

## REGIERUNGSRAT

Regierungsgebäude, 5001 Aarau  
Telefon 062 835 12 40, Fax 062 835 12 50  
regierungsrat@ag.ch  
www.ag.ch/regierungsrat

### **A-Post Plus**

Eidgenössisches Institut  
für Geistiges Eigentum  
Stauffacherstrasse 65/59g  
3003 Bern

11. November 2020

### **Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente; Vernehmlassung**

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 wurden die Kantonsregierungen eingeladen, sich zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) vernehmen zu lassen. Für diese Gelegenheit danken wir.

Die vorgeschlagenen Änderungen berühren keine kantonalen Kompetenzen. Inhaltlich erscheinen sie überzeugend und werden von uns unterstützt.

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats

Dr. Markus Dieth  
Landammann

Vincenza Trivigno  
Staatsschreiberin

Kopie

- [rechtsetzung@ipi.ch](mailto:rechtsetzung@ipi.ch)



Regierungsrat, 9102 Herisau

---

EJPD, Rechtsetzung, 3003 Bern  
(per E-Mail an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)  
[PDF- und Wordversion])

**Dr. iur. Roger Nobs**  
Ratschreiber  
Tel. +41 71 353 63 51  
roger.nobs@ar.ch

Herisau, 15. Januar 2021

**Eidg. Vernehmlassung; Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente; Stellungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden**

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 wurden die Kantonsregierungen vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) eingeladen, zur Vorlage einer Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente bis zum 1. Februar 2021 Stellung zu nehmen.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:

Die vorgeschlagenen Änderungen berühren keine kantonalen Kompetenzen. Inhaltlich erscheinen sie überzeugend und werden vom Regierungsrat unterstützt.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Dr. iur. Roger Nobs, Ratschreiber



## Landammann und Standeskommission

Sekretariat Ratskanzlei  
Marktgasse 2  
9050 Appenzell  
Telefon +41 71 788 93 11  
info@rk.ai.ch  
www.ai.ch

Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell

---

Per E-Mail an  
rechtsetzung@ipi.ch

Appenzell, 17. Dezember 2020

### **Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.**

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente zukommen lassen.

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft. Sie begrüsst die Vorlage. Zwar wird die Revision gemäss Schätzung des Bundesrats im erläuternden Bericht zu einer Verschiebung der Nachfrage führen. So dürfte rund die Hälfte der heutigen Anmeldungen für ein Schweizer Patent neu ein Europäisches Patent (EP) betreffen. Nur etwa 6% werden von einem EP auf ein vollgeprüftes Schweizer Patent wechseln. Etwa ein Viertel der Schweizer Patentanmeldenden werden neu ein Gebrauchsmuster anmelden.

Zugleich wird mit höheren Verwaltungskosten beim Institut für Geistiges Eigentum IGE für die Patentprüfungen gerechnet. Diese Kosten sollen über entsprechende Gebühren von den Anmeldenden getragen werden. Mit der neuen Prüfung der Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und Innovation wird der Beizug von professionellen Beraterinnen und Beratern wie Patentanwälten und -anwältinnen auch für das Schweizer Patent zunehmen. Der Vorteil der Vorlage liegt aber im Wesentlichen darin, dass Inhaberinnen und Inhaber von neuen Schweizer Patenten von der erhöhten Rechtssicherheit des vollgeprüften Patents profitieren. «Böse Überraschungen» mit späteren Nichtigkeitsklagen werden deutlich reduziert. Insgesamt ist der Vorlage daher zuzustimmen.

Begrüsst wird insbesondere, dass Gebrauchsmuster für Erfindungen der Biotechnologie, der Pharmazie und für chemische Substanzen sowie für Verfahren ausgeschlossen sind (nArt. 87 Abs. 3 PatG). Diese Erfindungen betreffen regelmässig komplexe technische und rechtliche Fragen, die im raschen Verfahren der Gebrauchsmusteranmeldung mit eingeschränkter Prüfung nicht beurteilt werden können.

Auf das Ausfüllen des Antwortformulars wird verzichtet.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

**Im Auftrage von Landammann und Standeskommission**

Der Ratschreiber:

  
Markus Dörig

*Zur Kenntnis an:*

- Volkswirtschaftsdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell
- Ständerat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell
- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch)

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD

Per Mail an [Rechtsetzung@jpi.ch](mailto:Rechtsetzung@jpi.ch)

Liestal, 12. Januar 2021  
VGD/StaFö/RS

### **Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente, Vernehmlassungsantwort**

Sehr geehrter Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie uns eingeladen, im Rahmen der Vernehmlassung betreffend Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen dafür und geben folgende Rückmeldung:

Im Rahmen der Umsetzung der Motion 19.3228 «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» von Ständerat Hefti schlägt der Bundesrat eine Revision des BG über Erfindungspatente vor. Dieser Entwurf soll insbesondere eine den internationalen Standards entsprechende Vollprüfung der Patentanträge vorsehen, ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gewährleisten sowie ein inhaltlich ungeprüftes Gebrauchsmuster einführen.

Wir sind mit der geplanten Änderung des BG einverstanden und haben keine Bemerkungen zu dieser Vorlage.

Hochachtungsvoll



Dr. Anton Lauber  
Regierungspräsident



Elisabeth Heer Dietrich  
Landschreiberin



Rathaus, Marktplatz 9  
CH-4001 Basel

Tel: +41 61 267 85 62  
Fax: +41 61 267 85 72  
E-Mail: [staatskanzlei@bs.ch](mailto:staatskanzlei@bs.ch)  
[www.regierungsrat.bs.ch](http://www.regierungsrat.bs.ch)

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD

per E-Mail an:  
[Rechtsetzung@jpi.ch](mailto:Rechtsetzung@jpi.ch)

Basel, 20. Januar 2021

**Regierungsratsbeschluss vom 19. Januar 2021  
Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente; Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt**

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 von Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter wurden dem Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt der Vernehmlassungsentwurf und der erläuternde Bericht zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente unterbreitet.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und teilen Ihnen mit, dass der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt die Revision begrüsst.

Für Rückfragen steht Ihnen der Zentrale Rechtsdienst, Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt, [Sekretariat.ZRD@jpd.bs.ch](mailto:Sekretariat.ZRD@jpd.bs.ch), gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen  
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

Elisabeth Ackermann  
Präsidentin

Barbara Schüpbach-Guggenbühl  
Staatsschreiberin



Regierungsrat

Postgasse 68  
Postfach  
3000 Bern 8  
info.regierungsrat@be.ch  
www.be.ch/rr

Staatskanzlei, Postfach, 3000 Bern 8

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)  
Bundeshaus West  
3003 Bern

per E-Mail an: [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

Ihr Zeichen:

27. Januar 2021

Unser Zeichen: 2020.DIJ.6875

RRB Nr.: 91/2021

Direktion: Direktion für Inneres und Justiz

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

## **Vernehmlassung des Bundes: Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente Stellungnahme des Kantons Bern**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 hat uns das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die Vernehmlassung zum oben genannten Geschäft unterbreitet. Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt Ihnen für die Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu können.

### **1. Grundsätzliches**

Der Regierungsrat begrüsst die Vorlage. Die Einführung der Vollprüfung sowie des Gebrauchsmusters dürfte den Schutz von Erfindungen verbessern. Zudem erhalten Erfinderinnen und Erfinder sowie Unternehmungen dadurch mehr Auswahlmöglichkeiten für den Schutz ihrer Erfindungen. Insgesamt wird der Innovationsstandort Schweiz gestärkt, was als sehr positiv zu werten ist.

### **2. Bemerkungen**

Wir regen an, den Erlass geschlechtsneutral zu formulieren. Insbesondere sollten Bezeichnungen wie «Fachmann» (vgl. Art. 26 Abs. 1 Bst. b [bisher], Art. 50 Abs. 1 und Art. 59c Abs. 2 Bst. b) durch einen neutralen Ausdruck (beispielsweise «Fachperson») ersetzt werden.


Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Berücksichtigung seiner Anliegen.

Freundliche Grüsse

**Im Namen des Regierungsrates**



Pierre Alain Schnegg  
Regierungspräsident



Christoph Auer  
Staatsschreiber

Verteiler

– Alle Direktionen





ETAT DE FRIBOURG  
STAAT FREIBURG

Conseil d'Etat  
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

Conseil d'Etat CE  
Staatsrat SR

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48  
www.fr.ch/ce

## **PAR COURRIEL**

Madame la Conseillère fédérale  
Karin Keller-Sutter  
Département fédéral de justice et police DFJP  
3003 Berne

*Courriel* : [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

*Fribourg, le 19 janvier 2021*

### **Loi fédérale sur les brevets d'invention : consultation**

Madame la Conseillère fédérale,

Nous nous référons à la consultation mentionnée ci-dessus et avons l'avantage de vous communiquer ci-après notre prise de position.

Grâce à ses entreprises innovantes, la Suisse figure depuis plusieurs années au premier rang de l'Indice mondial de l'innovation. La protection des inventions au moyen de brevets contribue de manière significative à ce succès. Il est essentiel pour la compétitivité de la Suisse, qui repose notamment sur l'innovation, que le droit des brevets soit tourné vers l'avenir et qu'il tienne compte des besoins de l'ensemble de l'économie. Le présent projet modernise le droit des brevets de telle sorte à offrir aux acteurs de l'innovation suisses une procédure d'examen des brevets qui réponde aux standards internationaux. Il prévoit un examen des brevets (examen complet : examen de la nouveauté et de l'activité inventive) qui soit attrayant pour les utilisateurs et conforme aux standards internationaux, garantit une procédure d'opposition et de recours efficace et peu coûteuse et introduit un modèle d'utilité non examiné quant au fond.

Le canton de Fribourg salue par conséquent le projet de révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention. En effet, il apportera aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), des outils à la fois plus complets, comportant davantage de variantes et apportant une meilleure sécurité juridique.

La situation actuelle est surtout insatisfaisante pour les PME qui ont besoin d'une protection efficace des brevets au niveau suisse. Il s'agit d'entreprises dont le marché primaire se trouve en Suisse et qui souhaitent se limiter au cadre juridique connu du brevet suisse. Ces entreprises montrent un grand intérêt pour ce genre de brevet présentant une plus grande sécurité juridique, une option à laquelle elles n'ont aujourd'hui pas accès.

Pour certaines entreprises, qui souhaitent conserver un système de protection rapide et abordable, l'examen complet d'un brevet suisse se révèle cependant trop complexe et trop coûteux. Pour ces entreprises, un droit de protection sans examen complet, appelé « modèle d'utilité », constituerait une alternative avantageuse au brevet entièrement examiné. Le modèle d'utilité réunit de nombreux avantages de l'actuel brevet suisse non soumis à un examen complet : il est peu coûteux et est délivré beaucoup plus rapidement que le brevet avec examen complet.

Dans le détail, l'avant-projet propose donc ces deux mesures centrales en vue de la modernisation du droit des brevets :

- > Première mesure : l'instauration de l'examen complet pour les demandes de brevet. L'examen des brevets effectué actuellement par l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) est élargi pour inclure les critères centraux de la nouveauté et de l'activité inventive. L'examen complet répond aux standards internationaux et permet une harmonisation avec le système de la Convention sur le brevet européen (CBE) ainsi qu'avec les systèmes de la majorité des États membres de la CBE et de nombreux autres États dans le monde. Comme alternative au brevet européen avec examen complet, les inventeurs pourront obtenir un brevet suisse entièrement examiné : il s'agit là d'une véritable solution de remplacement, car l'examen complet favorise la transparence et renforce la sécurité juridique pour les titulaires de brevets et les tiers. Si, à l'avenir, un brevet suisse leur est opposé, ils sauront que son contenu aura fait l'objet d'un examen complet ;
- > Seconde mesure : l'introduction du modèle d'utilité sans examen complet avec une durée de protection limitée à côté du brevet entièrement examiné. Le modèle d'utilité est destiné à remplacer l'actuel brevet suisse, qui ne fait pas l'objet d'un examen complet. Les PME et les inventeurs pour lesquels un examen complet s'avère trop long et trop coûteux peuvent ainsi obtenir un titre de protection abordable et délivré rapidement ; à l'instar de l'actuel brevet suisse. Ce titre les qualifie également pour l'adhésion à la « patent box ».

Ainsi, ce système double composé, d'une part, d'un brevet avec examen complet et, d'autre part, d'un modèle d'utilité, offre plus de choix aux entreprises et aux inventeurs, qui peuvent ainsi adapter leur stratégie de protection à leurs besoins et à leurs ressources économiques. L'attractivité de la Suisse en tant que pôle d'innovation s'en trouve par ailleurs renforcée. L'avant-projet vise en outre à donner à l'IPI la possibilité de collaborer avec d'autres offices de brevets nationaux ou régionaux (p. ex. l'OEB) et de conclure des accords internationaux dans le cadre de cette coopération aux niveaux technique et administratif. Ces accords impliquent notamment l'échange et l'utilisation de résultats de travaux réalisés dans le cadre de l'examen des brevets et de rapports sur l'état de la technique.

Les associations professionnelles faîtières ont été également consultées et pourront faire part de leur appréciation de cette nouvelle mesure.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

**Au nom du Conseil d'Etat :**

Jean-François Steiert, Président



Danielle Gagnaux-Morel, Chancelière d'Etat



Genève, le 27 janvier 2021

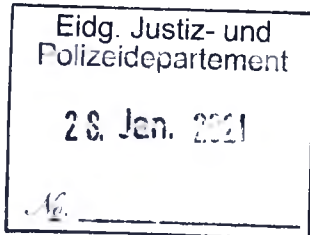


DOK 000 030 748

**Le Conseil d'Etat**

332-2021

Département fédéral de justice et police  
Madame Karin Keller-Sutter  
Conseillère fédérale  
Palais fédéral ouest  
3003 Berne



**Concerne : modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention**

Madame la Conseillère fédérale,

Nous avons bien reçu votre courrier du 10 octobre 2020 concernant la révision de la loi sur les brevets d'invention (LBI) et nous vous remercions d'avoir sollicité l'avis de notre Conseil.

Le projet de modification vise à moderniser le droit des brevets de telle sorte à offrir aux acteurs de l'innovation suisses une procédure d'examen des brevets qui répond aux standards internationaux. Cette révision aura en particulier un effet positif sur les petites et moyennes entreprises suisses, ainsi que les start-up, qui représentent une part importante de notre tissu économique innovant.

