur Anwendung kommt, so ist die genetische Ressource und deren Quelle bzw. das traditionelle Wissen über die genetische Ressource (assoziiertes traditionelles Wissen) sowie deren Quelle in der Beschreibung der Erfindung anzugeben (Art. 60 Abs. 1 PatV). Als Quelle ist primär das Ursprungsland der genetischen Ressource im Sinne von Artikel 2 des Übereinkommens vom 5. Juni 1992 über die Biologische Vielfalt anzugeben (Art. 60 Abs. 2 PatV) bzw. das indigene Volk oder die lokale Gemeinschaft, welche oder welches dieses Wissen zur Verfügung gestellt hat (Art. 60 Abs. 3 PatV). Falls diese primäre Quelle weder der Anmelderin noch der Erfinderin oder dem Erfinder bekannt ist oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand in Erfahrung gebracht werden kann (z.B. bei genetischen Ressourcen für Zuchtorganismen oder falls die genetische Ressource von einem kommerziellen Anbieter bezogen wurde), soll eine andere – sekundäre – Quelle angeben werden (z.B. eine Genbank, der kommerzielle Anbieter der genetischen Ressource oder die Publikation über das traditionelle Wissen) (Art. 60 Abs. 4 PatV). Es ist jeweils die Quelle jener genetischen Ressourcen bzw. jenes traditionellen Wissens anzugeben, mit welcher bzw. welchem die Erfindung tatsächlich entwickelt wurde.

Nach dem Anmeldedatum auf Verlangen des IGE eingereichte Quellenangaben sind nicht Bestandteil der Offenbarung der Erfindung (Art. 60 Abs. 6 PatV).

Ist der Anmelderin bzw. Erfinderin keine Quelle bekannt, so ist eine entsprechende schriftliche Bestätigung abzugeben (Art. 49*a* Abs. 2 PatG). Bei vorsätzlich falschen Angaben über die Quelle können strafrechtliche Sanktionen greifen (Art. 81*a* PatG).

10.3.3 Offenbarung von «Durchgriffsansprüchen» («reach through claims»)

Ein Durchgriffsanspruch ist ein Patentanspruch auf Erzeugnisse, die mit Hilfe eines Screeningverfahrens oder eines Tests identifiziert werden, oder auf Erzeugnisse, die durch einen Wirkmechanismus gekennzeichnet sind. Durchgriffsansprüche versuchen, Schutz für die mit einem patentierten Screeningverfahren aufgefundenen Stoffe oder für Stoffe mit gleichen Wirkmechanismen beispielsweise auf folgende Art zu erlangen: «Stoff, der durch das (Screening-) Verfahren/den Test nach Patentanspruch 1 identifiziert wird».

Verwendungsansprüche solcher Erzeugnisse werden ebenfalls als Durchgriffsansprüche bezeichnet.

Erfindungen (Stoffansprüche oder Verwendungsansprüche), bei denen das Erzeugnis nur in Form eines reinen Durchgriffsanspruchs formuliert wird, sind nicht genügend offenbart, dass eine Fachperson diese Erfindungen ausführen kann (Art. 50 PatG). Weil ein Screening oder ein Test für sich kein Herstellungsverfahren ist, stellen so definierte Erzeugnisse deshalb auch kein unmittelbares Verfahrensprodukt nach Art. 8*a* Abs. 1 PatG dar.

Häufig ist auch die Klarheit solcher Patentansprüche mangelhaft und die Kategorie nicht eindeutig erkennbar.

Bei Durchgriffsansprüchen muss das Endprodukt in der Beschreibung durch seine (bio-) chemischen Eigenschaften zusammen mit seiner biologischen Wirkung und seinen physikalischen Eigenschaften gekennzeichnet sein. In der Beschreibung muss (neben der gewerblichen Anwendbarkeit, s. auch Ziff. 10.2, S. 156) dargelegt werden, wie die Erzeugnisse gemäss ihren strukturellen Eigenschaften identifiziert und hergestellt werden können. Die Patentansprüche selber müssen so formuliert sein, dass die Erzeugnisse (z.B. anhand der Sequenzen) eindeutig ermittelt werden können.

10.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Geänderte technische Unterlagen

Alle Angaben, die die Fachperson zur Ausführung der Erfindung benötigt, gehören zur Offenbarung der Erfindung und müssen zum Anmeldedatum vorliegen. Eine Nachreichung ist nicht möglich.

Ist die Hinterlegung von biologischem Material für die Offenbarung notwendig, so muss dieses Material *am Anmeldedatum hinterlegt* sein (Art. 50*a* Abs. 3 PatG). Die Beschreibung kann in folgenden Fällen ohne Erweiterung der Offenbarung mit fehlenden Informationen über die Hinterlegung ergänzt werden:

- Bei vorbekanntem biologischem Material, d.h. am Anmeldedatum der Öffentlichkeit frei zugänglichem Material, kann der Hinweis auf seine Hinterlegung in der Beschreibung ergänzt werden.
- Bei nicht vorbekanntem biologischem Material müssen die Angaben zum biologischen Material sowie der Hinweis auf die Hinterlegung am Anmeldedatum in der ursprünglichen Fassung enthalten sein. Es kann einzig das Aktenzeichen der Hinterlegung innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldedatum (bzw. dem Prioritätsdatum) nachgereicht werden (Art. 61 und Art. 63 PatV).

- Eine Angabe zur Hinterlegung, welche in einem am Anmeldedatum eingereichten Aktenstück zu der Patentanmeldung vorhanden war, kann in die Beschreibung übertragen werden.

10.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Patentansprüche

10.5.1 Hinweise auf die Beschreibung und die Zeichnungen

Biotechnologischen Erfindungen können in den Patentansprüchen in Ausnahmefällen Hinweise auf die Beschreibung bzw. auf die Zeichnungen enthalten, falls der Patentanspruch ansonsten unklar ist, z.B. bei Erfindungen die eine Sequenz betreffen («Sequenz der Nummer 1 wie in Figur 3 dargestellt») oder welche sich auf die Bezeichnung eines Mikroorganismus in der Beschreibung beziehen.

10.5.2 Definition von Erzeugnissen

Erzeugnisse sind durch ihre Konstitution (z.B. Sequenz) oder ihre Eigenschaften zu definieren. Kann das biotechnologische Erzeugnis nicht oder nur unzureichend durch Erzeugnismerkmale definiert werden, so sind in Ausnahmefällen auch Herstellungsmerkmale zulässig (analog zu chemischen Verbindungen, vgl. Ziff. 9.5.1, p. 152 «product by process claims»). Da auch bei diesen Patentansprüchen nicht das Verfahren, sondern das Produkt absolut beansprucht wird, müssen solche Patentansprüche die unbestimmte Formaufweisen, beispielsweise «Protein …, das aus dem Bakterium … gewonnen werden kann».

10.5.3 Bezeichnung von Mikroorganismen

Betrifft ein Patentanspruch Mikroorganismen, so sind nur sachliche Bezeichnungen – allenfalls ein neu geschaffener Name – zulässig. Sie können die Abkürzung einer Sammelstelle und die Hinterlegungsnummer enthalten («Streptomyces basilensis ATCC 10823»). Alternativhinweise auf Varianten und/oder Mutanten (z.B. «… oder wie Mutante dieses Mikroorganismus») mit den gleichen erfindungswesentlichen Eigenschaften wie der nicht mutierte Mikroorganismus (z.B. dasselbe Antibiotikum produzierend) sind zulässig, wenn die Bestimmung der Zugehörigkeit der Mutanten und Varianten zum nicht mutierten Mikroorganismus gegeben ist. Geht indessen aus den Unterlagen hervor, dass es sich um (insbesondere durch induzierte Mutation erzeugte) Mutanten mit spezifischen, erfindungswesentlichen Eigenschaften handelt, so sind diese bzgl. Einheitlichkeit der Anmeldung und des einzelnen Patentanspruchs als besondere Mikroorganismen zu betrachten.

10.5.4 Einheitlichkeit eines Patentanspruchs (zusätzlich zu Ziff. 10.6)

In einem unabhängigen Patentanspruch ist die alternative Aufzählung verschiedener Mikroorganismen in einem Verfahrensanspruch nur zulässig, wenn das mit einem jeden Mikroorganismus durchgeführte Verfahren ausgehend vom gleichen Ausgangsmaterial zum gleichen Ergebnis, z.B. zum gleichen Endprodukt führt; andernfalls ist die Erfindung nicht einheitlich. Wenn ein Verfahren zu einem Gemisch von Stoffen oder Mikroorganismen führt, muss das Gemisch und/oder eine seiner Komponenten als Endstoff bezeichnet sein.

Abhängige Patentansprüche für die Isolierung einer Komponente sind möglich, falls alle Endstoffe zum gleichen Zweck verwendbar sind.

10.6 Ergänzungen zu Kapitel 6: Einheitlichkeit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG

Massgebend ist der technische Zusammenhang, sei es bei Patentanmeldungen mit Patentansprüchen derselben Kategorie (z.B. Gen, Genkonstrukt, Wirtszelle, Protein, Medikament) oder mit Kombinationen verschiedener Kategorie (kommen beispielsweise zu den vorhergehenden Erzeugnissen auch Verfahren und Verwendungen dazu). Bei umfangreichen Patentanspruchssätzen muss eine logische Reihenfolge bestehen, so dass ersichtlich ist, wie die eine Erfindung aus der anderen hervorgeht.

11. Computerimplementierte Erfindungen (CIE)

Hinweis: Im Zeitpunkt der Publikation dieser Richtlinien ist ein Beschwerdeverfahren hängig, dass sich potentiell auf die Prüfung der Technizität von Computerimplementierten Erfindungen (CIE) auswirken kann, weil die Beschwerdeführerin die Aufgabe der Ganzheitsbetrachtung fordert. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde im März 2026 abgewiesen und die Prüfpraxis des IGE bestätigt. Gegen dieses Urteil ist zurzeit eine Beschwerde vor Bundesgericht hängig. Entsprechend wird dieses Kapitel der Richtlinien vorläufig unverändert belassen. Nach Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheides wird es überarbeitet.

11.1 Allgemeines

Definition: Eine «Computerimplementierte Erfindung» (CIE) ist eine Erfindung, zu deren Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die mindestens ein Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem Computerprogramm realisiert wird.

Anmeldungen zu CIE werden grundsätzlich wie andere Anmeldungen behandelt.

Folgende Voraussetzungen und Kriterien müssen für solche Erfindungen erfüllt sein:

Zum Begriff des technischen Charakters (auch Technizität genannt) gelten die oben stehenden Erläuterungen (vgl. Ziff. 2.1, S. 97), die für die CIE wie folgt zu präzisieren sind:

Obwohl die Ausführung eines Computerprogrammes immer physikalische Wirkungen umfasst, können solche normale physikalische Wirkungen alleine nicht ausreichen, um dem Computerprogramm einen technischen Charakter zu verleihen.

Entscheidend für die Beurteilung, ob eine CIE im oben definierten Sinne vorliegt, ist die Technizität des Gegenstands als Ganzes (Prinzip der *Ganzheitsbetrachtung*) und nicht in erster Linie seine Zugehörigkeit zu einer Patentanspruchskategorie; zudem hängt diese Technizität nicht von der Kategorie ab.

Sachbedingt sind bei solchen Erfindungen eher Probleme mit Verfahrensansprüchen zu erwarten, obwohl ein Verfahrensanspruch, der Merkmale eines Computerprogramms enthält, deshalb nicht automatisch seinen Grundcharakter verliert. Dabei muss stets die Vermittlung

einer technischen Lehre beziehungsweise gezielte Anweisungen zum technischen Handeln für die Fachperson direkt ableitbar, also offenbart sein.

Das Prinzip der Ganzheitsbetrachtung aller Erfindungsgegenstände beim Prüfverfahren verlangt, dass jeder Patentanspruch als Ganzes betrachtet werden muss, um den eventuellen technischen Charakter des Erfindungsgegenstands zu bestimmen. Dieser technische Charakter, der die zwingende Forderung nach vorhandener Technizität erfüllt, geht nämlich im Rahmen einer solchen Gesamtheitsbetrachtung durch das Auftreten von nichttechnischen Merkmalen nebst technischen Merkmalen keineswegs verloren.

Eine Besonderheit für CIE besteht in gehäuft auftretenden komplexen Abgrenzungsfragen, deren Schwierigkeit von einer Mischung technischer/nichttechnischer Merkmale herrührt. Wesentlich hierbei ist, dass keineswegs alle vorhandenen Merkmale rein technischer Natur sein müssen, um der strikten Anforderung der vorhandenen Technizität zu genügen.

Der technische Charakter einer CIE lässt sich ableiten aus:

- der Aufgabe, die der beanspruchten CIE zugrunde liegt und durch diese Erfindung gelöst wird;
- den Mitteln, das heisst den technischen Merkmalen, die die Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe darstellen;
- den Wirkungen, die mit der Lösung der Aufgabe erzielt werden;
- der Notwendigkeit, technische Überlegungen anzustellen, um zu der beanspruchten CIE zu gelangen.

Technizität kann auch vorliegen, wenn nicht alle vier Punkte gleichzeitig bejaht werden können.

Die Sachprüfung von CIE

Bei der konkreten Prüfung, ob obgenannte Voraussetzungen und Bedingungen für CIE erfüllt sind, können folgende Anhaltspunkte («Kriterien» 1 - 5) nützlich sein:

Kriterium 1: Typische Software-Ansprüche

Reine Rechen- und Computerprogramme, also quasi Computerprogramme oder *Software als solche* sind nicht patentierbar, denn die vermittelte Lehre mit den womöglich darin enthaltenen Anweisungen bleiben üblicherweise auf einer abstrakten Ebene und beinhalten weder konkrete Schritte für ein technisches Handeln, noch für die Fachperson klar verständliche technische Überlegungen in obigem Zusammenhang (werden oft als «blosse Anweisungen an den menschlichen Geist» angesprochen).

Ein Verfahrensanspruch, welcher ausser den Merkmalen eines Computerprogramms keine anderen Merkmale aufweist, ist nicht annehmbar, da ein solcher Patentanspruch nur das reine Computerprogramm als solches betrifft.

Man muss ebenfalls unterscheiden zwischen dem «abstrakten Algorithmus» einerseits und dessen praktischem Einsatz andererseits. Der abstrakte Algorithmus ist danach das isoliert von seiner physischen Umgebung betrachtete theoretische Konstrukt, das dort (in der physischen Umgebung) auch seine Wirkungen nicht entfalten kann; folglich wäre der

abstrakte Algorithmus seinem Wesen nach als nicht technisch und somit auch als nicht patentierbar anzusehen.

Beispiele zu Kriterium 1:

Nicht patentierbar:

- Verfahren zum Sortieren von Daten (im Wesentlichen ist nur der Algorithmus beansprucht)
- Methode zur funktionalen Analysis: Die beanspruchte Methode wird zwar mit Hilfe eines Computers ausgeführt. Entscheidend ist jedoch folgendes: Die Beschreibung enthält Beispiele sowohl auf technischen wie auf nichttechnischen Gebieten. Dies zeigt, dass die durch die mathematische Methode gelöste Aufgabe unabhängig ist vom Anwendungsgebiet und somit in diesem Fall nur auf mathematischem und nicht auf technischem Gebiet liegen kann. Somit liegt keine Technizität vor.

Patentierbare Erfindung:

- Verfahren zur Erkennung und Abwehr von Angriffen auf Serversysteme von Netzwerkdienstanbietern und -betreibern mittels eines in ein Computer-Netzwerk einzubindenden elektronischen Gerätes

Kriterium 2: Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale

Ein Verfahren, dessen Definition ausser den Merkmalen des Computerprogramms andere Merkmale (technischer Natur) enthält, welche sachlich mit dem beanspruchten Computerprogramm zusammenhängen und direkt mit der Lösung der technischen Aufgabe verbunden sind, kann die Forderung nach vorhandener Technizität einer CIE erfüllen.

Ein «Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung», welches Merkmale eines Computerprogramms enthält, ist somit ohne weiteres annehmbar, weil das Vorhandensein einer Vorrichtung technische Merkmale in der Definition des Verfahrens impliziert.

Beispiele zu Kriterium 2:

Nicht patentierbar:

- Konversionsprogramme (z.B. Binärcode in Dezimalcode wandeln)
- Modellieren von nicht-technischen Vorgängen und/oder Systemen
- Reine Übersetzungsprogramme

Patentierbare Erfindungen:

- Mittels eines «Systemprogramms» definiertes Verfahren zum Betrieb eines Computers
- Verfahren zum Betrieb eines hierarchisch gegliederten, mehrstufigen Arbeitsspeichersystems einer Datenverarbeitungsanlage, die simultan mehrere Prozesse bearbeitet, sowie eine Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens
- Verfahren zum spurplanmässigen Aufrufen und Behandeln von Fahrwegelementen wie Weichen und Signalen für ein elektronisches Stellwerk
- Verfahren zur Steuerung von in einem Kommunikationsnetz angeordneten Einrichtungen

Kriterium 3: Anwendungen und verfahrensäquivalente Verwendungen

Sinngemäss gelten obige Kriterien auch für vorrichtungsbezogene verfahrensäquivalente Verwendungsansprüche (vgl. Ziff. 5.3.1.4, S. 129) sowie für Anwendungsansprüche (vgl. Ziff. 5.3.1.2, S. 127).