Notre Conseil soutient le projet de modification considéré dont la teneur appelle un commentaire de notre part.

Si le brevet soumis à un examen complet est largement répandu en comparaison internationale et constitue la norme dans de nombreux pays, il n'existe en revanche pas de convention internationale concernant spécifiquement le modèle d'utilité. Ainsi, en cas d'évolution à l'international, il serait important que les dispositions suisses s'adaptent le cas échéant, des particularités juridiques n'étant pas nécessairement bénéfiques pour un pays qui exporte de l'innovation.

En vous réitérant nos remerciements pour votre consultation, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'assurance de notre haute considération.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT

La Chancelière :

Michèle Righetti

La Présidente :

Anne Emery-Torracinta

Eidgenössisches Justiz- und Poli-  
zeidepartement  
Bundeshaus West  
3003 Bern

Glarus, 26. Januar 2021  
Unsere Ref: 2020-194

### **Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Hochgeachtete Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement gab uns in eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir und teilen mit, dass die Vorlage von uns vollumfänglich unterstützt wird. Änderungsanträge haben wir keine anzubringen.

Genehmigen Sie, hochgeachtete Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

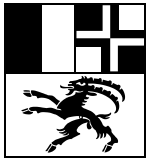
Freundliche Grüsse

**Für den Regierungsrat**

  
Marianne Lienhard  
Landammann

  
Hansjörg Dürst  
Ratsschreiber

E-Mail an (PDF- und Word-Version):  
- [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)



Sitzung vom

12. Januar 2021

Mitgeteilt den

13. Januar 2021

Protokoll Nr.

21/2021

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD  
Bundeshaus West  
3003 Bern

Per E-Mail (Word- und PDF-Version) an: [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

## **Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente; Vernehmlassung**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 geben Sie den Kantonen die Gelegenheit, sich zu oberwählter Vorlage zu äussern. Dafür danken wir Ihnen bestens.

Da die Revision keine kantonalen Kompetenzen betrifft, können wir auf eine Stellungnahme, resp. auf das Ausfüllen des Fragebogens und die Angabe einer Kontaktperson verzichten. Inhaltlich erscheint uns die Vorlage überzeugend, weshalb wir die vorgeschlagenen Änderungen begrüssen.



Namens der Regierung

Der Präsident:

Dr. Mario Cavigelli

Der Kanzleidirektor:

Daniel Spadin

Hôtel du Gouvernement  
2, rue de l'Hôpital  
CH-2800 Delémont

t +41 32 420 51 11  
f +41 32 420 72 01  
chancellerie@jura.ch

Département fédéral de justice et police DFJP  
Palais fédéral ouest  
3003 Berne

[vernehmlassungen@estv.admin.ch](mailto:vernehmlassungen@estv.admin.ch)

Delémont, le 19 janvier 2021

### **Modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention – procédure de consultation**

Madame la Conseillère fédérale,  
Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura vous transmet sa réponse relative à la procédure de consultation citée en marge.

Après avoir pris connaissance du rapport explicatif et de la proposition de modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention, le Gouvernement jurassien approuve le projet soumis en consultation. Le cadre général prévu par la nouvelle loi répond à la « motion Hefti » adoptée le 12 décembre 2019. Le projet permet d'élargir l'éventail de choix qui s'offrent aux déposants de brevets ; il renforce la transparence et la sécurité juridique. Il permet en outre l'harmonisation du système suisse avec celui des autres Etats et contribue à la revalorisation du brevet suisse.

Ce système double composé, d'une part, d'un brevet avec examen complet et, d'autre part, d'un modèle d'utilité, offre davantage de choix aux entreprises. Elles peuvent ainsi adapter leur stratégie de protection à leurs besoins et à leurs ressources économiques renforçant ainsi l'attractivité de la Suisse en tant que pôle d'innovation.

Le Gouvernement jurassien vous remercie de l'avoir consulté et vous prie de croire, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames, Messieurs, à l'expression de ses sentiments distingués.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

  
Nathalie Barthoulot  
Présidente



  
Gladys Winkler Docourt  
Chancelière d'État

**Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes**  
**Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets**  
**Consultazione relativa all' avamprogetto di modifica della legge sui brevetti**

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	République et Canton du Jura
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Lionel Socchi / 032 420 52 28/ lionel.socchi@jura.ch
<b>Adresse / Indirizzo</b>	1, rue de la Jeunesse / 2800 Delémont

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

**Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

- Le cadre général permet d'élargir l'éventail de choix qui s'offrent aux déposants de brevet;
- Renforcement de la transparence et de la sécurité juridique;
- Harmonisation du système suisse avec celui des autres Etats;
- Les entreprises peuvent adapter leur stratégie de protection à leurs besoins et à leurs ressources;
- Revalorisation du brevet suisse et renforcement de l'attractivité de la Suisse en tant que pôle d'innovation;
- Les articles relatifs au projet de modification de la loi ne font l'objet d'aucune remarque particulière.



Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Article Articolo	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
<b>PatG / LBI / LBI</b>		
PatG, Art. 1 Abs. 1	Formulierung ändern: „...“	Diese Anpassung rechtfertigt sich, weil...

Muster ⇌

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>



---

**Justiz- und Sicherheitsdepartement**

Bahnhofstrasse 15  
Postfach 3768  
6002 Luzern  
Telefon 041 228 59 17  
justiz@lu.ch  
www.lu.ch

Eidg. Institut für geistiges Eigentum

per E-Mail  
[rechtsetzung@ipi.ch](mailto:rechtsetzung@ipi.ch)

Luzern, 19. Januar 2021

Protokoll-Nr.: 73

**Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente  
Vernehmlassungsverfahren**

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass wir mit den Änderungen des Patentgesetzes einverstanden sind und keine Bemerkungen dazu haben.

Freundliche Grüsse

Paul Winiker  
Regierungsrat



# LE CONSEIL D'ÉTAT

DE LA RÉPUBLIQUE ET  
CANTON DE NEUCHÂTEL

Département fédéral de justice et police  
Palais fédéral ouest  
3003 Berne

## Modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention

Madame la conseillère fédérale,

Le Conseil d'État de la République et Canton de Neuchâtel a pris connaissance de l'avant-projet concernant la révision de la loi fédérale sur le brevet d'invention.

Nous souscrivons à la volonté du Conseil fédéral de vouloir revaloriser les brevets suisses dont la demande aura fait l'objet d'un examen complet. Nous nous réjouissons que le système puisse gagner en transparence et en fiabilité et qu'il offre aux entreprises et aux inventeurs des outils de protection intéressants en fonction de leur stratégie (brevet et modèle d'utilité).

Dans la mesure où le projet n'aura pas de conséquence particulière pour les cantons, le gouvernement neuchâtelois n'a pas de remarque à formuler et prend acte de la modification envisagée.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Madame la conseillère fédérale, à l'assurance de notre haute considération.

Neuchâtel, le 25 janvier 2021

Au nom du Conseil d'État :

La présidente,  
M. MAIRE-HEFTI

La chancelière,  
S. DESPLAND



NE



CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Postfach 1246, STK

## PER E-MAIL

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)  
Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter  
Bundeshaus West  
3003 Bern

Telefon 041 618 79 02  
[staatskanzlei@nw.ch](mailto:staatskanzlei@nw.ch)  
Stans, 26. Januar 2021

## Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente. Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 eröffnete das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) bei den Kantonen das Vernehmlassungsverfahren zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14).

### 1 Ausgangslage

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

### 2 Handlungsbedarf und Ziele

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

Wollen Erfinderinnen und Erfinder oder Unternehmen in der Schweiz Patentschutz erhalten, stehen ihnen unterschiedliche Wege offen:

- der «nationale Weg»,
- der «europäische Weg» über das Europäische Patentübereinkommen,



- der «internationale Weg» über den Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patentzusammenarbeitsvertrag).

Ein für Erfinderinnen und Erfinder zeitgemässer und attraktiver Erfindungsschutz kann durch die vorgeschlagene Vollprüfung erreicht werden. Mit der Vollprüfung wird das Schweizer Patenterteilungsverfahren auf das Niveau des internationalen Standards angehoben. Dieses Verfahren hat bereits am Eidgenössischen Prüfungsamt (EPA) und in vielen wichtigen Industrieländern Gültigkeit.

### **3 Einspruch- und Beschwerdeverfahren**

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

### **4 Ungeprüftes Gebrauchsmuster**

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

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

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

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

### **6 Positive Auswirkungen der Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Die vorliegende Revision führt die Vollprüfung für schweizerische Patente ein (Art. 59 Abs. 4 PatG wird gestrichen). Das neu vollgeprüfte Schweizer Patent erfüllt die von der OECD aufgestellten Kriterien an Schutztitel, die Eingang in eine Patentbox finden können. Gleichzeitig erhalten Patentinhaberinnen und Patentinhaber damit ein inhaltlich vollgeprüftes Patent, welches sowohl ihnen als auch Dritten besser erlaubt, die Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts abzuschätzen. Für Anmelderinnen und Anmelder steigt damit zwar der Aufwand bei der Anmeldung. Im Gegenzug erhöht sich aber der Wert des erteilten Schutzrechts. Auch die Durchsetzung des Patents gegenüber Dritten wird erleichtert, da in einem allfälligen Zivilprozess

aufgrund der durchgeführten Vollprüfung bereits ein starkes Indiz für die Rechtsbeständigkeit des Patents vorliegt.

Das Patentprüfungsverfahren soll rasch und flexibel sein. Die Straffung des Verfahrensablaufes wird über verschiedene Massnahmen erreicht. Eine Anpassung des PatG ist hierfür jedoch nur punktuell nötig. Die meisten relevanten Aspekte des Verfahrens (darunter etwa Fristen, Gebühren und deren Zahlungsmodalitäten) sind bereits heute auf Verordnungsstufe in der PatV geregelt. Auch die Möglichkeit, eine beschleunigte Sachprüfung zu beantragen, ist bereits in der PatV geregelt (Art. 63 PatV). Sie wird den Anmeldenden und Anmeldern im Rahmen der Vollprüfung weiter zur Verfügung stehen.

Das schweizerische Patentsystem wird praxisnaher. Neu kann auch im Anmelde-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren Englisch verwendet werden, welches in Wissenschaft und Forschung eine wichtige Rolle spielt, ohne übergeordnetes Recht zu verletzen.

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

Der Regierungsrat Nidwalden bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Er unterstützt die vorgesehenen Änderungen im PatG und beurteilt diese als zeitgemäss.

Freundliche Grüsse

NAMENS DES REGIERUNGSRATES



Dr. Othmar Filliger  
Landammann



lic. iur. Armin Eberli  
Landschreiber

Geht an:

- [rechtsetzung@ipi.ch](mailto:rechtsetzung@ipi.ch)



CH-6061 Sarnen, St. Antonistrasse 4, VD

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD

Sarnen, 12. Januar 2021/1178056

**Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente; Eröffnung Vernehmlassungsverfahren: Stellungnahme**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 laden Sie uns zur Stellungnahme bezüglich Eingangs erwähntem Geschäft ein. Dafür danken wir Ihnen bestens. Die Frist läuft am 1. Februar 2021 ab.

Wir haben die Unterlagen geprüft und verzichten auf eine Stellungnahme. Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Freundliche Grüsse

Daniel Wyler  
Landstatthalter

Zustellung an (per E-Mail):

- [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch) (als PDF- und Word-Version)

Kopie an:

- Staatskanzlei (OWSTK.3895)

Kanton Schaffhausen  
Regierungsrat  
Beckenstube 7  
CH-8200 Schaffhausen  
www.sh.ch



Telefon +41 (0)52 632 71 11  
Fax +41 (0)52 632 72 00  
staatskanzlei@sh.ch

Regierungsrat

Eidgenössisches Justiz- und  
Polizeidepartement EJPD

**per Email an:**  
Rechtsetzung@ipi.ch

Schaffhausen, 26. Januar 2021

### Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie uns in vorgenannter Angelegenheit zur Stellungnahme eingeladen. Wir bedanken uns für diese Möglichkeit und teilen Ihnen mit, dass wir die unterbreitete Vorlage begrüssen.



Freundliche Grüsse  
Im Namen des Regierungsrates  
Der Präsident:

Walter Vogelsanger

Der Staatsschreiber:

Dr. Stefan Bilger

Regierungsrat

Rathaus / Barfüssergasse 24  
4509 Solothurn  
so.ch

KANTON **solothurn**  
Institut für  
Geistiges Eigentum



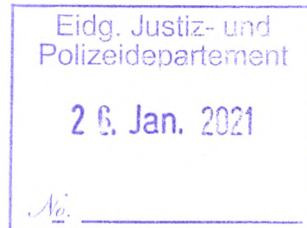
DOK 000 030 722

E 27. JAN. 2021

Reg. Nr.

z.Erl.	Vis	z.K	Bern.

Eidg. Justiz- und  
Polizeidepartement EJPD  
Bundeshaus West  
3003 Bern



25. Januar 2021

### Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements EJPD hat uns mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 den Vorschlag zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz) zugestellt. Dazu nehmen wir wie folgt Stellung:

Wir haben Ihren Vorschlag geprüft und sind damit einverstanden. Wir teilen die Ansicht des Bundesrates, dass das Patentprüfungsverfahren zu modernisieren und internationalen Standards anzupassen ist. Wir sind der Meinung, dass die Revision zu mehr Klarheit und Rechtssicherheit für Patentinhaber und Dritte führt. Neu erhalten Patentinhaber durch das duale System mehr Möglichkeiten, die Schutzstrategie noch stärker auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.

Durch die Revision wird aus unserer Sicht das bewährte Schweizer Innovationssystem in seiner Funktionsweise nicht eingeschränkt. Vielmehr wird durch die Modernisierung des Patentgesetzes das Innovationssystem sowie letztlich auch unsere Volkswirtschaft als Ganzes gestärkt.

Für die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu dürfen, bedanken wir uns bestens.

Mit freundlichen Grüssen

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

  
Susanne Schaffner  
Frau Landammann

  
Andreas Eng  
Staatsschreiber

Beilage: Formular zur Vernehmlassung

26. Jan. 2021



Regierung des Kantons St.Gallen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen

Eidgenössisches Justiz-  
und Polizeidepartement  
Bundeshaus West  
3003 Bern

Regierung des Kantons St.Gallen  
Regierungsgebäude  
9001 St.Gallen  
T +41 58 229 74 44  
info.sk@sg.ch

St.Gallen, 22. Januar 2021

## **Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente; Vernehmlassungsantwort**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (SR 232.14; abgekürzt PatG) ein. Wir danken für diese Gelegenheit und nehmen gern wie folgt Stellung:

Wir befürworten die beantragte Änderung des PatG aus nachfolgenden Gründen:

Eine Besonderheit des aktuellen schweizerischen Patentrechts ist, dass das zuständige Institut für geistiges Eigentum (IGE) zwei zentrale Patentierungsvoraussetzungen bei der Anmeldung nicht prüft. So wird einerseits die Neuheit der Erfindung nicht geprüft und andererseits, ob die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik wirklich innovativ ist (erfinderische Tätigkeit). Die beiden Kriterien sind zwar Voraussetzung für ein rechtsgültiges Patent, werden aber nicht im Rahmen der Patentanmeldung, sondern erst bei einer allfälligen späteren Nichtigkeitsklage im Zivilprozess überprüft. Aus diesem Grund kommt einem erteilten europäischen Patent bisher ein höheres Gewicht zu, als einem schweizerischen Patent. Für Schweizer Erfinderinnen und Erfinder besteht aber heute schon die Möglichkeit, direkt ein europäisches Patent zu beantragen. Beim europäischen Patent kann die Anmelderin oder der Anmelder wählen, für welche Länder sie oder er den Schutz beansprucht, indem sie oder er einzelne Vertragsstaaten benennt.

Da mit der Prüfung des Patents die Kosten steigen werden, soll neu auch ein Gebrauchsmuster im PatG eingeführt werden. Mit dem Gebrauchsmuster lassen sich Fälle abdecken, in denen Interessierte aus Zeit- und Kostenüberlegungen ihre Erfindungen nicht mit einem vollgeprüften Patent schützen können oder wollen. Der Vorteil dieser Ergänzung zum neu vollgeprüften Patent besteht darin, dass ein mit dem heutigen Schutztitel vergleichbares Erfindungssystem verbleibt. Gebrauchsmuster sind im Ausland schon länger bekannt und werden häufig als «kleines Patent» bezeichnet. Das Gebrauchsmuster würde nach dem Vorschlag des Bundesrates ohne inhaltliche Prüfung und für höchstens zehn Jahre erteilt. Damit bieten sich der Erfinderin oder dem Erfinder mehr Möglichkeiten,



ihre oder seine Innovationen zu schützen. Zudem könnte das Gebrauchsmuster in einer Patentbox verwendet werden, was steuerliche Vorteile schafft.

Gemäss unserer Einschätzung sehen wir durchaus positive Aspekte, welche für diese Revision sprechen. Wichtig ist aber, dass das kostenintensivere geprüfte Patent mit der Möglichkeit eines Gebrauchsmusters abgedeckt wird. Inwieweit Unternehmen in einem geprüften Schweizer Patent und dem Gebrauchsmuster einen Mehrwert sehen, bleibt abzuwarten.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Im Namen der Regierung

Bruno Damann  
Präsident



Dr. Benedikt van Spyk  
Staatssekretär

**Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an:**  
Rechtsetzung@ipi.ch

Numero  
6546

fr

0

Bellinzona  
9 dicembre 2020

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Spettabile  
Dipartimento federale di giustizia e  
polizia DFGP  
3003 Berna  
Invio per posta elettronica:  
[Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

### **Procedura di consultazione – Modifica della legge federale sui brevetti d'invenzione**

Gentili Signore,  
egregi Signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla consultazione in oggetto, che salutiamo favorevolmente.

Il progetto di legge prevede sostanzialmente 2 modalità di concessione del brevetto:

- a) **Esame completo:** l'introduzione di una procedura di verifica più completa, che comprende l'esame della novità e dell'attività creativa, aspetti attualmente non contemplati.
- b) **Modello di utilità:** l'introduzione formale in Svizzera di un modello di utilità (anche chiamato "piccolo brevetto") già presente in diversi Paesi europei ed extraeuropei. Questo modello prevede delle condizioni ridotte per la concessione del brevetto, nonché una conseguente protezione temporale ridotta. È importante sottolineare che il modello di utilità previsto nel progetto di legge è però molto simile al brevetto svizzero secondo l'attuale legislazione in materia, in quanto essa già prevede una procedura semplificata e, in particolare, delle verifiche che non contemplano l'esame della novità e dell'attività creativa. In pratica la grande novità introdotta dal modello di utilità "europeo" consiste in primis nella riduzione temporale dell'attuale brevetto svizzero da 20 anni a 10 anni.

L'introduzione di un brevetto svizzero con esame completo (verifica novità e attività inventiva) va a colmare una differenza sostanziale esistente fino ad oggi tra i brevetti europei e quelli svizzeri. Consideriamo inoltre l'aumento dei costi stimati per i depositari (deposito + tasse ricorrenti) ragionevolmente contenuto e accettabile a fronte dei vantaggi che ne conseguono.



6546

L'Introduzione del modello di utilità (procedura rapida ed economica, senza controllo dei criteri di novità e attività inventiva) è una novità che rappresenta un'ottima alternativa in particolare per inventori indipendenti, startup o PMI, che potranno così proteggere le loro invenzioni senza grandi investimenti e con tempi rapidi per il solo mercato svizzero.

*Osservazione puntuale sul Modello di utilità:*

Nel progetto di modifica della legge sui brevetti viene proposta anche una modifica del diritto accessorio, ossia dell'art. 24a cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup> LAID – in cui viene aggiunto, quale diritto immateriale che qualifica il Patentbox, anche il “modello di utilità”.

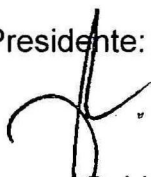
Nel rapporto esplicativo al punto 5.3. a pag. 32, in relazione alle ripercussioni sui Cantoni, viene tuttavia indicato che “*in futuro*” grazie a questa modifica i modelli di utilità potranno beneficiare del Patentbox.

Così come descritto nel rapporto esplicativo, si ha l'impressione che, con la modifica di legge presentata, sia i modelli d'utilità svizzeri che quelli esteri potranno beneficiare del Patentbox. A nostro parere tuttavia, i modelli di utilità esteri dovrebbero già oggi essere considerati assimilabili al brevetto svizzero, in ragione delle analoghe condizioni di concessione, senza esame completo. Ciò che cambia con la nuova legislazione è il fatto che il cosiddetto modello di utilità sarà ancorato formalmente nella nostra legge e ciò a beneficio della certezza del diritto. La modifica, di fatto, avrà, a nostro parere, effetto solo sui modelli di utilità svizzeri e, in particolare, sulla protezione temporale del brevetto che sarà ridotta a 10 anni.

Ringraziandovi per la preziosa opportunità accordata di esprimerci in materia, vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia a:

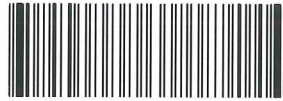
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.



KANTON  
URI

STANDESKANZLEI

Institut für Geistiges Eigentum			
E 27. OKT. 2020			
Reg. Nr.			
z. Erk.	Vis	z. N.	Bern.



DOK 000 030 418

Signatur-Nr. LA.5880

Laufnummer LA.2020-0724

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)  
Bundeshaus West  
3003 Bern

Altdorf, 15. Oktober 2020

Wir bestätigen, dass Ihre Eingabe

vom : 14. Oktober 2020

betreffend : Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente; Vernehmlassung

beim Regierungsrat eingegangen ist und im Rahmen des Organisationsrechts  
Zur Prüfung und Antragstellung

an folgende Direktion / Behörde / Amtsstelle überwiesen worden ist:  
Justizdirektion

Freundliche Grüsse

Der Kanzleidirektor:

Standeskanzlei Uri  
Rathausplatz 1  
6460 Altdorf  
Internet: [www.ur.ch](http://www.ur.ch)

Telefon:  
E-Mail:

+41 41 875 2007  
[ds.la@ur.ch](mailto:ds.la@ur.ch)

26. Okt. 2020

Madame la Conseillère fédérale  
Karine Keller-Suter  
Cheffe du Département fédéral de justice  
et police  
Palais fédéral ouest  
3003 Berne

Réf. : 20\_COU\_2271

Lausanne, le 20 janvier 2021

### Consultation fédérale - Modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention

Madame la Conseillère fédérale,

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud à l'honneur de vous adresser sa prise de position en réponse à la consultation citée en exergue.

Le Gouvernement vaudois relève en préambule que les questions de propriété intellectuelle en général et le système suisse de brevet en particulier sont l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. Il estime qu'il est nécessaire d'entendre ces débats pour assurer que ce système évolue et ne devienne pas un frein pour la recherche. Il relève que ce système permet, certes, à de jeunes entreprises de mener des recherches innovantes protégées ensuite par des brevets mais qu'il peut aussi provoquer une paralysie de certains pans de recherche. En effet, des grandes compagnies qui ont la propriété de quelques brevets-clefs peuvent s'en servir plus pour paralyser la concurrence que pour favoriser l'innovation. Il souligne également que ce système conduit à des conflits juridiques sur la question de la portée des brevets ou des licences qui ne sont pas sans impact sur le travail quotidien des chercheurs/euses. Enfin, il appelle à prendre en compte les nouvelles pistes esquissées par l'*open science* qui se traduit concrètement par différentes initiatives comme par exemple l'*open source* pour les sciences informatiques ou l'initiative *Biological Innovation for Open Society* dans le domaine biomédical. Cependant, il adhère au présent projet d'adaptation du système suisse de brevet, qui lui semble répondre de manière adéquate aux enjeux soulevés par l'Assemblée fédérale avec l'adoption, en décembre 2019, de la motion Hefti «Pour un brevet suisse en phase avec notre époque» (19.3228).

En prévoyant d'inclure, dans la nouvelle procédure d'examen complet, les notions fondamentales de nouveauté de l'invention et d'activité inventive, le Conseil fédéral offre aux détenteurs de brevets suisses un gage de plus grande fiabilité quant à la protection de la valeur de leurs inventions, là où la procédure actuelle comporte certaines failles qui les rendent trop vulnérables en cas de procédures devant des tribunaux civils.

En outre, ce changement devrait susciter un regain d'intérêt pour la filière nationale des brevets de la part de certaines entreprises et autres acteurs de l'innovation, qui avaient tendance depuis un certain nombre d'années à se tourner de manière croissante vers les brevets européens délivrés par l'Office européen des brevets (OEB), qu'ils jugeaient à juste titre garants d'une plus grande sécurité juridique.

Par ailleurs, l'introduction du modèle d'utilité, pendant du «petit brevet» déjà bien connu dans de nombreux pays étrangers, permettra de répondre aux besoins variés des multiples acteurs de l'innovation, qui seront libres d'opter pour la stratégie de protection qui siéra le mieux à leurs besoins, à leurs objectifs –notamment temporels– ainsi qu'à leurs capacités financières.

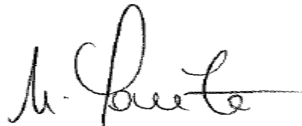
Enfin, s'agissant tant du modèle standard que du modèle d'utilité, le Gouvernement vaudois relève qu'il convient de porter une attention particulière à la définition des coûts de ces brevets. Il est en effet crucial que ces procédures demeurent accessibles au plus grand nombre d'acteurs économiques, et notamment aux start-up et PME, dès lors que l'innovation revêt plus que jamais un caractère central dans les perspectives de développement à long terme du tissu économique suisse.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud approuve le projet de modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI ; RS 232.14), qu'il juge porteur de pertinentes adaptations dans le système suisse de brevet, aptes à répondre tant aux besoins des utilisateurs qu'à la nécessité de se conformer aux standards internationaux actuels dans ce domaine.

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à nos déterminations, nous vous prions d'agréer, Madame la Conseillère fédérale, nos salutations distinguées.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT

LA PRESIDENTE



Nuria Gorrite

LE CHANCELIER



Vincent Grandjean

**Annexe**

- Formulaire de réponse à la consultation

**Copies**

- rechtsetzung@ipi.ch
- OAE
- SPEI

# Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes

## Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets

### Consultazione relativa all'avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Conseil d'Etat du Canton de Vaud  Château cantonal  1014 Lausanne
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	M. Hugo Moret  Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI)  021 316 60 08 / <a href="mailto:hugo.moret@vd.ch">hugo.moret@vd.ch</a>
<b>Adresse / Indirizzo</b>	SPEI  Rue Caroline 11  1014 Lausanne

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

### **Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

Le gouvernement vaudois salue le présent projet d'adaptation du système suisse de brevet, qui lui semble répondre de manière adéquate aux enjeux soulevés par l'Assemblée fédérale avec l'adoption, en décembre 2019, de la motion Hefti «Pour un brevet suisse en phase avec notre époque» (19.3228).

En prévoyant d'inclure, dans la nouvelle procédure d'examen complet, les notions fondamentales de nouveauté de l'invention et d'activité inventive, le Conseil fédéral offre aux détenteurs de brevets suisses un gage de plus grande fiabilité quant à la protection de la valeur de leurs inventions, là où la procédure actuelle comporte certaines failles qui les rendent trop vulnérables en cas de procédures devant des tribunaux civils.

En outre, ce changement devrait susciter un regain d'intérêt pour la filière nationale des brevets de la part de certaines entreprises et autres acteurs de l'innovation, qui avaient tendance depuis un certain nombre d'années à se tourner de manière croissante vers les brevets européens délivrés par l'Office européen des brevets (OEB), qu'ils jugeaient à juste titre garants d'une plus grande sécurité juridique.

Par ailleurs, l'introduction du modèle d'utilité, pendant du «petit brevet» déjà bien connu dans de nombreux pays étrangers, permettra de répondre aux besoins variés des multiples acteurs de l'innovation, qui seront libres d'opter pour la stratégie de protection qui siéra le mieux à leurs besoins, à leurs objectifs –notamment temporels– ainsi qu'à leurs capacités financières.