Beispiele zu Kriterium 3

Nicht patentierbar:

- Verbesserte mathematische Algorithmen zur blossen Auswertung von Daten (ohne Mittel zur Erfassung/Messung, ohne Bearbeitung von physikalischen Signalen)
- Anwendungszweck ohne technischen Charakter (also losgelöst von konkreter Umsetzung!)

Patentierbare Erfindungen:

- Halbleiterschaltung und ihre Anwendung in einer arithmetisch logischen Einheit, einem Signalwandler und einem Signalverarbeitungssystem
- Verfahren zur Erfassung von Daten durch Messgeräte und deren Auswertung

Kriterium 4: Vorrichtungen

Liegt die Erfindung in einer Vorrichtung, dann ist diese üblicherweise problemlos annehmbar, da die Forderung nach vorhandener Technizität bei einer korrekt formulierten Definition in einem Vorrichtungsanspruch grundsätzlich erfüllt ist.

Eine Vorrichtung kann auch durch funktionelle Merkmale definiert werden, wenn durch diese eine besondere Struktur der Vorrichtung näher gekennzeichnet wird (vgl. Ziff. 5.2.1, S. 122). Wenn solche Merkmale in der Form eines in die Vorrichtung integrierten Computerprogramms erscheinen, sind sie auch annehmbar, jedoch nur wenn der Vorrichtungsanspruch andere konstruktive Merkmale aufweist, mit denen das Computerprogramm in Beziehung steht, um die der Erfindung zugrundeliegende technische Aufgabe zu lösen und damit sowohl dieser Erfindung einen technischen Charakter zu verleihen, als auch die Forderung vorhandener Technizität zu erfüllen.

Bei Vorrichtungen ist der technische Beitrag zum Stand der Technik zumeist die entscheidende Hürde für die Patentierbarkeit. Da die erfinderische Tätigkeit nicht Teil der Sachprüfung bildet (Art. 59 Abs. 4 PatG), wird diese über die reine Technizität hinausgehende Hürde nicht geprüft.

Beispiele zu Kriterium 4

Nicht patentierbar:

- Reines, nur über funktionelle Zusammenhänge definiertes Expertensystem

Patentierbare Erfindung:

- Tauchcomputer, insbesondere mit auf ein elektronisches Medium portierten Tauchtabellen

Kriterium 5: Eingriff von EDV in die Technik

Ein computergestütztes EDV-Verfahren, mit dem mittels einer EDV-Anlage durch Prüfung und Vergleich von Daten ein Zwischenschritt im Rahmen der Herstellung technischer Gegenstände erledigt wird, kann die Forderung vorhandener Technizität erfüllen, wenn diese Lösung durch eine auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis und deren Umsetzung geprägt ist.

Ein Programm, das in technische Abläufe eingebunden ist, etwa dergestalt, dass es Messergebnisse aufarbeitet, den Ablauf technischer Einrichtungen überwacht oder sonst wie steuernd beziehungsweise regelnd unter Einsatz von auf Daten beruhenden Mess-Signalen nach aussen wirkt, erfüllt im Allgemeinen die Forderung nach vorhandener Technizität. Dabei geschieht eine Umsetzung von Daten in Signale, d.h. ein Übergang aus der abstrakten Ebene der Information in die konkretere physikalische Welt der Technik der Signale, welche mit den Kräften und Energie der Natur wechselwirken.

Generell ist bei einer *Signal*verarbeitung eine stärkere Koppelung an die Technik zu erwarten als bei einer reinen *Daten*manipulation.

Beispiele zu Kriterium 5

Nicht patentierbar:

- Terminal von digitalen Benutzungsrechten (Verwaltung elektronischer Tickets)
- Datengestütztes System zur Markt-Arbitrierung und zur Trend-Evaluierung

Patentierbare Erfindungen:

- Antiblockiersystem für druckmittelbetätigte Fahrzeugbremsen. Beanspruchter Gegenstand gekennzeichnet durch eine besondere Ausgestaltung und Anordnung schaltungstechnischer Steuerungsmittel zur Messung der Verzögerungswerte eines Rades. In Abhängigkeit von diesen Messergebnissen erfolgt die Programmsteuerung des Drucks in die Bremszylinder.
- Verfahren zur Kontrolle der Qualität von digitalen Farbbildaufzeichnungen
- Verfahren zur Steuerung des Wasserflusses in einem Spülsystem einer Anlage für die Galvano- und Oberflächentechnik
- Computer zur Auswertung von Signalen aus der kernmagnetischen Resonanztomographie sowie mit dem Computer ausgestatteter Kernresonanztomograph

<u>Zur Darstellung von «Computerimplementierten Erfindungen (CIE)»</u>

Wie in den übrigen technischen Gebieten muss die Erfindung so dargelegt sein, dass die Fachperson sie ausführen kann, d.h. diese müsste z.B. danach eine CIE ausführen und damit auch das dabei benötigte Computerprogramm schreiben können. Es ist deshalb angebracht, die CIE sowie alle inhärenten Computerprogramme in einer für die Fachperson verständlichen Form darzustellen; dazu können sich Block-, Ablaufdiagramme oder Pseudocode eignen; eine blosse Befehlsliste in einer Programmiersprache («program listing») erfüllt diese Bedingung oftmals nicht und ist diesbezüglich selten hilfreich.

In der Beschreibung ist es jedoch zulässig, das(die) Computerprogramm(e) in der Programmiersprache ergänzend einzufügen. Wenn die Seiten mit dem (den)

Computerprogramm(en) den Vorschriften für die Zeichnungen entsprechen, werden sie wie Zeichnungsblätter behandelt.

11.2 «business methods»

Im Kontext von CIE werden unter «business methods» auf eine EDV-Anlage oder auf ein Computernetz portierte Geschäftstätigkeiten verstanden.

Reine Geschäftstätigkeiten gelten als nicht technisch und sind somit als solche nicht patentierbar (vgl. Ziff. 2.1, S. 97). Das blosse Implementieren einer nicht technischen Tätigkeit auf eine Computeranlage vermag zumeist nicht einen technischen Charakter zu begründen, da weder Aufgabe/Lösung noch Erfindungsmerkmale eine physische Wechselwirkung mit Naturkräften beinhalten.

Sind sowohl für die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wie auch deren Lösung lediglich wirtschaftliche, z.B. finanzielle oder organisatorische, Aspekte bedeutend, ist die Geschäftsmethode grundsätzlich nicht patentierbar. Allerdings kann im Einzelfall eine notwendige technische Überlegung oder der Einsatz spezifischer technischer Mittel die Technizität begründen. Bei diesen Methoden liegen also sowohl technische wie auch wirtschaftliche (oder betriebswirtschaftliche) Aspekte vor. Massgebend ist auch hier die Gesamtbetrachtung des Erfindungsgegenstandes.

Nicht patentierbar:

- Digitales Dienstleistungsangebot zum Einschätzen von Vorhersage-Werten
- Bereitstellen von juristischen Daten in einem Netzwerk
- Elektronischer Zahlungs-Verkehr (Verwaltungsmethoden für cyber-cash)

Patentierbare Erfindung:

- Fakturierung von durch technische Massnahmen bei der Erbringung erfassten und einer nachvollziehbaren Bewertung zugänglich gemachten IT-Dienstleistungen.

12. Teilverzicht, Teilanmeldung, PCT-Patentanmeldungen und umgewandelte EP

12.1 Allgemeines

In den folgenden Abschnitten sind spezifische Aspekte der Sachprüfung erläutert, die für Teilanmeldungen (vgl. Ziff. 12.3, S. 174), die nationale Phase von PCT-Anmeldungen (vgl. Ziff. 12.4, S. 175) und umgewandelte EP (vgl. Ziff. 12.5, S. 176) gelten.

Weil auch der Teilverzicht (vgl. Ziff. 12.2, S. 171) vom IGE materiell geprüft werden muss, wird er ebenfalls in diesem Kapitel erläutert, obwohl er erst nach Patenterteilung und damit ausserhalb der eigentlichen Sachprüfung erfolgt.

12.2 Teilverzicht

Bei einem Teilverzicht handelt es sich um die materielle Änderung eines bereits erteilten und veröffentlichten Patents. Die Rechtssicherheit gebietet, dass nur die durch den Verzicht

bedingten Änderungen zugelassen werden (Art. 24 PatG und Art. 113 PatV). Anlässlich eines Teilverzichts können keine neuen Patentansprüche aufgestellt werden. Zudem muss ein Teilverzicht – begriffsnotwendig – eine Einschränkung des Schutzumfangs zum Inhalt haben. Mit dem Antrag auf Teilverzicht (vgl. Teil 4, Ziff. 4.2, S. 74) ist die neue Fassung der technischen Unterlagen einzureichen (Art. 112 PatV). Wie jede Änderung muss auch der Teilverzicht die Bestimmungen von Art. 58 Abs. 2 PatG respektieren (Art. 113 PatV). Neben den Patentansprüchen können im Rahmen von Art. 24 PatG nötigenfalls auch die weiteren Teile der technischen Unterlagen (Beschreibung, …) angepasst werden. Das IGE kann verlangen, dass die gemachten Änderungen gegenüber der geltenden Fassung des Patents ausgewiesen werden.