Enfin, s'agissant tant du modèle standard que du modèle d'utilité, le gouvernement vaudois relève qu'il convient de porter une attention particulière à la définition des coûts de ces brevets. Il est en effet crucial que ces procédures demeurent accessibles au plus grand nombre d'acteurs économiques, et notamment aux start-up et PME, dès lors que l'innovation revêt plus que jamais un caractère central dans les perspectives de développement à long terme du tissu économique suisse.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud approuve le projet de modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI ; RS232.14), qu'il juge porteur de pertinentes adaptations dans le système suisse de brevet, aptes à répondre tant aux besoins des utilisateurs qu'à la nécessité de se conformer aux standards internationaux actuels dans ce domaine.



Conseil d'Etat  
Staatsrat  
CP 478, 1951 Sion



2021.00091

**CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS**

Madame  
Karin Keller-Sutter  
Conseillère fédérale  
Cheffe du Département fédéral de  
justice et police  
Palais fédéral ouest  
3003 Berne

Notre réf. HR/YD

Date 27 janvier 2021

### **Modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention**

Madame la Conseillère fédérale,

Le Canton du Valais vous remercie d'avoir sollicité son avis dans le cadre de la consultation citée en titre. Après examen du dossier et recueil de l'avis des principaux partenaires valaisans concernés par cette modification, nous vous fournissons ci-après sa prise de position.

#### ***Remarques générales***

Les mesures proposées par l'avant-projet de loi apportent une modernisation souhaitable et équilibrée du droit des brevets. En effet, l'instauration d'un examen complet pour les demandes de brevet examinées par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) permet aux inventeurs d'avoir plus de certitudes quant à la solidité de leur brevet et de disposer d'une protection renforcée, représentant dès lors une véritable alternative au brevet européen avec examen complet. Par ailleurs, l'introduction du modèle d'utilité sans examen complet avec une durée de protection limitée, destinée à remplacer l'actuel brevet suisse qui ne fait pas l'objet d'un examen complet, semble faire sens du moment où la procédure d'examen des brevets change. Elle permet en effet de corriger la problématique des délais et des coûts engendrés par une procédure d'examen complète. Finalement, l'utilisation de l'anglais dans la procédure de dépôt est à saluer car elle tient compte du fait que les inventeurs suisses et valaisans sont également étrangers et ne maîtrisent pas toujours parfaitement les langues nationales.

Pour le Gouvernement valaisan et les partenaires valaisans consultés, les changements sont donc pertinents et les nouvelles formulations proposées judicieuses. Nous vous confirmons par conséquent accueillir favorablement le projet de modification.

Cela étant précisé, nous souhaitons attirer votre attention sur une disposition, qui nous semble superflue :

#### ***Art. 59c al. 3***

De notre point de vue, la disposition de l'art. 59c al. 3 est superflue et devrait être retirée. En effet, il nous semble inutile que l'IPI, qui délivre déjà les brevets, puisse examiner les motifs d'opposition non-évoqués par l'opposant. En effet, nous doutons de la pertinence pour l'IPI de réexaminer son propre travail sur des points non-revendiqués dans l'opposition.



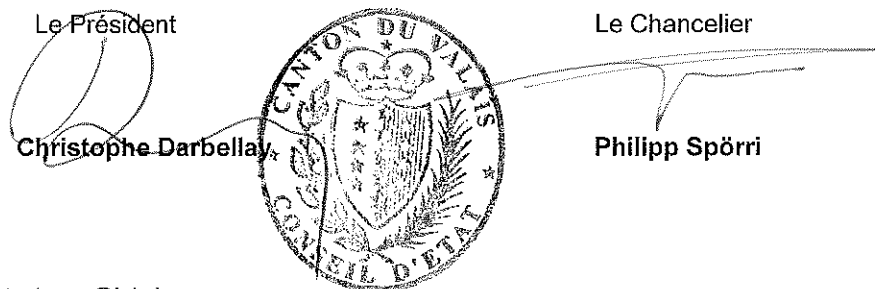
Place de la Planta, CP 478, 1951 Sion  
Tél. 027 606 21 00 · Fax 027 606 21 04



M. Yvan Dénéreaz ([yvan.denereaz@admin.vs.ch](mailto:yvan.denereaz@admin.vs.ch) / 027 606 73 63) se tient à votre disposition pour toute question ou demande de renseignements complémentaires.

Nous vous souhaitons bonne réception de ce qui précède, et vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'expression de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil d'Etat



Copie à par courriel : [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)



Regierungsrat, Postfach, 6301 Zug

**Nur per E-Mail**

Eidgenössisches Justiz- und  
Polizeidepartement EJPD  
Frau Bundesrätin  
Karin Keller-Sutter  
Bundeshaus West  
3003 Bern

Zug, 19. Januar 2021 sa

**Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente  
Stellungnahme des Kantons Zug**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie die Kantone eingeladen, zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente eine Stellungnahme einzureichen.

Grundsätzlich begrüssen wir die Stossrichtung der Revisionspunkte, welche eine Anpassung an das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) und an die Spruchpraxis des Europäischen Patentamtes (EPA) betreffend das Einheitlichkeitserfordernis in Verfahren nach Patenterteilung, die Einführung eines neuen Nichtigkeitsgrundes und die Änderung zum Teilverzicht beinhalten. Insbesondere, dass neu auch Englisch als Sprache im Anmeldeverfahren akzeptiert wird und dass die verstärkte Zusammenarbeit auf administrativ-technischer Ebene mit Patentämtern anderer Länder und der EU stattfinden soll. Ebenfalls begrüssen wir die Anpassungen redaktioneller Art und hinsichtlich der Gliederung des Patentgesetzes.

Dennoch haben wir zwei Anträge, die wir – wie von Ihnen gewünscht – im Formular zur Erfassung der Stellungnahme aufgeführt haben.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme.

Freundliche Grüsse  
Regierungsrat des Kantons Zug

Martin Pfister  
Landammann

Tobias Moser  
Landschreiber

Seite 2/2

Beilage:  
ausgefülltes Antwortformular

Kopie per E-Mail an:

- [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch) (Word- und PDF-Datei)
- Zuger Mitglieder der Bundesversammlung
- Obergericht ([info.og@zg.ch](mailto:info.og@zg.ch))
- Amt für Wirtschaft und Arbeit ([info.awa@zg.ch](mailto:info.awa@zg.ch))
- Handelsregister- und Konkursamt ([contact.hra@zg.ch](mailto:contact.hra@zg.ch))

**Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes**  
**Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets**  
**Consultazione relativa all' avamprogetto di modifica della legge sui brevetti**

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Regierungsrat des Kantons Zug
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Carla Dittli, stv. Generalsekretärin der Volkswirtschaftsdirektion  Tel.: 041 728 55 33  E-Mail: carla.dittli@zg.ch
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Seestrasse 2, Postfach, 6301 Zug

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

### **Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

**Vorbemerkung:** Eine Besonderheit des aktuellen schweizerischen Patentrechts ist, dass das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) die zwei zentralen Patentierungsvoraussetzungen nicht prüft, nämlich die Neuheit der Erfindung und ob die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik wirklich innovativ ist (erfinderische Tätigkeit). Diese beiden Kriterien sind zwar Voraussetzung für ein rechtsgültiges Patent, werden aber nicht im Rahmen der Patentanmeldung, sondern erst bei einer allfälligen späteren Nichtigkeitsklage im Zivilprozess überprüft. Die vom IGE vorgenommene Sachprüfung ist damit unvollständig. Das hat vor allem für KMU den Vorteil, dass über die Anmeldung rasch entschieden werden kann. Für Unternehmen, die eine umfassende Prüfung ihrer Patentanmeldung wünschen, steht das (auch in der Schweiz gültige) Europäische Patent zur Verfügung, das am Europäischen Patentamt (EPA) voll geprüft wird. Das EPA ist ein Organ der Europäischen Patentorganisation, die mit dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) gegründet worden ist. Die Schweiz ist seit Oktober 1977 Mitglied dieser Organisation. Das EPA führt für die aktuell 38 Mitgliedstaaten des EPÜ ein zentrales Erteilungsverfahren durch, in dem alle Voraussetzungen der Patentierbarkeit geprüft werden (Vollprüfung).

Mit der Revision des Patentgesetzes soll neu ein vollgeprüftes Schweizer Patent eingeführt werden, welches aber nicht den geografischen Wirkungsradius wie jene vom EPA geprüften Patente entfalten kann. Ein internationaler Vergleich zeigt, dass verschiedene Länder ein duales Schutzsystem bestehend aus Patent und Gebrauchsmuster nutzen (so z.B. Deutschland, Frankreich oder Südkorea).

**Antrag:** Vor der definitiven Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents ist in Form einer komparativen Kosten-/Nutzenanalyse zugunsten der Schweizer Unternehmen und des Staates, gegenüber dem bisher existierenden und von Schweizer Firmen stark genutzten Europäischen Patents auf ökonomische und juristisch materielle Kriterien zu überprüfen. Diese Analyse ist zu dokumentieren und für die definitive Entscheidungsfindung den politischen Gremien vorzulegen.

**Begründung zum Antrag:** Aus dem erläuternden Bericht ist nicht ersichtlich, welches die juristischen, ökonomischen (Unternehmen betreffend: Gebührenhöhe, Dauer, Zugänglichkeit, etc.) und standortpolitischen Vorteile eines neu geschaffenen, voll geprüften Schweizer Patents zum weiterhin gültigen und bisher von Schweizer Firmen stark genutzten Europäischen Patents sind (750 nationale und 12'000 europäische Patente). Die vergleichenden Kosten des Bundes (organisatorischer Ausbau des Gerichtswesens und deren Fachkompetenz) und des Instituts für Geistiges Eigentum (Ausbau der Fachkompetenz und der Ressourcen verursachen Kosten für die Unternehmen) werden zwar kurz erwähnt, aber nicht einem möglichen Zusatznutzen gegenüber dem bisherigen System eines vollgeprüften Europäischen Patents gegenübergestellt. Allgemein fehlt die Ausarbeitung des komparativen Nutzens eines neu eingeführten, vollgeprüften Schweizer Patents gegenüber dem bisherigen Europäischen Patent. Da das IGE ein parastaatlicher Dienstleister ist, interessiert einzig deren Effizienz und Effektivität im Vergleich zum EPA.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Article Articolo	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
<b>PatG / LBI / LBI</b>		
PatG, Art. 87 ff.	Wir begrüßen die Einführung des «ungeprüften Gebrauchsmusters» als Ersatz des bisherigen (nicht vollgeprüften) Schweizer Patents.	<p>Als Alternative und zur Ergänzung neben dem vollgeprüften Patent soll ein «ungeprüftes Gebrauchsmuster» mit reduzierter Schutzdauer (10 Jahre) eingeführt werden. Dieses Gebrauchsmuster soll das bisherige, nicht vollgeprüfte Schweizer Patent ersetzen. Damit erhalten KMU sowie Erfinderinnen und Erfinder, für die eine Vollprüfung zu aufwendig und zu teuer ist, wie bisher einen rasch erteilten und kostengünstigen Schutztitel – einen Titel, der ebenfalls für die steuerrechtliche Patentbox qualifiziert, wie das bisherige Schweizer Patent. Im Gegensatz zum bisherigen Schweizer Patent findet eine teilweise materielle Prüfung (Ausschlusskriterien, etc.) statt. Die zwei Kernpunkte eines Patents, nämlich die Neuheit der Erfindung und der Innovationsgewinn gegenüber dem Stand der Technik, werden aber wie bisher nicht geprüft.</p> <p>Das ungeprüfte Gebrauchsmuster findet auch in anderen Ländern Anwendung, wobei die Revision das Ziel hat, den hiesigen Erfinderinnen und Erfindern sowie Unternehmen eine schnelle und kostengünstige Alternative zum vollgeprüften Patent zu bieten, die den schweizerischen Gegebenheiten und den Bedürfnissen der Schweizer Anmelderinnen und Anmelder Rechnung trägt. Zudem soll die Kompatibilität mit ausländischen Systemen sichergestellt werden, das heisst, der Schutz soll über die relevanten Staatsverträge auf diejenigen Länder ausgedehnt werden können, die das Gebrauchsmuster ebenfalls kennen.</p>



Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement  
3003 Bern

20. Januar 2021 (RRB Nr. 43/2021)

**Bundesgesetz über die Erfindungspatente, Änderung  
(Vernehmlassung)**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie uns eingeladen, zum Bundesgesetz über die Erfindungspatente Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für diese Gelegenheit und äussern uns wie folgt:

Die Schweiz belegt seit Jahren den ersten Platz im Global Innovation Index. Als hochentwickeltes und hochinnovatives Land, das seine Wettbewerbsfähigkeit in erster Linie auf Wissen stützt, ist der Schutz von Erfindungen durch Patente besonders wichtig. Mit der Einführung des dualen Systems, d. h. mit der vollumfänglichen Patentprüfung sowie dem sogenannten Gebrauchsmuster, wird das Patentgesetz modernisiert und an die internationalen Standards angepasst. Die vergrösserte Auswahl eröffnet der Schweizer Wirtschaft neue Handlungsmöglichkeiten und erweitert die Optionen zur Schutzstrategie. Zudem verbessert es die Rechtssicherheit über die Beständigkeit des Schweizer Patents und verringert die Abhängigkeit der Schweizer Unternehmen vom Europäischen Patentamt. Entsprechend stimmen wir der Vorlage zu.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin,  
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin:

Die Staatsschreiberin:

Dr. Silvia Steiner

Dr. Kathrin Arioli



Die Mitte, Postfach, 3001 Bern

Per Mail an: [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

Bern, 1. Februar 2021

## **Vernehmlassung: Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG)**

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben uns eingeladen, zur obengenannten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Für diese Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens.

### **Allgemeine Bemerkungen**

Die hier vorgeschlagene Revision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (PatG) basiert auf der Motion 19.3228 Hefti «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent», welches im Parlament am 12.12.2019 überweisen und auch von der Mitte einstimmig unterstützt wurde. Der Entwurf schlägt zwei zentrale Massnahmen vor, um das Schweizer Patentsystem zu modernisieren: 1) Die Vollprüfung für Schweizer Patentanmeldungen inkl. den Kriterien Neuheit und erfinderische Tätigkeit. 2) Als Ergänzung zum vollgeprüften Patent ein ungeprüftes Gebrauchsmuster mit reduzierter Schutzdauer, welches schnell und kostengünstig erteilt werden kann. Grundsätzlich begrüsst Die Mitte diese vorgesehenen Änderungen, welche die Rechtssicherheit und den Innovationsstandort Schweiz weiter stärken.

Zwei Punkte der Vorlage bedürfen aber noch einer Überarbeitung. 1) Die Rahmenbedingungen des Gebrauchsmusters als kostengünstige und schnelle Alternative für KMUs und Start-Ups müssen so ausgestaltet sein, dass die Attraktivität des bisherigen teilgeprüften Patentbesitzes erhalten bleiben. 2) Für Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) im Prüfungsverfahren wie auch in Einspruchsverfahren, ist im Entwurf das Bundesverwaltungsgericht (BVG) vorgesehen. Bisher fehlten aber diesem Gericht die notwendigen Kompetenzen, um die komplexen und technischen Sachverhalte des Patentwesens zu beurteilen. Diese sind dafür beim Bundespatentgericht vorhanden. Diese Doppelspurigkeit ist aus Sicht der Mitte zu vermeiden, besonders da nur mit einer geringen Anzahl von Rechtsfällen gerechnet wird und das benötigte Fachwissen bereits an einem Gericht vorhanden ist.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Grüssen.

Für Die Mitte Schweiz

Sig. Gerhard Pfister  
Präsident Die Mitte Schweiz

Sig. Gianna Luzio  
Generalsekretärin Die Mitte Schweiz



Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement  
(EJPD)  
3003 Bern

Bern, 02. Februar 2021  
Erfindungspatente/ DD

per Email an [rechtsetzung@jpi.ch](mailto:rechtsetzung@jpi.ch)

## Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen

Sehr geehrte Damen und Herren

Für Ihre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir Ihnen. Gerne geben wir Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis.

Für FDP.Die Liberalen ist Innovation einer der Schlüssel zum Erfolg der Schweizer Wirtschaft. Ihr Ziel ist es entsprechend, möglichst innovationsförderliche Rahmenbedingungen für Unternehmen zu setzen. Ein effizientes und internationalen Standards entsprechendes Patentrecht ist dabei ein wichtiger Faktor. Da nebst den Grossunternehmen gerade auch unsere KMU Innovationstreiber sind, ist es von grosser Bedeutung, dass dieses Patentrecht auch ihren Bedürfnissen entspricht.

Die vorliegende Revision beruht auf der Motion von SR Thomas Hefti «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» ([19.3228](#)), welche genau diese Anliegen anzugehen fordert. Die FDP unterstützte die Motion entsprechend einstimmig. Die Umsetzung der Motion Hefti ist im vorliegenden Vorentwurf grösstenteils gut gelungen, weshalb die FDP diesen auch grundsätzlich unterstützt. Sie sieht allerdings bezüglich der Rechtsmittelinstanz sowie der Ausgestaltung des Gebrauchsmusters noch Verbesserungsbedarf.

### Einführung einer materiellen Vollprüfung für nationale Schweizer Patentanmeldungen

Patente werden in der Schweiz derzeit ohne eine materielle Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit erteilt, was im internationalen Vergleich einen Sonderfall darstellt. Will ein Schweizer Unternehmen heute ein auf die Patentierbarkeitskriterien geprüftes Patent erlangen, so muss es an das europäische Patentamt gelangen. Der Vorentwurf sieht in Umsetzung der Motion Hefti vor, dass eine obligatorische Vollprüfung für nationale Patentanmeldungen eingeführt wird, was von der FDP begrüsst wird. Sowohl der Patentinhaber selbst wie auch Dritte werden dadurch eine deutlich höhere Sicherheit haben, dass ein erteiltes Patent auch den Patentierbarkeitskriterien gemäss Patentgesetz entspricht und daher rechtsbeständig ist. Indem damit ein Schweizer Patent den internationalen Standards entspricht, wird eine einseitige Abhängigkeit vom europäischen Patentsystem vermieden. Mit einem vollgeprüften CH-Patent ist weiter sichergestellt, dass die OECD-Richtlinien auch in Zukunft erfüllt sind. Ein Wechsel zur Vollprüfung wird einen Ausbau der Prüfungskapazität beim IGE zur Folge haben. Die Ressourcen des IGE sollen aber maximal im Rahmen des im erläuternden Bericht beschriebenen Zusatzaufwands aufgestockt werden. Die Schaffung zusätzlicher Stellen über diesen deklarierten Mehraufwand hinaus ist abzulehnen.

### Rechtsmittelinstanz und -verfahren

Für Beschwerden gegen Entscheide des IGE im Prüfungsverfahren wie auch im Einspruchsverfahren ist im Vorentwurf das Bundesverwaltungsgericht als zuständige Instanz vorgesehen. Mit der Einführung einer materiellen Vollprüfung werden Fragen der Patentfähigkeit (z.B. Neuheit, erfinderische Tätigkeit und ausreichende Offenbarung) Gegenstand von Beschwerdeverfahren werden. Die Beurteilung solcher Fragen setzt neben patentrechtlichen Kenntnissen regelmässig auch vertieftes technisches Wissen voraus. Diese Fachkompetenz kann das Bundesverwaltungsgericht nicht bieten bzw. müsste es zuerst aufbauen.

Zu überlegen wäre daher stattdessen, das Bundespatentgericht als zuständige Rechtsmittelinstanz einzusetzen. Dieses ist heute erstinstanzlich für zivilrechtliche Streitigkeiten über Patente zuständig und wurde geschaffen, weil für die Entscheidung über solche Streitigkeiten regelmässig besonderes technisches und patentrechtliches Fachwissen benötigt wird. Die Einsetzung des Bundespatentgerichts als Rechtsmittelinstanz mit seinem vorhandenen Know-how und seinem Pool mit spezialisierten Fachrichtern würde eine einfache und effiziente Lösung darstellen, um eine kompetente Rechtsmittelinstanz für das modernisierte Patentrecht zu schaffen.

Der Erfolg der Teilrevision des revidierten Patengesetzes wird weiter auch von der Verfahrensdauer und den Kosten abhängen. Auch aus diesem Grund ist das Bundespatentgericht zu bevorzugen. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist eher schwerfällig und würde damit den Zielsetzungen eines möglichst effizienten und kostengünstigen Verfahrens eher weniger entsprechen.

#### **Einführung eines inhaltlich ungeprüften Gebrauchsmusters für die Schweiz**

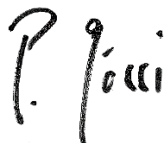
Nebst der Einführung des vollgeprüften Patents ist für den Wirtschaftsstandort Schweiz äusserst wichtig, dass den KMU weiterhin eine – analog zum aktuellen Schweizer Patent – günstige und schnelle Möglichkeit zur Verfügung steht, um einen Schutztitel zu erhalten. Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, schlägt der Vorentwurf entsprechend der Motion Hefti die Einführung eines inhaltlich ungeprüften Gebrauchsmusters vor. Dies unterstützt die FDP.

Die vom Vorentwurf vorgeschlagene Höchstdauer des Gebrauchsmusters von 10 Jahren erscheint jedoch zu kurz, um eine gleichwertige und attraktive Alternative zum gegenwärtigen Schweizer Patent zu bilden, welches heute eine 20-jährige Laufdauer vorsieht.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Argumente

Freundliche Grüsse

FDP.Die Liberalen  
Die Präsidentin



Petra Gössi  
Nationalrätin

Die Generalsekretärin



Fanny Noghero

Grünliberale Partei Schweiz  
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum  
3003 Bern

Per E-Mail an: [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

28. Januar 2021

Ihr Kontakt: Ahmet Kut, Geschäftsführer der Bundeshausfraktion, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: [schweiz@grunliberale.ch](mailto:schweiz@grunliberale.ch)

## **Stellungnahme der Grünliberalen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Vorlage und den erläuternden Bericht zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente.

Unsere Stellungnahme können sie dem ausgefüllten Fragebogen auf den folgenden Seiten entnehmen.

Wir danken ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prüfung unserer Anmerkungen und Vorschläge.

Bei Fragen dazu stehen ihnen die Unterzeichnenden sowie unsere zuständigen Fraktionsmitglieder, Nationalrätin Isabelle Chevalley und Nationalrat Thomas Brunner, gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Jürg Grossen  
Parteipräsident

Ahmet Kut  
Geschäftsführer der Bundeshausfraktion

# Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes

## Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets

### Consultazione relativa all'avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Grünliberale Partei Schweiz (glp)
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Ahmet Kut, Geschäftsführer der Bundeshausfraktion ( <a href="mailto:ahmet.kut@parl.ch">ahmet.kut@parl.ch</a> / M. 079 560 56 63)
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Monbijoustrasse 30  3011 Bern

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

### Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Grünliberalen begrüßen Bestrebungen, das Schweizer Patentrecht zu optimieren und für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts fit zu machen. Die Bedeutung technischer Innovation für die schweizerische Volkswirtschaft kann kaum überschätzt werden. **Soweit das Patentgesetz einen Beitrag dazu leistet, dass die Schweiz eines der innovativsten Länder der Welt bleibt, unterstützen die Grünliberalen die Revision.**

Der Vorentwurf des Bundesrates möchte für Benutzer:

- eine attraktive, internationalen Standards entsprechende Patentprüfung (Vollprüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit) vorsehen,
- ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gewährleisten sowie
- ein inhaltlich ungeprüftes Gebrauchsmuster einführen.

Das Ziel eines attraktiven und modernen Schweizer Patentrechts kann nur erreicht werden, wenn vollgeprüfte nationale Patente effizient und kostengünstig erlangt werden können. Man darf nicht vergessen, dass die Vollprüfung nationaler Patente vor weniger als 25 Jahren *abgeschafft* wurde, weil sich das europäische Patenterteilungsverfahren bewährt hat und die Erhebung kostendeckender Gebühren für die Vollprüfung nationaler Patente zu einer Verteuerung des nationalen Patents geführt hätte, das dieses als unattraktiv erscheinen liesse.

**Das vollgeprüfte nationale Patent kann nach Meinung der Grünliberalen dann eine wertvolle Alternative zum europäischen Patent sein, wenn es schneller und kostengünstiger erteilt wird als das europäische Patent. In diesem Fall könnte es insbesondere für KMU attraktiv sein. Es gilt auf jeden Fall zu verhindern, ein administrativ aufwendiges, langsames und teures Patentsystem zu schaffen.**

Die Grünliberalen beurteilen die vorgeschlagenen Einspruchs- und Lösungsverfahren (Art. 59c und 93 VE-PatG) kritisch. Diese sind schwerfällig und unnötig, weil die bewährten zivilrechtlichen Rechtsmittel genügen. Bei einem Verfahren über drei Instanzen – IGE, Bundesverwaltungsgericht und Bundesgericht – ist mit einer mittleren Verfahrensdauer eines Einspruchs- oder Lösungsverfahrens von 5-6 Jahren zu rechnen. Die gleichen Fragen können anschliessend in einem zivilrechtlichen Verletzungsprozess noch einmal geprüft werden.

Die angeblichen Kostenvorteile des Verwaltungsverfahrens dürften sich kaum manifestieren, da der überwiegende Teil der Kosten eines Einspruchs- oder Lösungsverfahrens aus den Kosten der beratenden Patent- und Rechtsanwälte besteht. Die Gerichtsgebühren machen in Zivilverfahren erfahrungsgemäss weniger als 20% der Gesamtkosten aus. Sollte das Bundesverwaltungsgericht mangels eigener technischer Fachkunde gar Gerichtsgutachten einholen müssen, werden die Kosten des Verwaltungsverfahrens die des Zivilverfahrens vor dem Bundespatentgericht, das wegen seiner Richterinnen und Richter mit technischer Ausbildung bislang immer auf Sachverständigengutachten verzichten konnte, sogar übersteigen.

Es ist nicht einzusehen, wieso einer Drittpartei, die überzeugt ist, dass ein Patent oder Gebrauchsmuster zu Unrecht erteilt wurde, nicht zuzumuten ist, eine Nichtigkeitsklage vor dem zuständigen Zivilgericht einzureichen. Das Bundespatentgericht wurde vor weniger als zehn Jahren gerade mit dem Ziel geschaffen, eine kompetente Behörde mit fachkundigen Richterinnen und Richtern zur raschen Beurteilung der schwierigen technischen Fragen, die sich im Patentrecht regelmässig stellen, zur Verfügung zu stellen. Es hat sich bewährt und ist in Fachkreisen anerkannt.

**Die Grünliberalen beantragen daher, Artikel 59c (Einspruch) und Artikel 93 (Löschung) des Vorentwurfs ersatzlos zu streichen.**

Der Vorentwurf sieht weiter vor, dass das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz gegen Verfügungen des IGE im Erteilungs-, Einspruchs- und Lösungsverfahren wirkt. Der erläuternde Bericht anerkennt, dass mit den neuen Prüfungsthemen die fachlichen Anforderungen an das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz steigen, indem sich neu auch dieses Gericht mit den materiellen Prüfungsthemen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit auseinandersetzen müsste. Den durch die Einführung der Vollprüfung bedingten neuen und besonderen Anforderungen an die technischen Fachkenntnisse der gerichtlichen Beschwerdeinstanz will die Vorlage mit punktuellen Neuerungen Rechnung tragen (Berücksichtigung der technischen Kenntnisse bei der Wahl von Bundesverwaltungsrichtern und -richtern durch die Bundesversammlung).

Angesichts der Bandbreite technischer Fragen, die sich bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit stellen können, erscheint ausgeschlossen, dass mit den vorgeschlagenen Änderungen die erheblichen fachlichen Anforderungen sichergestellt werden können, die mit einer Vollprüfung verbunden sind. Da das Patentrecht sämtliche Gebiete der Technik und Naturwissenschaften betreffen kann und der Sachverhalt zudem frei zu prüfen ist, wird es einzelnen Bundesverwaltungsrichtern nicht möglich sein, sämtliche Gebiete angemessen abzudecken. Um die wichtigsten technischen Gebiete abzudecken, bräuchte es mindestens fünf bis sechs Richterinnen und Richter mit technischer Ausbildung – unter Berücksichtigung der Sprachkenntnisse sogar eher zehn bis zwölf. Es dürften sich überdies Rekrutierungsprobleme stellen, juristisch und technisch ausgebildete Richterinnen und Richter in den drei Amtssprachen zu finden, zumal diese nicht nur in Patentsachen, sondern auch den anderen Zuständigkeitsbereichen des Bundesverwaltungsgerichts amten müssten.