Das Patentgesetz zählt in Art. 24 Abs. 1 PatG abschliessend die drei Arten des Teilverzichts auf, die zur Gestaltung der neuen Fassung der Patentansprüche einzeln oder in Kombination zugelassen sind:

12.2.1 Aufhebung eines unabhängigen oder eines abhängigen Patentanspruchs

Die Aufhebung eines unabhängigen Patentanspruchs setzt voraus, dass mindestens ein weiterer unabhängiger Patentanspruch verbleibt, der für sich bestehen kann. Wenn z.B. nach dem Teilverzicht lediglich ein Patentanspruch für das Erzeugnis eines nicht mehr beanspruchten Verfahrens verbleibt, der keine selbständige Bedeutung hat (rein deklaratorischer Patentanspruch - vgl. Art. 8*a* Abs. 1 PatG), ist die Änderung unzulässig.

Änderungen bei Wegfall eines unabhängigen Patentanspruchs (Art. 24 Abs. 1 lit. a PatG)

- Die darauf «rückbezogenen» (unabhängigen) Nebenansprüche sind anzupassen: der Ersatz des Verweises erfolgt durch Übernahme der entsprechenden Merkmale, so dass keine Erweiterung des Schutzumfangs resultiert.
- Die vom aufgehobenen Patentanspruch abhängigen Patentansprüche fallen automatisch und vollständig weg. Will die Inhaberin einen oder mehrere dieser abhängigen Patentansprüche aufrechterhalten, dann ist nach Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG vorzugehen.

Änderungen bei Wegfall eines abhängigen Patentanspruchs (Art. 24 Abs. 1 lit. a PatG)

Alle abhängigen Patentansprüche, die auf den gestrichenen abhängigen Patentanspruch rückbezogen waren, sind entweder zu streichen, oder, wenn möglich, so anzupassen, dass keine Erweiterung resultiert.

12.2.2 Zusammenlegen eines unabhängigen mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Patentansprüche

Voraussetzungen

- Die Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren abhängigen Patentansprüchen gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. b PatG kann nur erfolgen, wenn die letztgenannten (direkt oder indirekt) auf den einzuschränkenden Patentanspruch rückbezogen sind. Werden Merkmale eines anderen abhängigen Patentanspruchs verwendet, so gilt Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG.

- Es muss sich um eine reine, quantitative Zusammenlegung handeln, d.h. dass der neue eingeschränkte Patentanspruch sämtliche Merkmale aller zusammengelegten Patentansprüche aufweisen muss, mit Einschluss der sich aus den Rückbezügen ergebenden Merkmale. Das Weglassen eines Merkmals des unabhängigen Patentanspruchs ist in der Regel eine unzulässige Erweiterung (Ausnahme: wenn nur ein Glied einer Alternative übernommen wird, s. Teilverzicht nach lit. c).
- Enthält ein abhängiger Patentanspruch Beispielsangaben *oder* Eventualmerkmale*,* so können sie unter anderem beim Zusammenlegen entweder weggelassen oder als verbindliche Merkmale aufgenommen werden. Im erstgenannten Fall besteht die Möglichkeit, einen oder mehrere neue abhängige Patentansprüche aufzustellen, deren spezifische Merkmale den Beispielsangaben oder Eventualmerkmalen entsprechen.
- Die Zusammenlegung mit mehreren abhängigen Patentansprüchen ist nur möglich, wenn die entsprechende Kombination als Rückbezug vorgegeben ist oder sonst wie in den für das Anmeldedatum massgebenden Unterlagen vorgesehen ist. Das ist namentlich der Fall, wenn eine Ausführungsform geschildert ist, welche alle Merkmale der Kombination in sich vereinigt, oder wenn sich diese Kombination durch die Selbständigkeit der zusammengelegten Ausführungsformen begründen lässt.
- Die Zusammenlegung mit einem oder mehreren abhängigen Patentansprüchen ist nur für die Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs vorgesehen und somit für abhängige Patentansprüche unter sich nicht zulässig.

Änderungen der übrigen Patentansprüche

- Gleichzeitig mit der Einschränkung eines ersten Patentanspruchs kann auch ein Nebenanspruch eingeschränkt werden.
- Von den übrigen Patentansprüchen, die auf die eingeschränkten Patentansprüche verweisen oder rückbezogen sind, müssen diejenigen gestrichen werden, die mit der eingeschränkten Fassung in technischer Hinsicht nicht vereinbar sind.
- Durch Rückbezug auf den eingeschränkten Patentanspruch ergeben sich neue Merkmalskombinationen, deren Zulässigkeit einzeln nach den gleichen Regeln zu prüfen ist wie für die Zusammenlegung mit mehreren abhängigen Patentansprüchen.
- Im Übrigen sind nur solche redaktionellen Änderungen der verbleibenden Patentansprüche zulässig, die zur Klarstellung in Hinblick auf die Neufassung des eingeschränkten Patentanspruchs notwendig sind. Es dürfen auch keine neuen Rückbezüge formuliert werden.

12.2.3 Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs «auf anderem Weg»

Voraussetzungen

- Gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG gibt es auch die Möglichkeit, unabhängige Patentansprüche anders als in lit. b vorgesehen einzuschränken.
- Ausnahmsweise ist es möglich, einen unabhängigen Patentanspruch ohne Hinzufügung oder Spezifizierung eines Merkmals einzuschränken, nämlich durch Weglassen eines oder mehrerer Glieder einer Alternative, oder durch Umwandeln einer Fakultativangabe im unabhängigen Patentanspruch in ein verbindliches Merkmal.

- In den meisten Fällen erfolgt die Einschränkung des unabhängigen Patentanspruchs jedoch durch Hinzufügung oder Spezifizierung eines Merkmals auf der Grundlage eines anderen Teils der für das Anmeldedatum massgebenden technischen Unterlagen.
- Bei der Einschränkung muss es sich um eine echte Einschränkung handeln. Es müssen also in der Regel sämtliche Merkmale des einzuschränkenden Patentanspruchs beibehalten werden (weil der Wegfall von Merkmalen zu einer Ausweitung des Patentanspruchs führen kann). Beibehalten werden müssen explizite Merkmale (wenn weitere Merkmale hinzukommen) oder implizite (wenn das betreffende Merkmal spezifiziert wird). Jede Verallgemeinerung und insbesondere das Weglassen eines Merkmals des einzuschränkenden Patentanspruchs ist unzulässig.
- Der eingeschränkte Patentanspruch darf nicht über den Inhalt der Patentanmeldung in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgehen. Diese Bedingung soll verhindern, dass Art. 58 Abs. 2 PatG nach der Patenterteilung umgangen wird. Ausserdem gilt, dass der sachliche Geltungsbereich des Patents nicht erweitert werden darf.
- Die Einschränkung nach lit. c ist explizit nur für unabhängige Patentansprüche vorgesehen und somit für abhängige Patentansprüche nicht zulässig.

Die allfälligen, weiteren Änderungen der übrigen Patentansprüche sind gleich wie unter Ziff. 12.2.2, S. 172 erläutert möglich.

12.3 Teilanmeldung

Eine Teilanmeldung ist eine Anmeldung, die aus der Teilung einer früheren Anmeldung («Stammanmeldung») hervorgeht (Art. 57 PatG). Da die Teilanmeldung definitionsgemäss prinzipiell aus einem Teil einer älteren Patentanmeldung gebildet wird, gelten als ursprüngliche technischen Unterlagen einer Teilanmeldung diejenigen der früheren Anmeldung. Letztere ist also für die Offenbarung massgebend.

Bei Teilanmeldungen gelten ebenfalls die Erfordernisse aus Ziff. 1, S. 96 – Ziff. 6, S. 139. Die Beschreibung einer Teilanmeldung, basierend auf die Beschreibung der Stammanmeldung, soll keine Widersprüche zu den Patentansprüchen enthalten. Bei der Teilanmeldung muss die gestellte Aufgabe mit der Lösung korrelieren. Im Wesentlichen soll der *einleitende Teil* der Beschreibung (bis zu den Detailerklärungen) den Patentanspruchssatz inhaltlich abbilden; die Anpassung des *restlichen Beschreibungsteils* liegt im Ermessen der Patentanmelderin.