Damit erscheint die Gewährleistung der verfassungsrechtlichen Vorgaben (Art. 30 BV) und die praktische Durchführbarkeit einer der Kernpunkte der Vorlage gefährdet: Die Rechtskontrolle könnte zu einer blossen Willkürprüfung werden, wenn die Beschwerdeinstanz mangels eigener technischer Kenntnisse auf das technische Ermessen der Vorinstanz verweisen und nur aus triftigen Gründen von der Beurteilung durch die Erteilungsbehörde abweichen sollte.

Als Alternative zum Bundesverwaltungsgericht bietet sich das Bundespatentgericht an. Dieses Gericht wurde wie erwähnt mit dem Ziel gegründet, durch ein einziges Gericht auf nationaler Ebene die Rechtsprechung mit Bezug auf das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozialpolitisch zunehmend wichtigere Patentrecht durch qualifizierte Richterinnen und Richter für die ganze Schweiz auf hohem Niveau zu gewährleisten. Die erforderlichen technischen Kenntnisse wären beim Bundespatentgericht vorhanden, das sich Richterinnen und Richtern mit juristischer sowie solchen mit technischer Ausbildung zusammensetzt, die zudem über ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts verfügen. Auch die Kenntnisse des Englischen, die zur Umsetzung der vorgeschlagenen Neuregelung gemäss Artikel 39a VE-VGG (Verwendung von Englisch als Parteisprache im Beschwerdeverfahren) notwendig sind, sind bei den Richterinnen und Richtern des Bundespatentgerichts, das eine entsprechende Regelung bereits kennt (Art. 36 Abs. 3 PatGG), vorhanden.

**Die Grünliberalen beantragen daher, gegen Entscheide des IGE im patentrechtlichen Erteilungs-, Einspruchs- und Lösungsverfahren (soweit an letzteren festgehalten wird) die Beschwerde an das Bundespatentgericht vorzusehen.**

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Article Articolo	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
<b>PatG / LBI / LBI</b>		
PatG, Art. 59c	streichen	siehe vorstehend
PatG, Art. 93	streichen	siehe vorstehend
VGG	Gegen Entscheide des IGE im patentrechtlichen Erteilungs-, Einspruchs- und Lösungsverfahren (soweit an letzteren festgehalten wird) ist die Beschwerde an das Bundespatentgericht vorzusehen.	siehe vorstehend



Per E-Mail

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Stauffacherstrasse 65/59g

3003 Bern

[Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

## Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme, die wir gerne wahrnehmen:

### 1 Grundsätzliche Bemerkungen

Die SP Schweiz unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente vorbehaltlos. Wir beurteilen die darin vorgesehene Einführung einer Vollprüfung für Patentanmeldungen und die Einführung eines ungeprüften Gebrauchsmuster mit reduzierter Schutzdauer als sinnvolle und abgestufte Verbesserung des Innovationsschutzes verbunden mit der Sicherstellung eines ausreichenden, kostengünstigen, effizienten und kompetenten gerichtlichen Überprüfung für alle Beteiligten. Insbesondere die damit einhergehende Angleichung an internationale Standards<sup>1</sup> erachtet die SP Schweiz im Lichte der zunehmenden Globalisierung des Innovationsschutzes als sinnvoll. So hat die SP-Bundeshausfraktion die dieser Vorlage zugrunde liegende Motion 19.3228 Für ein zeitgemässes Schweizer Patent im Stände- und Nationalrat auch einhellig unterstützt.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme unserer Stellungnahme.

---

<sup>1</sup> Siehe Erläuternder Bericht, S. 14.



Mit freundlichen Grüßen

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DER SCHWEIZ

Handwritten signature of Mattea Meyer in blue ink.

Mattea Meyer  
Co-Präsidentin

Handwritten signature of Cédric Wermuth in blue ink.

Cédric Wermuth  
Co-Präsident

Handwritten signature of Claudio Marti in blue ink.

Claudio Marti  
Politischer Fachsekretär

---

## Département fédéral de justice et police DFJP

Par courriel (PDF et Word) à :  
[rechtsetzungpi.ch](mailto:rechtsetzungpi.ch)

Berne, le 29 janvier 2021

### Révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

#### Réponse de l'UDC Suisse à la procédure de consultation

---

Madame la Conseillère fédérale,  
Mesdames et Messieurs,

L'UDC Suisse vous remercie de l'avoir consultée au sujet de l'objet cité en titre. Après avoir examiné les détails du projet, elle a l'avantage de se prononcer comme suit :

**L'UDC refuse la révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention. La législation actuelle fonctionne bien et permet à la Suisse d'occuper la tête du classement des pays en matière d'innovation. La révision de la loi entraînerait une augmentation de la bureaucratie et des coûts, en particulier pour les PME, sans réelle plus-value.**

#### Le système actuel fonctionne bien

La présente révision prévoit un changement fondamental de la pratique nationale. Plus précisément, il s'agit d'en finir avec le système particulier helvétique pour le rapprocher de la pratique européenne en instaurant un examen complet pour les demandes de brevet. En outre, la Suisse expérimenterait un « modèle d'utilité ». Malgré toutes les explications du Conseil fédéral, l'on peine à comprendre la nécessité de ce changement.

Comme le rappelle le Conseil fédéral à la page 7 de son rapport, la Suisse se classe depuis plusieurs années au premier rang de l'indice mondial de l'innovation. Cela est dû en partie à la flexibilité de son système actuel. En effet, les entreprises qui désirent obtenir un brevet incluant un examen préliminaire peuvent déjà le faire actuellement auprès de l'OEB : c'est ce qui se passe pour plus de neuf brevets sur dix actuellement dans notre pays. Les autres ont la possibilité d'obtenir un brevet national auprès de l'IPI, ce qui a l'avantage de n'impliquer qu'une procédure rapide et peu coûteuse.

#### Une augmentation injustifiée de la bureaucratie

Le Conseil fédéral reconnaît dans son rapport que la révision légale impliquerait un alourdissement des procédures bureaucratiques et, partant, une augmentation des coûts. Cette dernière devrait alors être répercutée sur les taxes et/ou les annuités.

Une pesée des intérêts entre les avantages présumés de la révision et l'augmentation de la charge administrative et des coûts ne nous amène pas à un résultat concluant, cela d'autant plus que seuls 6% des brevets sont actuellement concernés par la procédure nationale. A ce sujet, il faut rappeler qu'une procédure préalable n'est pas synonyme de sécurité : lorsqu'il y a recours contre un brevet accordé par l'OEB, le recourant obtient gain de cause dans un quart des cas.

### **Préserver une méthode qui marche**

C'est à dessein que le parlement a décidé de supprimer complètement l'examen préalable en 1995 pour les procédures nationales à la demande du Conseil fédéral (93.061). La situation actuelle permet aux entreprises de choisir la manière dont elles veulent faire examiner leur demande de brevet. L'examen effectué par l'IPI présente l'avantage, notamment pour les PME, de permettre une décision rapide sur la demande. Les entreprises qui le souhaitent peuvent faire examiner leur demande de manière complète au moyen du brevet européen, valable en Suisse.

Réitérant ses remerciements de l'avoir associée à cette consultation, l'UDC Suisse vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, à l'assurance de sa considération.

Avec nos meilleures salutations

**UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE**

Le président de parti



Marco Chiesa  
Conseiller aux Etats

Le Secrétaire général



Peter Keller  
Conseiller national

# Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes

## Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets

### Consultazione relativa all' avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	UDC Suisse
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Yohan Ziehli <a href="mailto:Ziehli@SVP.CH">Ziehli@SVP.CH</a> 031 300 58 58
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Secrétariat général de l'UDC Suisse, case postale 3341, 3001 Berne

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

**L'UDC refuse la révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention. La législation actuelle fonctionne bien et permet à la Suisse d'occuper la tête du classement des pays en matière d'innovation. La révision de la loi entraînerait une augmentation de la bureaucratie et des coûts, en particulier pour les PME, sans réelle plus-value.**

### **Le système actuel fonctionne bien**

La présente révision prévoit un changement fondamental de la pratique nationale. Plus précisément, il s'agit d'en finir avec le système particulier helvétique pour le rapprocher de la pratique européenne en instaurant un examen complet pour les demandes de brevet. En outre, la Suisse expérimenterait un « modèle d'utilité ». Malgré toutes les explications du Conseil fédéral, l'on peine à comprendre la nécessité de ce changement.

Comme le rappelle le Conseil fédéral à la page 7 de son rapport, la Suisse se classe depuis plusieurs années au premier rang de l'indice mondial de l'innovation. Cela est dû en partie à la flexibilité de son système actuel. En effet, les entreprises qui désirent obtenir un brevet incluant un examen préliminaire peuvent déjà le faire actuellement auprès de l'OEB : c'est ce qui se passe pour plus de neuf brevets sur dix actuellement dans notre pays. Les autres ont la possibilité d'obtenir un brevet national auprès de l'IPI, ce qui a l'avantage de n'impliquer qu'une procédure rapide et peu coûteuse.

### **Une augmentation injustifiée de la bureaucratie**

Le Conseil fédéral reconnaît dans son rapport que la révision légale impliquerait un alourdissement des procédures bureaucratiques et, partant, une augmentation des coûts. Cette dernière devrait alors être répercutée sur les taxes et/ou les annuités.

Une pesée des intérêts entre les avantages présumés de la révision et l'augmentation de la charge administrative et des coûts ne nous amène pas à un résultat concluant, cela d'autant plus que seuls 6% des brevets sont actuellement concernés

par la procédure nationale. A ce sujet, il faut rappeler qu'une procédure préalable n'est pas synonyme de sécurité : lorsqu'il y a recours contre un brevet accordé par l'OEB, le recourant obtient gain de cause dans un quart des cas.

### **Préserver une méthode qui marche**

C'est à dessein que le parlement a décidé de supprimer complètement l'examen préalable en 1995 pour les procédures nationales à la demande du Conseil fédéral (93.061). La situation actuelle permet aux entreprises de choisir la manière dont elles veulent faire examiner leur demande de brevet. L'examen effectué par l'IPI présente l'avantage, notamment pour les PME, de permettre une décision rapide sur la demande. Les entreprises qui le souhaitent peuvent faire examiner leur demande de manière complète au moyen du brevet européen, valable en Suisse.



Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD  
3003 Bern

Per Mail: [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

Bern, 3. November 2020

### **Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Einladung, an der Vernehmlassung zum oben genannten Geschäft teilzunehmen.

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir trotz der unbestrittenen Bedeutung der Vorlage aus Kapazitätsgründen auf eine Eingabe verzichten müssen.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

**Schweizerischer Städteverband**  
Direktorin

Renate Amstutz

**Von:** Celio-Panzeri Anna <Anna.Celio-Panzeri@chgemeinden.ch>  
**Gesendet:** Dienstag, 26. Januar 2021 15:10  
**An:** Rechtsetzung  
**Betreff:** Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente: Keine  
Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Ihrem Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie dem Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) das oben erwähnte Geschäft zur Vernehmlassung unterbreitet. Für die Gelegenheit, uns aus Sicht der rund 1600 dem SGV angeschlossenen Gemeinden äussern zu können, danken wir Ihnen.

Nach Studium der Unterlagen teilen wir Ihnen hiermit jedoch mit, dass der SGV zu dieser Vorlage keine Stellungnahme einreicht.

Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und freundliche Grüsse

-----  
**Schweizerischer Gemeindeverband**

Anna Celio-Panzeri  
Projektleiterin  
Verantwortliche Asyl, Partizipation und Wirtschaft  
Laupenstr. 35, Postfach  
3001 Bern  
Tel. 031 380 70 05  
[anna.celio-panzeri@chgemeinden.ch](mailto:anna.celio-panzeri@chgemeinden.ch)  
[www.chgemeinden.ch](http://www.chgemeinden.ch)



## **SGV - Gemeinsam für starke Gemeinden**

Der **Schweizerische Gemeindeverband** vertritt die Anliegen der Gemeinden auf nationaler Ebene. Er setzt sich dafür ein, dass der Gestaltungsspielraum der Gemeinden nicht weiter eingeschränkt wird. Er informiert in der «**Schweizer Gemeinde**» - [hier](#) geht es zur aktuellen Ausgabe - im Internet und an Fachtagungen über kommunalpolitisch relevante Themen und gute Praxisbeispiele. Unter den Gemeinden fördert er den Austausch, mit dem Ziel, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern.



## Pfäffli, Sabrina

---

**Von:** Verband <verband@arbeitgeber.ch>  
**Gesendet:** Donnerstag, 15. Oktober 2020 15:57  
**An:** Rechtsetzung  
**Betreff:** AW: Änderung Patentgesetz: Eröffnung Vernehmlassungsverfahren -  
Modification de la Loi sur les brevets: Ouverture de la procedure de  
consultation

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen bestens für die uns gebotene Möglichkeit zu erwähnter Vernehmlassung Stellung nehmen zu können.

Da dieses Thema gemäss Ressortteilung zwischen dem Schweizerischen Arbeitgeberverband und Economiesuisse – Dachverband der Schweizer Unternehmen – in dessen Zuständigkeitsbereich fällt, verzichten wir auf eine eigene Eingabe.

Für Ihre Kenntnisnahme danken wir Ihnen im Voraus bestens.

Freundliche Grüsse  
Sabine Maeder

---

Assistentin  
SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND  
Hegibachstrasse 47  
Postfach  
8032 Zürich  
Tel. +41 44 421 17 17  
Fax +41 44 421 17 18  
Direktwahl: +41 44 421 17 42  
[maeder@arbeitgeber.ch](mailto:maeder@arbeitgeber.ch)  
<http://www.arbeitgeber.ch>



---

**Von:** Rechtsetzung <Rechtsetzung@ipi.ch>  
**Gesendet:** Donnerstag, 15. Oktober 2020 11:49  
**An:** 'mail@bdp.info' <mail@bdp.info>; 'info@cvp.ch' <info@cvp.ch>; 'info@edu-schweiz.ch' <info@edu-schweiz.ch>; 'info@eag-ge.ch' <info@eag-ge.ch>; 'vernehmlassungen@evppev.ch' <vernehmlassungen@evppev.ch>; 'info@fdp.ch' <info@fdp.ch>; 'gruene@gruene.ch' <gruene@gruene.ch>; 'schweiz@grunliberale.ch' <schweiz@grunliberale.ch>; 'lorenzo.quadri@mattino.ch' <lorenzo.quadri@mattino.ch>; 'pdaz@pda.ch' <pdaz@pda.ch>; 'gs@svp.ch' <gs@svp.ch>; 'franziska.tlach@spschweiz.ch' <franziska.tlach@spschweiz.ch>; 'verband@chgemeinden.ch' <verband@chgemeinden.ch>; 'info@staedteverband.ch' <info@staedteverband.ch>; 'info@sab.ch' <info@sab.ch>; 'info@economiesuisse.ch' <info@economiesuisse.ch>; 'bern@economiesuisse.ch' <bern@economiesuisse.ch>; 'sandra.spieser@economiesuisse.ch' <sandra.spieser@economiesuisse.ch>; 'info@sgv-usam.ch' <info@sgv-usam.ch>; Verband <verband@arbeitgeber.ch>; 'info@sbv-usp.ch' <info@sbv-usp.ch>; 'office@sba.ch info@sgb.ch' <IMCEAINVALID-office+40sba+2Ech+20info+40sgb+2Ech@ipi.ch>; 'politik@kfmv.ch' <politik@kfmv.ch>; 'info@travailsuisse.ch' <info@travailsuisse.ch>; 'direktion@bger.ch' <direktion@bger.ch>; 'kanzlei@bvger.admin.ch' <kanzlei@bvger.admin.ch>; 'kanzlei@bpatger.ch' <kanzlei@bpatger.ch>; 'acsi@acsi.ch' <acsi@acsi.ch>; 'postmaster@aippi.ch' <postmaster@aippi.ch>; 'secretaire@aropi.ch' <secretaire@aropi.ch>; 'office@bfh.ch' <office@bfh.ch>; 'dg.office@cern.ch' <dg.office@cern.ch>; 'info@fhgr.ch' <info@fhgr.ch>; 'karin.hiltwein@fhnw.ch' <karin.hiltwein@fhnw.ch>; 'info@fho.ch' <info@fho.ch>; 'info@farmaindustriaticino.ch' <info@farmaindustriaticino.ch>; 'info@fer-sr.ch' <info@fer-sr.ch>; 'info@fhs.ch' <info@fhs.ch>; 'info@frc.ch' <info@frc.ch>; 'silvia.arber@fmi.ch' <silvia.arber@fmi.ch>; 'schweiz@greenpeace.org' <schweiz@greenpeace.org>; 'info@grip-pharma.ch' <info@grip-pharma.ch>; 'info@hes-so.ch' <info@hes-so.ch>; 'wolfgang.schatz@unilu.ch'

<wolfgang.schatz@unilu.ch>; 'cur@zurich.ibm.com' <cur@zurich.ibm.com>; 'office@ictswitzerland.ch' <office@ictswitzerland.ch>; 'christoph.gasser@ssplaw.ch' <christoph.gasser@ssplaw.ch>; 'salvatore.volante@mmconsult.ch' <salvatore.volante@mmconsult.ch>; 'info@kalaidos-fh.ch' <info@kalaidos-fh.ch>; 'forum@konsum.ch' <forum@konsum.ch>; 'kmu-forum-pme@seco.admin.ch' <kmu-forum-pme@seco.admin.ch>; 'mail@les-ch.ch' <mail@les-ch.ch>; 'management@khp-law.li' <management@khp-law.li>; 'kontakt@publiceye.ch' <kontakt@publiceye.ch>; 'info@saphw.ch' <info@saphw.ch>; 'info@satw.ch' <info@satw.ch>; 'francois.meienberg@prospecierara.ch' <francois.meienberg@prospecierara.ch>; 'mail@martinamunz.ch' <mail@martinamunz.ch>; 'info@scienceindustries.ch' <info@scienceindustries.ch>; 'info@scnat.ch' <info@scnat.ch>; 'info@kmuverband.ch' <info@kmuverband.ch>; 'info@konsumentenschutz.ch' <info@konsumentenschutz.ch>; 'segreteria@supsi.ch' <segreteria@supsi.ch>; 'axel.mueller@intergenerika.ch' <axel.mueller@intergenerika.ch>; 'info@swissict.ch' <info@swissict.ch>; 'info@swissbiotech.org' <info@swissbiotech.org>; 'info@switzerland-innovation.com' <info@switzerland-innovation.com>; 'martina.weiss@swissuniversities.ch' <martina.weiss@swissuniversities.ch>; 'info@tek-kmu.ch' <info@tek-kmu.ch>; 'stefano.nigsch@unibas.ch' <stefano.nigsch@unibas.ch>; 'christoph.pappa@gs.unibe.ch' <christoph.pappa@gs.unibe.ch>; 'rektorat@unifr.ch' <rektorat@unifr.ch>; 'secretariat-rektorat@unige.ch' <secretariat-rektorat@unige.ch>; 'wolfgang.schatz@unilu.ch' <wolfgang.schatz@unilu.ch>; 'fabian.greub@unine.ch' <fabian.greub@unine.ch>; 'hildegard.koelliker@unisg.ch' <hildegard.koelliker@unisg.ch>; 'info@usi.ch' <info@usi.ch>; 'Marc.DePerrot@unil.ch' <Marc.DePerrot@unil.ch>; 'rita.stoekli@uzh.ch' <rita.stoekli@uzh.ch>; 'praesident@vespa.swiss' <praesident@vespa.swiss>; 'info@interpharma.ch' <info@interpharma.ch>; 'paulgeorg.maue@straumann.com' <paulgeorg.maue@straumann.com>; Stefan Brupbacher Trivigno <s.brupbacher@swissmem.ch>; 'krol@zhaw.ch' <krol@zhaw.ch>; 'info@vips.ch' <info@vips.ch>; 'mail@vsp.ch' <mail@vsp.ch>; 'info@zfh.ch' <info@zfh.ch>; 'rektorat@zhaw.ch' <rektorat@zhaw.ch>

**Betreff:** Änderung Patentgesetz: Eröffnung Vernehmlassungsverfahren - Modification de la Loi sur les brevets: Ouverture de la procedure de consultation

Sehr geehrte Damen und Herren

In der Beilage senden wir Ihnen das Begleitschreiben zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente.

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse:

<https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#EJPD>.

Freundliche Grüsse

Abteilung Recht und Internationales  
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum  
Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Bern  
[www.ige.ch](http://www.ige.ch)

-----  
Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint la lettre d'accompagnement concernant l'ouverture de la procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention.

Le projet et le dossier mis en consultation sont disponibles à l'adresse Internet

<https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#DFJP>.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Droit & Affaires internationales  
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle  
Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berne  
[www.ipi.ch](http://www.ipi.ch)

---

Gentili Signore e Signori,

Vi trasmettiamo, in allegato, la lettera d'accompagnamento relativa all'apertura della procedura di consultazione concernente la modifica della legge federale sui brevetti d'invenzione.

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile al seguente indirizzo Internet  
<https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFGP>.

Distinti saluti

Diritto & Affari internazionali  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale  
Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berna  
[www.ipi.ch](http://www.ipi.ch)

Frau Bundesrätin  
Karin Keller-Sutter  
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD  
Bundeshaus West  
3003 Bern

Ausschliesslich per E-Mail an:  
[Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

1. Februar 2021

## Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren

Im Oktober 2020 haben Sie uns eingeladen, in oben genannter Sache Stellung zu nehmen. Diese Gelegenheit der Meinungsäusserung nehmen wir gerne wahr. economiesuisse nimmt gestützt auf den Input der betroffenen Mitglieder und den Arbeiten in unserer Expertengruppe für geistiges Eigentum (EGIP) aus einer übergeordneten, gesamtwirtschaftlichen Sicht wie folgt Stellung:

### Zusammenfassung

economiesuisse unterstützt die vorgeschlagene Änderung des Schweizer Patentgesetzes, die auf die Motion Hefti «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» (19.3228) zurückgeht, im Grundsatz. Dies namentlich in Bezug auf die

- Einführung einer materiellen Vollprüfung für nationale Schweizer Patentanmeldungen;
- Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens um Überprüfungen der materiellen Patentfähigkeit;
- Einführung eines ungeprüften Gebrauchsmusters für die Schweiz;
- erweiterte Möglichkeit, die englische Sprache in Patentverfahren zu nutzen.

Die Anpassungen sind geeignet, die Qualität des Patentsystems in der Schweiz zu steigern, die Handlungsmöglichkeiten für alle Beteiligten zu erweitern und zusätzliche Optionen für die Schweiz im europäischen und internationalen Kontext zu eröffnen. Damit stellen die Anpassungen ein wichtiges Element der Zukunftsfähigkeit des Schweizer Patentsystems dar.

economiesuisse hat intern die Interessen der verschiedenen Branchen und Mitglieder zusammengeführt und fordert in den zentralen Punkten Verbesserungsvorschläge, hinter welchen die Wirtschaft als Ganzes steht.

Wichtiger Punkt bei unseren im Rahmen dieser Stellungnahme aufgebrachten Elementen ist es, sowohl den KMU als auch den grossen Unternehmen ein starkes, souveränes und attraktives Patentsystem zu bieten, welches für das Innovationsland Schweiz zentral ist.

Wesentlicher Anpassungsbedarf besteht insbesondere bei

- der Ausführung des Gebrauchsmusters (Ziff. 3);
- dem Rechtsmittelweg (Ziff. 4);
- dem Instanzenzug (Ziff. 5).

## **1 Einleitende Überlegungen aus wirtschaftspolitischer Sicht**

### **1.1 Dynamische Entwicklungen der Europäischen Patentlandschaft**

Die Wirtschaft unterstützt und begrüsst die Ziele der geplanten Anpassungen, i) die Qualität des Patentsystems in der Schweiz zu erhöhen, ii) den Anmeldern wie auch Drittparteien mehr Optionen im Bereich Patentschutz für die Schweiz zu geben, ohne wesentliche bestehende Möglichkeiten einzuschränken, und schliesslich iii) die Position der Schweiz als Innovationsstandort im europäischen und internationalen Umfeld zu stärken. Entsprechende Anpassungen sind vor allem vor dem Hintergrund der internationalen Entwicklungen erforderlich.

So richtet sich die Europäische Patentorganisation (EPO) je länger je mehr an den Mitgliedstaaten der EU aus, während bei anderen Mitgliedern, wie z.B. der Schweiz, die Einflussmöglichkeiten markant abnehmen. Obwohl momentan die dritthöchste Anzahl der Patentmeldungen aus der Schweiz erfolgt und obwohl die Schweiz Gründungsmitglied der EPO war, führen diese Entwicklungen zu einem Verlust der Einflussmöglichkeiten der Schweiz auf das europäische Patentsystem. Dies zeigt sich auch deutlich darin, dass weder im Verwaltungsrat noch in einem der sieben nachgeordneten Organe oder einer der rund 270 Managementpositionen ein Schweizer oder eine Schweizerin in einer leitenden Funktion agiert. Sogar bei den ca. 720 Stellen welche seit 2015 am Europäischen Patentamt (EPA) vergeben wurden, wurde kein Schweizer Bewerber berücksichtigt.

Diese Unausgewogenheit ist eine direkte Auswirkung dessen, dass die EPO sich zunehmend stärker an den EU-Mitgliedstaaten und ihrer Patentpolitik orientiert. Dies würde durch das geplante Einheitspatentpaket der EU wohl noch verschärft. Die Schweiz hätte dann zwar eine Beobachterrolle im engeren Ausschuss des Verwaltungsrates des EU-Einheitspatents, dürfte dort aber nicht abstimmen. Damit bestünde kein Mitspracherecht der Schweiz bei wichtigen Fragen wie auch dem Haushalt. Die Schweiz als nicht EU-Mitglied, welches aber gleichzeitig Teil der EPO ist, würde dadurch ihr Mitspracherecht stark einbüssen.

Aus Sicht der Wirtschaft ist entscheidend, dass die Schweiz als Innovationsland auch in Zukunft im existenziellen Patentbereich an vorderster Front mitwirken kann. Ein starkes nationales Patentsystem ist hierfür unverzichtbar. Es ergänzt einerseits die existierenden europäischen und internationalen Patentsysteme, trägt aber auch wesentlich dazu bei, dass die Schweiz auf Entwicklungen auf europäischer Ebene adäquat reagieren kann. Darüber hinaus sichert es die notwendige Expertise in der Schweiz. Damit ist es wichtig, das nationale Schweizer Patentsystem so zu stärken, dass die Schweiz

als gleichwertiger Partner auf europäischer und internationaler Ebene agieren kann. Die entsprechenden Prozesse zur Einführung eines vollgeprüften Patentsystems brauchen indes Zeit. Daher besteht unmittelbarer Handlungsbedarf.

#### 1.2 Stärkung des Schweizer Patentsystems im internationalen Kontext

Die Einführung einer materiellen Prüfung nationaler Patentanmeldungen durch das IGE wird auch die Grundlagen dafür schaffen, dass die Schweiz sich direkt und unabhängig von der EU im internationalen Kontext positionieren und weiterentwickeln kann. Dies beispielsweise durch die Teilnahme an internationalen Patent Prosecution Highway Projekten. Diese setzen alle voraus, dass das nationale Patentamt eine materielle Prüfung der Patentanmeldungen vornimmt. Nur durch aktive Präsenz bei solchen Entwicklungen durch die Schweiz und die Teilnahme an internationalen Aktivitäten kann sichergestellt werden, dass auch die Bedürfnisse der Schweizer Wirtschaft bei Verhandlungen und Diskussionen eingebracht und berücksichtigt werden.

#### 1.3 Erhalt der Vorzüge des bestehenden Schweizer Patentsystems unter gleichzeitiger Modernisierung

Bei der Umsetzung der für die Modernisierung des Patentsystems wesentlichen Elemente ist darauf zu achten, das nationale Patentsystem gesamthaft so auszugestalten, dass es, ungeachtet der Europäischen Entwicklungen, auch in Zukunft als eine echte Alternative zum Patenterteilungsverfahren über das Europäische Patentamt genutzt werden kann. Dies betrifft beispielsweise eine besser vorhersehbare Verfahrensdauer, überschaubare Kosten, mehr Flexibilität für Anmelder, den Zeitpunkt der Prüfung zu bestimmen oder bessere Rechtssicherheit. So sollte beispielsweise in der zu ändernden Patentverordnung vorgesehen werden, dass der Anmelder mehr Möglichkeiten erhält, die Geschwindigkeit des Verfahrens zu kontrollieren. Dies kann etwa durch Beschleunigung des Prüfungsantrags mit entsprechendem Schutz der Drittparteien geschehen.