Umfang der Teilanmeldung

- Damit eine Teilanmeldung das Anmeldedatum der Stammanmeldung in Anspruch nehmen kann, dürfen ihre Unterlagen nicht über den Umfang der Stammanmeldung hinausgehen (Art. 57 Abs. 1 PatG, Art. 75 PatV, vgl. Ziff. 4, S. 116 und 5, S. 122). Für eine beanspruchte Priorität gilt ggf. Art. 56 PatV (vgl. Teil 2, Ziff. 4.1, S. 54). In diesem Zusammenhang gelten die gleichen Kriterien, wie bei einer Änderung der technischen Unterlagen einer «normalen» Patentanmeldung: Die technischen Unterlagen der Teilanmeldung müssen im Rahmen der Offenbarung der Stammanmeldung bleiben.

Unterscheidung von der Stammanmeldung

Eine Teilanmeldung muss sich in zweifacher Hinsicht von der Stammanmeldung unterscheiden:

- Der Gegenstand der Teilanmeldung (d.h. das in den Patentansprüchen Definierte) darf sich nur auf einen Teil des Inhalts der Stammanmeldung erstrecken. Eine Patentanmeldung, welche die Stammanmeldung übereinstimmend wiederholt, ist keine Teilanmeldung im Sinne von Art. 57 PatG[40]; insbesondere darf die Einreichung einer Teilanmeldung nicht als Mittel zur Nachholung einer bei der Stammanmeldung versäumten Frist missbraucht werden.
- Zwischen dem Gegenstand der Teilanmeldung und dem (verbleibenden) Gegenstand der Stammanmeldung muss ein *sachlicher Unterschied* klar erkennbar sein. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die jeweiligen Patentansprüche inhaltlich verschieden sind. Eine gegenseitige Abgrenzung ohne Überschneidung wird nicht verlangt. Auch eine Spezifizierung oder Verallgemeinerung genügt als Unterscheidungsmerkmal; m.a.W. kann der Patentanspruch der einen Anmeldung sich zum ersten Patentanspruch der anderen Anmeldung wie ein abhängiger Patentanspruch zum übergeordneten unabhängigen Patentanspruch verhalten.

Wiederholte Teilung:

Eine Teilanmeldung (C), die von einer schon bestehenden Teilanmeldung (B) und damit nur indirekt von der gemeinsamen Stammanmeldung (A) abgeleitet ist, ist auch zulässig.

Im Fall der wiederholten Teilung muss aber der Gegenstand der neuen Teilanmeldung (C):

- Im Rahmen des Inhalts der Stammanmeldung (A) bleiben, so dass das Anmeldedatum der Stammanmeldung für die Teilanmeldung übernommen werden kann; und
- zusätzlich im Rahmen des Inhalts der Teilanmeldung (B) bleiben, wenn die Stammanmeldung (A) zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung (C) nicht mehr hängig war. Denn in diesem Fall ist eine direkte Abzweigung von der Stammanmeldung (A) nicht mehr möglich und Art. 57 PatG darf nicht durch Beschreitung des indirekten Weges umgangen werden.

12.4 Internationale Patentanmeldungen (PCT-Anmeldungen)

Die Sachprüfung von internationalen Anmeldungen, die aufgrund des PCT (Patent Cooperation Treaty[41]) eingereicht wurden und in denen das IGE Bestimmungsamt (Kapitel I, Art. 3 ff. PCT) und ggf. ausgewähltes Amt (Kapitel II, Art. 31 ff. PCT) ist, ist Bestandteil der nationalen Phase, die erst nach Abschluss der internationalen Phase PCT beginnt. Für die Sachprüfung solcher Anmeldungen gilt:

- Die Bestimmungen des nationalen Rechts sind massgebend für die materiellen Voraussetzungen der Patentierbarkeit (Art. 27 Abs. 5 PCT).

- Es ist von der neuesten Fassung der technischen Unterlagen auszugehen, die in einer schweizerischen Amtssprache oder in Englisch vorliegt. Das festgelegte

[40] BGE 93 I 729, PMMBl 1968 I 31 – 32.

[41] SR 0.232.141.1.

Anmeldedatum entspricht demjenigen der internationalen Anmeldung.

- Titel und Zusammenfassung der internationalen Anmeldung werden grundsätzlich beibehalten, da diese vor dem Eintritt in die nationale Phase durch das internationale Büro bereits geprüft worden sind. Davon ausgenommen sind Änderungen von Titel und Zusammenfassung, die sich aus einer Änderung der technischen Unterlagen ergeben (z.B. Wegfall von Patentansprüchen), oder falls die Übersetzung unzureichend ist.

12.5 Umgewandelte europäische Patentanmeldungen und Patente

Für europäische Patentanmeldungen oder Patente, die gemäss Art. 121 PatG rechtzeitig in eine schweizerische Patentanmeldung umgewandelt wurden («umgewandelte EP»), gilt:

Für die Sachprüfung der umgewandelten EP gelten die Bestimmungen des PatG. Alle Änderungen der ursprünglichen Unterlagen, die beim EPA eingereicht worden sind, gelten auch für das IGE (Art. 122 Abs. 2 PatG). Die Sachprüfung erfolgt anhand der zuletzt eingereichten Fassung, soweit sie in der schweizerischen Verfahrenssprache oder in Englisch vorliegt (Art. 3 PatV und Art. 137 Abs. 2 lit. b EPÜ). Im Falle der Umwandlung eines europäischen Patents ist jede Änderung, welche einen Patentanspruch der europäischen Patentschrift erweitert, unzulässig (Art. 124 Abs. 2 PatG und Art. 123 Abs. 3 EPÜ).

Teil 7 – Materielle Prüfung ESZ / PESZ

1. Allgemeines

Dieser Teil der Patentrichtlinien befasst sich mit der materiellen Prüfung von ergänzenden Schutzzertifikaten für Arznei- und Pflanzenschutzmittel (ESZ), der pädiatrischen Verlängerung der Schutzzertifikate für Arzneimittel und den pädiatrischen Schutzzertifikaten (PESZ). Die Prüfung der jeweiligen Gesuche stützt sich auf das Patentgesetz (Art. 140*a* – Art. 140*z* PatG) und die Patentverordnung (Art. 154 – Art. 189 PatV), welche nicht jeden Einzelfall mit seinen besonderen Umständen regeln können. Die vorliegenden Richtlinien sind Erläuterungen, wie die durch Gesetz und Verordnung vorgegebenen Vorschriften bei der materiellen Prüfung (Sachprüfung) gehandhabt werden und bilden die Grundlage für eine einheitliche Prüfpraxis. Allerdings kann es aufgrund von Besonderheiten des Einzelfalls und aktueller Rechtsprechung geboten sein, von den vorliegenden allgemeinen Richtlinien abzuweichen.

Für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen (Art. 140*a* Abs. 1bis PatG) von Arzneimitteln, im Nachfolgenden als *„Erzeugnisse“* bezeichnet (Art. 140*a* Abs. 2 PatG), kann ein ESZ (Art. 140*a* Abs. 1 PatG) erteilt werden.

Die materielle Prüfung von ESZ ist in Ziff. 2, S. 179 geregelt. Die Schutzdauer eines ESZ für ein Arzneimittel kann einmal um maximal 6 Monate verlängert werden. Dies wird als pädiatrische Verlängerung (PV) bezeichnet und ist in Ziff. 3, S. 182 geregelt. Alternativ zu ESZ und PV kann ein PESZ erteilt werden. Dies ist in Ziff. 4, S. 182 geregelt.

Die Ziffern 1.1, S. 177 - 1.4, S. 179 führen wichtige Punkte auf, welche sowohl für ESZ, PV als auch PESZ gelten.

1.1 Mehrere ESZ und PESZ Gesuche zum gleichen Erzeugnis

Je Erzeugnis wird grundsätzlich nur ein Zertifikat erteilt (Art. 140*c* Abs. 2 PatG).

Ist ein PESZ (vgl. Ziff. 5, S. 184) in Kraft getreten oder ist das Prüfungsverfahren für die Erteilung eines PESZ abgeschlossen und dieses PESZ im Register eingetragen (vgl. Teil 4, Ziff. 7, S. 78), so kann für dasselbe Erzeugnis kein ESZ erteilt werden (Art. 140*a* Abs. 1 PatG).

Ist ein ESZ in Kraft getreten, oder ist das Prüfungsverfahren für die Erteilung eines ESZ abgeschlossen und ist dieses ESZ im Register eingetragen (siehe Teil 4, Ziff. 7, S. 78), so kann für dasselbe Erzeugnis kein PESZ erteilt werden (Art. 140*t* Abs. 2 PatG).

Bei unterschiedlichen Anmelderinnen mit unterschiedlichen Grundpatenten ist die Erteilung je entweder eines ESZ oder eines PESZ für ein und dasselbe Erzeugnis möglich.

Bei gleichzeitiger Einreichung eines Gesuchs für ein ESZ und eines Gesuchs für ein PESZ für dasselbe Erzeugnis durch dieselbe Anmelderin wird das ESZ-Gesuch vorrangig geprüft. Die Erteilung beider Zertifikate für dieselbe Patentinhaberin und dasselbe Erzeugnis ist ausgeschlossen. Der Wortlaut von Art. 140*a* Abs. 1 PatG schliesst die Erteilung je eines ESZ

und eines PESZ, für dasselbe Erzeugnis aus, selbst wenn diese auf verschiedenen Grundpatente basieren, es sei denn die verschiedenen Grundpatente haben verschiedene Inhaberinnen. Unabhängig von der Anzahl der zugrundeliegenden Patente kann pro Inhaberin und Erzeugnis nur ein ESZ oder ein PESZ erteilt werden.

Die Erteilung eines ESZ ist nicht möglich, falls für dasselbe Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt wurde (Art. 140*c* Abs. 2 PatG). Für parallel vorhandene PESZ oder PESZ-Gesuche gilt Ziff. 1.2. Ebenso ist die Erteilung eines PESZ nicht möglich, falls für dasselbe Erzeugnis schon ein PESZ erteilt wurde (Art. 140*u* Abs. 2 PatG).

Eine Erteilung ist möglich bei Gesuchen mit unterschiedlichen Grundpatenten von mehreren Inhaberinnen (Art. 140*c* Abs. 3 PatG, Art. 140*u* Abs. 3 PatG), wobei konzernverbundene Gesellschaften juristisch eigenständige Personen sind und damit als «mehrere Patentinhaberinnen» gelten.

Wurde für einen Wirkstoff A ein ESZ oder ein PESZ erteilt, kann für eine Wirkstoffzusammensetzung A + B ein weiteres ESZ oder PESZ erteilt werden, da es sich um ein anderes Erzeugnis handelt. Dies gilt auch im umgekehrten Fall, unabhängig davon, ob es sich um dasselbe Grundpatent handelt.

Zusätzlich gilt für PESZ: Fallen die Patentinhaberin und die Adressatin der Zustimmung der Bestätigung nach Art. 140*t* Abs. 1 lit. a PatG auseinander, so muss die Zustimmung der Adressatin der Bestätigung vorliegen (Art. 140*u* Abs. 3 PatG). Diese Zustimmung ist jedem Gesuch bei der Einreichung beizulegen.

1.2 Materielles Prüfverfahren von ESZ, PV und PESZ

Das Erteilungsverfahren für Zertifikate ist in Teil 3 geregelt. Die materielle Prüfung von ESZ-Gesuchen beginnt frühestens ein Jahr nach Patenterteilung, ausser die maximale Schutzdauer des Grundpatents erfordert eine frühere Prüfung. ESZ-Gesuche werden grundsätzlich in der Reihenfolge des Gesucheingangs geprüft.

Die Sistierung von ESZ Gesuchen ist in Teil 1, Ziff. 12.4, S. 43 geregelt.

1.3 Negative Laufzeit und verlängerte Laufzeit des ESZ

Die Erteilung eines ESZ ist nur dann möglich, wenn zwischen Anmeldedatum des Patents und Erstzulassung mehr als 5 Jahre liegen. Seit Einführung des PESZ am 1. Januar 2019 ist die Erteilung eines ESZ mit negativer Laufzeit nicht mehr möglich.

Für Gesuche mit Gesuchdatum am 1. Januar 2019 oder früher waren ESZ mit negativer Laufzeit möglich, falls die daraus resultierende negative Laufzeit nicht mehr als 6 Monate betrug.[1]

[1] vgl. sic! 6/2012, S. 5.

1.4 Zulassung eines Erzeugnisses

Als Zulassung eines Arzneimittels gelten die folgenden, durch Swissmedic erteilten Zulassungen:

a. die ordentliche Zulassung nach Art. 11 Heilmittelgesetz (HMG-SR 812.21)
b. die vereinfachte Zulassung nach Art. 14 HMG
c. die befristete Zulassung nach Art. 9*a* HMG

Diese Zulassungen gelten als «erste Zulassung». Nicht als Zulassung gilt die befristete Bewilligung zum begrenzten Inverkehrbringen eines Arzneimittels nach Art. 9*b* HMG.

Die Zulassung als Arzneimittel (Humanarzneimittel & Tierarzneimittel) in der Schweiz wird vom Schweizerisches Heilmittelinstitut (Swissmedic) erteilt.

Die Bewilligung für das Inverkehrbringen eines Pflanzenschutzmittels für die Schweiz wird vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ausgestellt.

2. Materielle Prüfung ergänzender Schutzzertifikate für Arzneimittel (ESZ)

Die materielle Prüfung von ESZ umfasst:

- Wie ist das Erzeugnis definiert? (Ziff. 2.1, S. 179)
- Ist das Erzeugnis durch das Grundpatent geschützt und ist dieses Grundpatent in Kraft? (Ziff. 2.2, S. 180)
- Welche ist die erste Zulassung des Erzeugnisses? (Ziff. 2.3, S. 181)
- Ist eine Zulassung in Kraft? (Ziff. 2.3, S. 181)
- Sind die Daten der Zulassung korrekt und die daraus resultierende Frist zur Einreichung eingehalten? (Ziff. 2.3, S. 181)
- Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt oder liegt bereits ein PESZ oder ein Gesuch derselben Inhaberin dazu vor? (Ziff. 1.1, S. 177)

2.1 Erzeugnis

Das Erzeugnis (Art. 140*a* Abs. 2 PatG) ist definiert als ein Wirkstoff oder eine Wirkstoffzusammensetzung*.* Unter Erzeugnis ist nicht die pharmazeutische Spezialität, so wie sie zugelassen worden ist, zu verstehen, sondern der Wirkstoff (bzw. die Wirkstoffzusammensetzung), der in einem solchen Arzneimittel Anwendung findet.[2]

Teil 3 Ziff. 2.1.5, S. 60 regelt, welche Erzeugnisbezeichnung auf dem Antrag zulässig ist.

Salzformen und Ester

Liegen für einen Wirkstoff mehrere Zulassungen für jeweils unterschiedliche Salzformen oder Ester vor, so werden diese grundsätzlich als ein und dieselbe chemische Substanz respektive als ein und dasselbe Erzeugnis betrachtet. Diese Salze bzw. Ester dienen der Handhabung bei der Herstellung, Verarbeitung oder Verabreichung (z.B. Verbesserung der Löslichkeit) oder Stabilisierung des Wirkstoffs. Ist beispielsweise eine Carbonsäure je

[2] s. Botschaft des Bundesrates vom 18. August 1993, BBl 1993 III 706.

separat als freie Säure, als Natrium- und als Kaliumsalz zugelassen worden, so ist die früheste dieser drei Genehmigungen massgebend.

Hat jedoch die Salzform (bzw. das Gegenion) oder die Estergruppe einen Einfluss auf die pharmakologische Wirkung im Körper, kann es sich um eine neue Erfindung handeln. Wird eine Salzform, ein Gegenion oder eine Estergruppe als solche in der Zulassungsbescheinigung mit einer Bezeichnung wie «neuer Wirkstoff» oder «neues Salz eines zugelassenen Wirkstoffs» vermerkt, gelten diese als neue Erzeugnisse. Die durch die spezielle Salz- oder Esterform veränderte Wirkung muss aus dem Grundpatent hervorgehen.

Unterschiedliche Dosierungen

Da ESZ nicht für die pharmazeutische Spezialität erteilt werden, können unterschiedliche Dosierungen, galenische Formen oder neue Indikationen (s. nachstehend) in der Regel nicht als Grundlage für ein ESZ dienen. Das blosse Vorhandensein derselben Wirkstoffe bedeutet allerdings nicht zwingend, dass es sich um dasselbe Erzeugnis handelt. Ist basierend auf einem bereits bekannten Erzeugnis (also einem Wirkstoff oder einer Wirkstoffzusammensetzung) eine weitere Erfindung gemacht worden (z.B. eine wirkungsvollere Dosierung) und besteht ein Erzeugnisanspruch für diese neue Erfindung im Grundpatent, so kann diese spätere Erfindung die Basis bilden für ein neues, eigenständiges Erzeugnis, für das ebenfalls ein ESZ erteilt werden kann. Bedingung ist also, dass für dieses neue, patentierte Erzeugnis eine übereinstimmende Zulassung vorliegt.[3]

Neue Indikationen

In Analogie zu geänderten Dosierungen können Wirkstoffe, für die eine weitere Erfindung patentiert wird, die eine neue Indikation betrifft, als eigenständige Erzeugnisse angesehen werden.[4] Die Zulassungsbescheinigung muss einen Hinweis auf die neue Indikation enthalten, wie z.B. die Bezeichnung «Zulassung einer zusätzlichen Indikation».

2.2 Ist das Erzeugnis durch ein in Kraft stehendes Grundpatent geschützt?

Als Grundpatent für ein Zertifikat kommen sowohl schweizerische als auch europäische Patente mit Benennung CH / LI in Frage.

Das Patent muss zum Zeitpunkt des ESZ-Gesuchs in Kraft sein (Art. 140*b* Abs. 1 lit. a PatG).

Der Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung muss als Stoff in einem Erzeugnisanspruch, in Form eines Verfahrens zu seiner Herstellung oder als eine Verwendung durch das Grundpatent geschützt sein. Dabei ist es nicht nötig, dass das Erzeugnis explizit in einem Patentanspruch oder in der Beschreibung erwähnt ist. Es muss aber eindeutig in den Schutzbereich eines Patentanspruchs fallen, z.B. indem es in einer Markush-Formel enthalten ist oder durch seine Eigenschaften definiert ist («Bronchodilatator mit folgenden Eigenschaften: …»). Die blosse Erwähnung in der Beschreibung (beispielsweise als Zusatzinformation) reicht nicht. Kommt das Erzeugnis nur in der

[3] BGer 4A.7/1998 vom 17. November 1998 E.3. «Desogestrel und Ethinylestradiol», vgl. sic! 2/1999, 153.

[4] Entscheid der RKGE vom 30. April 1999, vgl. sic! 4/1999, 449.

Zweckangabe eines Patentanspruchs vor, so ist dies ebenfalls nicht ausreichend («Wegwerfspritze zur Verabreichung des Wirkstoffs B»), da der Wirkstoff selber nicht geschützt wird.

Weiter prüft das IGE, ob das Erzeugnis der arzneimittelrechtlichen Zulassung, so wie es in der ESZ-Anmeldung beantragt wird, in den Patentansprüchen in einer für die Fachperson erkennbaren Art und Weise wiedergegeben ist. Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn sich das Erzeugnis (der Wirkstoff/die Wirkstoffkombination) entweder aus dem Wortlaut der Patentansprüche durch funktionelle (z.B. Bindungseigenschaften, spezifische Wirkungen) oder strukturelle (z.B. Bezeichnung eines gemeinsamen, wesentlichen Strukturelements) Merkmale ableiten lässt oder aber von einer Strukturformel umfasst ist.

Dabei kann das Erzeugnis (bzw. können seine Einzelwirkstoffe) entweder explizit (namentlich) in einem der Ansprüche genannt sein, oder aber es fällt implizit unter einen Anspruch. «Implizit» bedeutet, dass sich der Anspruch im Lichte der Beschreibung ausgelegt, stillschweigend, aber notwendigerweise auf das Erzeugnis des ESZ bezieht, und zwar in spezifischer Art und Weise.[5]

Weil das Erzeugnis des ESZ durch das Grundpatent geschützt sein muss, darf ein Patent mit einer Kombination von Wirkstoffen als Erfindungsgegenstand nicht als Basis für ein «Einzelstoff»-ESZ verwendet werden.[6] Daran ändert nichts, dass die einzelnen Wirkstoffe separat verabreicht werden können.[7]

2.3 Welche ist die erste Zulassung des Erzeugnisses?

Beim Nachweis der Zulassung, die dem ESZ-Gesuch beizulegen ist (siehe Teil 3, Ziff. 2.2, S. 61), muss es sich um die erste Zulassung des Erzeugnisses für die Schweiz (nicht aber in der EU oder im EWR) handeln.

Es muss sich dabei immer um die erste Zulassung an sich, d.h. auf dem Gebiet der Human- oder Tiermedizin handeln (Art. 140*b* Abs. 2 PatG).

Dass es sich bei der Zulassung des Erzeugnisses um die erste Zulassung handelt, ist entweder direkt ersichtlich z.B. mit der Bezeichnung «New Active Substance (NAS)» oder «New Chemical Entity (NCE)», oder es muss von der jeweiligen Behörde bestätigt werden.

Zulassungen von neuen Indikationen, von geänderten Darreichungsformen oder von neuen Formulierungen (z.B. Änderung der Hilfsstoffe) gelten nicht als Erstgenehmigungen[8], ausser es treffen bestimmte Voraussetzungen zu. Ausschlaggebend ist, was gemäss Ziff. 2.1, S. 179 als Erzeugnis definiert ist.

Bei der Prüfung der ersten Zulassung sind sowohl gültige als auch nicht mehr gültige Zulassungen zu berücksichtigen.

---

[5] BGE 144 III 285 (293), E. 2.2.6.; «Tenofovir II», vgl. sic! 12/2018.

[6] BGer 4A_513/2022 vom 13 März 2023, E. 2.3.

[7] Entscheid des BVGer vom 18. August 2011 «Panitumumab»; vgl. sic! 1/2012; S. 48).

[8] Entscheid der RKGE vom 21.01.2005, vgl. sic! 7 + 8/2005, 590.

Zum Zeitpunkt des ESZ-Gesuchs muss eine Zulassung in Kraft sein, wobei diese nicht zwingend mit der Erstzulassung identisch sein muss, so beispielsweise, wenn die Formulierung geändert wurde. Wurde zum Zeitpunkt des Gesuchs auf die Zulassung verzichtet, oder liegt nur eine Zulassung mit der Einschränkung «für den Export» (sogenannte "Exportspezialität") oder eine Marktzulassung vor, die das Erzeugnis nicht als Arzneimittel zulässt, kann kein Zertifikat erteilt werden.

Falls die Anzahl der Wirkstoffe auf der Zulassungsbescheinigung von derjenigen auf dem Antrag abweicht, sind folgende Fälle zu unterscheiden:

- Liegen ein ESZ-Gesuch und ein Grundpatent für einen Wirkstoff A vor, existiert aber nur eine Zulassung für mehrere Wirkstoffe (z.B. A + B), so wird das ESZ nur für den Wirkstoff A erteilt.
- Liegt ein ESZ-Gesuch für einen Wirkstoff A vor, und es gibt neben der Zulassung für A allein weitere Zulassungen für A als Bestandteil einer Wirkstoffzusammensetzung, so ist die ältere Zulassung für A massgebend, auch wenn diese Zulassung eine Wirkstoffzusammensetzung betrifft.

Im Rahmen der materiellen Prüfung wird überprüft, ob die Daten der Zulassung korrekt sind. Falls sich aus der Prüfung ein anderes Zulassungsdatum als das im Gesuch behauptete ergibt, prüft das IGE, ob die Einreichefrist von sechs Monaten ab Zulassung noch eingehalten wurde.

3. Materielle Prüfung ergänzender Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel (ESZ)

Für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen von Pflanzenschutzmitteln (Art. 140*z* PatG) gelten für die materielle Prüfung sinngemäss die vorstehenden Abschnitte der Ziffer 2, S. 179, wobei die Bestätigung, ob es sich um die erste behördliche Bewilligung für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels für die Schweiz handelt, in der Regel nicht direkt auf der Zulassung ersichtlich ist und beim BLV eingeholt werden muss.

4. Materielle Prüfung pädiatrischer Verlängerung von ESZ

Die Schutzdauer eines erteilten ESZ kann einmalig verlängert werden, wenn die Arzneimittelinformation eines Arzneimittels mit dem Erzeugnis die Ergebnisse aller Studien wiedergibt, die in Übereinstimmung mit dem bei der Zulassung für die Schweiz gemäss Art. 11 des HMG berücksichtigten pädiatrischen Prüfkonzept (PPK) durchgeführt wurden (Art. 140*n* PatG).

Die materielle Prüfung umfasst:

- Liegt eine Zulassung mit den Ergebnissen von allen Studien gemäss PPK vor? (Ziff. 4.1, S. 183)
- Ist diese Zulassung für das gleiche Erzeugnis ausgestellt wie das ESZ, dessen Schutzdauer verlängert werden soll? (Ziff. 4.1, S. 183)
- Wurde die Frist von sechs Monaten zwischen EWR-Zulassungsgesuch und Schweizer Zulassungsgesuch eingehalten? (Ziff. 4.2, S. 183)

4.1 Zulassung mit zugehörigem PPK

Der Gesuchsteller muss mit dem Verlängerungsgesuch eine Bestätigung von Swissmedic einreichen, wonach alle Studien gemäss dem zugehörigen PPK abgeschlossen und in die Arzneimittelinformation aufgenommen wurden (Art. 140*n* Abs. 1 lit. a PatG).

Bei der Zulassung mit dem zugehörigen PPK handelt es sich nicht notwendigerweise um die erste Zulassung des betreffenden Arzneimittels. Auch Gesuche um Zulassung beispielsweise zu einer neuen Indikation, einer neuen galenischen Form oder eines neuen Applikationsweges für ein solches Präparat können hier erfasst sein. Es muss sich jedoch um dasselbe Erzeugnis handeln, für welches das ESZ erteilt wurde.

Eine pädiatrische Verlängerung eines ESZ kann nicht beantragt werden, wenn pädiatrische Studien oder ein Teil davon zeitlich durch Swissmedic auf Gesuch hin zurückgestellt worden sind (Deferral), da Swissmedic keine Bestätigung ausstellen kann, wonach die Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller in Übereinstimmung mit dem PPK durchgeführten Studien wiedergibt (Art. 140*n* Abs. 1 lit. a PatG). Diese Bestätigung ist für die Erteilung von Verlängerungen von ESZ notwendig.

4.2 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung

(vgl. auch Teil 3, Ziff. 3.3, S. 63)

Für die Verlängerung eines ESZ dürfen zwischen (a) dem Gesuch um die erste Arzneimittelzulassung für ein bestimmtes Erzeugnis mit zugehörigem PPK im EWR und (b) dem Gesuch um Zulassung bei Swissmedic (mit PPK) für dasselbe Erzeugnis höchstens sechs Monate liegen (Art.140*n* Abs. 1 lit. b PatG). Entsprechend muss die ESZ-Gesuchstellerin die beiden Daten (a) und (b) nachweisen (Art. 165 Abs. 1 PatV). Das Zulassungsgesuch für die Schweiz (b) muss spätestens sechs Monate nach dem ersten Gesuch um Zulassung mit PPK im EWR (a) eingereicht werden. Damit letzteres überprüft werden kann, muss aus den eingereichten Gesuchunterlagen das Datum der Einreichung des EWR-Gesuchs, der Wirkstoff sowie ein Hinweis, dass ein zugehöriges PPK berücksichtigt wurde, hervorgehen, beispielsweise aus einem Assessment-Report der EU-Arzneimittelbehörde European Medicines Agency (EMA). Diese Unterlagen können auch aus mehreren Schriftstücken bestehen, z.B. aus dem Einreichungsschreiben und einer elektronischen Bestätigung.

Es gelten drei Ausnahmen von dieser Voraussetzung:

- Es wurde kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht, das älter ist als das schweizerische. In diesem Fall muss der Gesuchsteller eine entsprechende Erklärung zusammen mit dem PV-Gesuch abgeben.
- Wurde die Arzneimittelzulassung mit zugehörigem PPK für die Schweiz innert sechs Monaten nach Inkrafttreten des revidierten PatG von 1. Januar 2019 beantragt, wird ein allfälliger zeitlicher Zusammenhang mit einem EWR-Zulassungsgesuch nicht beachtet (Art. 149 Abs. 3 PatG).
- Ist das Gesuch um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic schon vor Inkrafttreten des revidierten PatG am 1. Januar 2019 eingereicht worden, so gilt

es für das IGE am Tag des Inkrafttretens als gestellt. Artikel 149 Abs. 3 PatG wird hier angewendet, d.h. das IGE überprüft den zeitlichen Zusammenhang zwischen EWR- und Swissmedic-Gesuch nicht. Das Gesuchdatum um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic muss in diesem Fall ausreichend belegt werden, beispielsweise durch entsprechende Zulassungsdokumente.

5. Materielle Prüfung pädiatrischer ergänzender Schutzzertifikate (PESZ)

Für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen (Art. 140*a* Abs. 1bis PatG) von Arzneimitteln, hier als «*Erzeugnisse»* bezeichnet (Art. 140*a* Abs. 2 PatG), kann einmalig ein pädiatrisches ergänzendes Schutzzertifikat (pädiatrisches Zertifikat; Art. 140*t* PatG) erteilt werden, wenn die Arzneimittelinformation eines Arzneimittels mit dem Erzeugnis die Ergebnisse aller Studien wiedergibt, die in Übereinstimmung mit dem bei der Zulassung berücksichtigten pädiatrischen Prüfkonzept (PPK) durchgeführt wurden.

Die materielle Prüfung umfasst:

- Wie ist das Erzeugnis definiert? (Ziff. 2.1, S. 179)
- Ist das Erzeugnis durch das Grundpatent geschützt und ist dieses Grundpatent in Kraft*?* (Ziff. 2.2, S. 180)
- Weicht die Anzahl der Wirkstoffe auf der Zulassungsbescheinigung von derjenigen auf dem Antrag ab? (Ziff. 2.3, S. 181, letzter Abschnitt)
- Liegt eine Zulassung mit den Ergebnissen von allen Studien gemäss PPK vor? (Ziff. 4.1, S. 183)
- Wurde die Frist von sechs Monaten zwischen EWR-Zulassungsgesuch und Schweizer Zulassungsgesuch eingehalten? (Ziff. 4.2, S. 183)
- Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ oder PESZ erteilt? (Ziff. 1.1, S. 177)

5.1 Zulassung mit zugehörigem PPK

Die Zulassung, die bei einem Gesuch für ein PESZ relevant ist, ist die Zulassung des Erzeugnisses für die Schweiz, bei welcher die Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller Studien in Übereinstimmung mit dem PPK wiedergibt. Für diese Zulassung muss eine Bestätigung der Zulassungsbehörden vorliegen und eingereicht werden, wonach die Arzneimittelinformation die erwähnte Bedingung erfüllt. Diese Zulassung ist nicht notwendigerweise die erste Zulassung für dieses Erzeugnis.

Zum Zeitpunkt des Gesuchs muss eine Zulassung in Kraft sein. Wurde zum Zeitpunkt des Gesuchs auf die Zulassung verzichtet, oder liegt nur eine Zulassung mit der Einschränkung «für den Export» (sogenannte «Exportspezialität») oder eine Marktzulassung vor, die das Erzeugnis nicht als Arzneimittel zulässt, kann kein pädiatrisches Zertifikat erteilt werden.

Ein pädiatrisches ergänzendes Schutzzertifikat kann nicht beantragt werden, wenn pädiatrische Studien oder ein Teil davon zeitlich durch Swissmedic auf Gesuch hin zurückgestellt worden sind (Deferral), da Swissmedic keine Bestätigung ausstellen kann, wonach die Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller in Übereinstimmung mit dem PPK

durchgeführten Studien wiedergibt (Art. 140*t* Abs. 1 lit. a PatG). Diese Bestätigung ist für die Erteilung von pädiatrischen Schutzzertifikaten notwendig.

5.2 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung

(vgl. auch Teil 3, Ziff. 4.3, S. 67)

Weiter dürfen zwischen (a) dem Gesuch um die erste Arzneimittelzulassung für ein bestimmtes Erzeugnis mit zugehörigem PPK im EWR und (b) dem Gesuch um Zulassung bei Swissmedic für dasselbe Erzeugnis höchstens sechs Monate liegen (Art.140*t* Abs. 1 lit. b PatG). Entsprechend muss der Gesuchsteller die beiden Daten (a) und (b) dem IGE nachweisen (Art. 179 Abs. 1 PatV). Das Zulassungsgesuch für die Schweiz (b) muss spätestens sechs Monaten nach dem Gesuch um die erste Zulassung mit dem PPK im EWR (a) eingereicht worden sein. Damit letzteres überprüft werden kann, muss aus den eingereichten Gesuchunterlagen das Datum der Einreichung des EWR-Gesuchs, der Wirkstoff sowie ein Hinweis, dass ein zugehöriges PPK berücksichtigt wurde, hervorgehen, beispielsweise aus einem Assessment-Report der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Diese Unterlagen können auch aus mehreren Schriftstücken bestehen, z.B. aus dem Einreichungsschreiben und einer elektronischen Bestätigung (vgl. dazu auch Teil 3, Ziff. 4.2 und 4.3, S. 66 und S. 67).

Es gelten drei Ausnahmen von dieser Voraussetzung:

- Es wurde kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht, das älter ist als das schweizerische. Der Gesuchsteller muss dazu eine entsprechende Erklärung abgeben.
- Wurde die Arzneimittelzulassung mit zugehörigem PPK für die Schweiz innert sechs Monaten nach Inkrafttreten des revidierten PatG von 1. Januar 2019 beantragt, wird ein allfälliger zeitlicher Zusammenhang mit einem EWR-Zulassungsgesuch nicht beachtet (Art. 149 Abs. 3 PatG).
- Ist das Gesuch um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei Swissmedic vor Inkrafttreten des revidierten PatG am 1. Januar 2019 eingereicht worden, so gilt es als am Tag des Inkrafttretens gestellt. Art. 149 Abs. 3 PatG wird hier angewendet; d.h. das IGE überprüft den zeitlichen Zusammenhang zwischen EWR- und Swissmedic-Gesuch nicht. Das Gesuchdatum um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei Swissmedic muss in diesem Fall ausreichend belegt werden, beispielsweise durch entsprechende Zulassungsdokumente.