#### 1.4 Klarer weltweiter Trend in Richtung vollgeprüftes Patent

Zuletzt ist noch darauf hinzuweisen, dass von den Top 10 europäischen Ländern mit den höchsten Patentanmeldezahlen, bei welchen die Schweiz hinter Deutschland und Frankreich auf Platz 3 liegt, lediglich 3 Länder (neben der Schweiz noch Belgien und Niederlande) ein nationales Patent ohne materielle Prüfung haben. Die Niederlande planen aber ebenfalls, eine Vollprüfung des nationalen Patents einzuführen.

## **2 Einführung einer materiellen Vollprüfung für nationale Patentanmeldungen**

Im internationalen Vergleich hat die Tatsache, dass das Schweizer Patent keine materielle Vollprüfung umfasst, zu Kritik geführt. Die Bezeichnung „Patent“ entspricht aus Sicht der Länder mit einer Vollprüfung und vieler Nutzer nicht der eigentlichen Bedeutung des Schutzrechtes. Die Einführung einer obligatorischen materiellen Vollprüfung für nationale Patentanmeldungen wird daher sowohl die Qualität als auch das internationale Ansehen des Patentsystems in der Schweiz wesentlich steigern. Sowohl der Patentinhaber selbst wie auch Dritte erlangen damit eine deutlich höhere Sicherheit, dass ein erteiltes Patent auch den Patentierbarkeitskriterien gemäss Patentgesetz und internationalen Gepflogenheiten entspricht und damit rechtsbeständig ist. Der Begriff des Patents in einem Schweizer Zusammenhang würde dann demjenigen der grossen Mehrheit der wichtigen Handelspartner entsprechen. Entscheidend für das Vertrauen von Anmeldern wie betroffenen Drittparteien in das nationale Patentsystem wird die Fachkompetenz des IGE und der Rechtsmittelinstanzen sein. Die in der Botschaft dargestellten Szenarien stellen nach Ansicht der Wirtschaft eine realistische Basis für einen moderaten Ausbau der Prüfungskapazität beim IGE dar. Durch die Einbindung der Prüfer beim IGE in Aktivitäten um privatwirtschaftlich angebotene Recherchen ergeben sich aus unserer Sicht gute Synergiepotentiale.

Entscheidend für den Wirtschaftsstandort Schweiz mit seiner starken KMU-Struktur ist es indes, auch nach Einführung des geprüften Schweizer Patents, den KMU weiterhin eine – analog zum momentanen Schweizer Patent – günstige und schnelle Möglichkeit im Sinne eines gestärkten Gebrauchsmusters anzubieten (siehe unten).

### **3 Attraktives ungeprüftes Gebrauchsmuster**

An Stelle des bisherigen Patentbesitzes soll ein ungeprüftes Gebrauchsmuster mit kurzem und kostengünstigem Erteilungsverfahren eingeführt werden. Dieses stellt eine gute Alternative für verhältnismässig einfache Erfindungen dar (*Art. 87 ff. VE-PatG*). Gerade für KMU und Start Ups ist es wichtig, schnell und unkompliziert Rechtsschutz für Innovationen zu erhalten. Dabei muss sichergestellt werden, dass die Attraktivität des bisherigen Patentbesitzes auch unter dem ungeprüften Gebrauchsmuster erhalten bleibt.

Die über den Patentschutz hinausgehenden Ausschlüsse beim Schutzgegenstand (z.B. generell alle Verfahren und chemischen Stoffe) und deren Begründung lehnt *economiesuisse* ab. Entsprechend sind Art. 87 Abs. 3 Bst. b, c und d VE-PatG zu streichen. Um der Rechtssicherheit Rechnung zu tragen schlagen wir jedoch vor, dass für den Fall, dass ein Anspruch aus einem Gebrauchsmuster gerichtlich durchgesetzt werden soll, (generell, d.h. nicht nur für superprovisorische Anträge), ein amtlicher Recherchebericht mit dessen Beilagen vom Antragsteller vorgelegt werden muss, z.B. ein vom IGE oder von einem anderen Patentamt erstellter Recherchebericht, der keine Gebrauchsmusternichtigkeit vermuten lässt (vgl. bzgl. Rechercheberichts-anforderung: BPatGer Entscheid S 2013\_005 vom 24. Mai 2013 E.3.). Art. 72, 73, 74, 77 und 81 VE-PatG sind diesbezüglich zu ergänzen.

Die Höchstdauer des Gebrauchsmusters von 10 Jahren ist (dies vor allem aus der Sicht derjenigen, die mit dem heutigen System ein ungeprüftes Patent mit 20 Jahren Laufdauer erhalten), ebenfalls zu kurz, um eine gleichwertige Alternative zum gegenwärtigen Schweizer Patent zu bilden. Ein Ansatz, das Gebrauchsmuster diesbezüglich attraktiver zu machen, wäre eine Verlängerungsmöglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes unter gewissen Bedingungen über die 10 Jahre hinaus, z.B. durch eine Umwandlungsmöglichkeit in ein «Schweizer Patent» oder ein «geprüftes Gebrauchsmuster», welches dann materiell voll geprüft wäre. Um Drittparteien eine bessere Vorhersehbarkeit der Schutzdauer zu ermöglichen, könnte in einem solchen Fall vorgesehen werden, dass ein relativ günstiger Recherchebericht während der Laufzeit des Gebrauchsmusters vorgelegt werden muss, um die Umwandlungsoption bis spätestens zum Ablauf des Gebrauchsmusters nutzen zu können. Entsprechend sollten Art. 89 und 92 Abs. 2 VE-PatG angepasst werden.

Diese Flexibilität sollte auch für abgezwigte Gebrauchsmuster, sei es aus nationalen oder EP Patenten, zur Verfügung stehen, selbst wenn sie noch Gegenstand eines laufenden Einspruchsverfahrens sind, um eine parallele Behandlung des Löschantrags und einer Verletzungsklage des abgezwigten Gebrauchsmusters (allenfalls Patents) am Bundespatentgericht nicht zu verzögern. Art. 92 VE-PatG sollte demnach ergänzt werden.

Die Schonfrist für eine vom Anmelder verursachte Vorveröffentlichung der Erfindung steht der Rechtssicherheit entgegen und ist unter Berücksichtigung der kostengünstigen Gebrauchsmustereintragung nicht zu rechtfertigen. Entsprechend schlagen wir vor, Art. 88 Abs. 1 Bst. b VE-PatG zu streichen.

Eine generelle Neuheitsschonfrist ist dem Patentsystem der Schweiz bisher fremd und existiert auch nicht in den meisten europäischen Ländern. Auf internationaler Ebene finden zur Zeit Verhandlungen im Rahmen der B+ Ländergruppe statt, worin es um die Harmonisierung des materiellen Patentrechts geht. Einer der umstrittenen Kernpunkte ist dabei die Neuheitsschonfrist. Wir erachten es als verfrüht,

wenn die Schweiz in dieser kontroversen Frage gesetzgeberisch vordringt, selbst wenn es nur in einem Teilbereich des Patentsystems zu einer neuen Regelung käme. Daher fordern wir, die Neuheits-schonfrist aus dem Entwurf zu streichen. Dies würde die generellen Anforderungen an die Rechtsbe-ständigkeit des Gebrauchsmusters mit denen des Patents in Übereinstimmung bringen.

#### **4 Rechtsmittelinstanz: Bundespatentgericht anstelle des Bundesverwaltungsgerichts**

Für Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Prüfungsverfahren wie auch im Ein-spruchsverfahren, sieht der VE-PatG das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) vor. Dieser Instanzenzug erfolgt auf Basis der regulären Rechtssystematik des Verwaltungsrechts in der Schweiz. Im spezifi-schen Umfeld des Patentrechtes ist dieser Instanzenweg aus Sicht der Wirtschaft aber klar abzu-lehnen. Die Erfahrungen im Zivilprozessrecht haben gezeigt, dass es bei rechtlichen Fragen rund um das Patentrecht eine ausserordentlich hohe Expertise der Spruchbehörden braucht. Dies war einer der Gründe, warum man mit einem Bundespatentgericht eine in Patentfragen besonders spezialisierte Ge-richtsbehörde geschaffen hat. Die gleichen Herausforderungen stellen sich nun auch im Rahmen der Patentprüfungen und Einsprachen. *economiesuisse* fordert daher, dass als Rechtsinstanz das Bundes-patentgericht (BPatGer) anstelle des BVGer vorgesehen wird. Folgende Gründe unterstreichen die Wichtigkeit dieses Punktes:

- Mit der Einführung einer materiellen Vollprüfung werden Fragen der Patentfähigkeit (z.B. Neuheit, erfinderische Tätigkeit und ausreichende Offenbarung) Gegenstand von Beschwerdeverfahren wer-den. Die Beurteilung solcher Fragen setzt neben patentrechtlichen Kenntnissen regelmässig auch vertieften technischen Sachverstand voraus. Entsprechend ist es unabdingbar, technisch vorgebil-dete Richter mit entsprechender Erfahrung in solche Entscheidungen einzubinden. Das Bundespa-tentgericht verfügt bereits über solche Fachpersonen, während das BVGer diese Expertise zuerst aufbauen müsste. Selbst bei einem Ausbau könnte aber nicht verhindert werden, dass die mit der Einführung des Bundespatentrechtes beabsichtigte Spezialisierung und Zentralisierung in Patent-rechtsfragen wieder aufgeweicht und auf mehrere Gerichte verteilt würde:
  - Eine ausreichende Anzahl an geeigneten Personen (mit juristischer und technischer Doppel-qualifikation, wie im VE-PatG vorgesehen) für das BVGer in der Schweiz zu finden, könnte aus unserer Sicht schwierig werden da die wenigen geeigneten Personen mit hoher Wahr-scheinlichkeit schon beim Bundespatentgericht als nebenamtliche Richter tätig sind. Zudem wird die erwartete Fallzahl von Beschwerden in Patenterteilungs- und ggf. Einspruchsverfahren viel zu gering sein, als dass beim BVGer eine nachhaltige Expertise in diesem Bereich entstehen könnte.
  - Eben diese Notwendigkeit für die Kombination aus patentrechtlicher, juristischer und techni-scher Expertise war auch ein wesentlicher Grund für die erfolgreiche Einführung des Bundes-patentgerichts vor ca. 10 Jahren. Das BPatGer stellt heute das gerichtliche Kompetenzzentrum in der Schweiz im Bereich Patentrecht dar und ist damit das geeignete Gericht, auch über Be-schwerden in Erteilungs- und Einspruchsverfahren zu entscheiden.
- Ein weiterer, für die Nutzer des Patentsystems sehr wichtiger Aspekt ist die Vorhersehbarkeit und Kohärenz von Entscheidungen im Patentrecht. Diese Kohärenz kann dadurch sichergestellt wer-den, dass sowohl Nichtigkeitsverfahren als auch Einspruchsverfahren bei demselben Gericht ange-siedelt sind. Auch wenn diese Verfahren zu unterschiedlichen Momenten im Lebenszyklus eines Patentbesitzers erfolgen, so stehen doch die gleichen technischen und rechtlichen Fragen im Zentrum. Die von der Wirtschaft geforderte Kohärenz der Rechtsprechung in der Schweiz im Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern EPA wäre durch einen Zusammenschluss der Fälle am BPatGer am effektivsten sichergestellt.



- Eine solche verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit des BPatGer wäre zwar eine Ausnahme des im Verwaltungsgerichtsgesetzes verwirklichten generellen Prinzips der einheitlichen Zuständigkeit des BVGer. Dies gilt aber auch im Zivilrecht für die Rolle des Bundespatentgerichtes. Die aus unserer Sicht gewichtigen sachlichen und praktischen Gründe machen diese Ausnahme daher notwendig. Ausserdem existieren auch schon in anderen sachlich begrenzten Bereichen ähnliche Konstellationen (z.B. die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen gemäss Art. 82-85 des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen, SR 784.40). Ein internationaler Vergleich zeigt auch auf, dass in vielen Europäischen Jurisdiktionen Gerichte bereits sowohl für Beschwerden in Patentverfahren als auch für zivilrechtliche Nichtigkeitsklagen zuständig sind (z.B. in Frankreich der Cour d'Appel Paris, in Deutschland das Bundespatentgericht, im Vereinigten Königreich der High Court for Patents oder das See- und Handelsgericht in Dänemark).
- Schliesslich hängt der Erfolg der vorliegenden Teilrevision für die Nutzer des Schweizer Patentsystems sowohl von der Qualität und der Vorhersehbarkeit der Entscheidungen ab als auch von der Verfahrensdauer und den Kosten. Aufgrund der bisherigen, sehr begrenzten Erfahrungen und den oben geschilderten, erwartbaren Komplikationen im Zusammenhang mit der technischen Expertise des BVGer befürchten wir, dass die Beschwerde und insbesondere auch das Einspruchsbeschwerdeverfahren stark verzögert werden könnten. Damit könnte es zu einer ähnlichen Situation wie beim EPA kommen, wo Erteilungs- und Beschwerdeverfahren zurzeit oft 8 Jahre und länger in Anspruch nehmen.
- economiesuisse weist an dieser Stelle auf das von den Patentanwaltsverbänden und INGRES in Auftrag gegebene Rechtsgutachten von Prof. R. Schweizer vom Januar 2021 hin. Dieses zeigt zwei mögliche Alternativen für den Instanzenweg auf. Es spricht sich sodann für die Lösung aus, die ausschliessliche Zuständigkeit von solchen Verfahren beim BPatGer anstatt beim BVGer anzusiedeln.

## **5 Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens mit einer Straffung der Instanzen**

Für economiesuisse ist die Frage der Verfahrensdauer und tiefer Kosten von grundlegender Bedeutung. Daher steht für die Wirtschaft auch eine weitere Anpassung gegenüber dem Entwurf des Pat-G im Zentrum.

Die Erweiterung des bisher auf sehr wenige Einspruchsgründe begrenzten Einspruchsverfahrens ist eine sinnvolle Ergänzung zur Einführung einer materiellen Vollprüfung nationaler Patentanmeldungen. Das Einspruchsverfahren eröffnet der Zivilgesellschaft sowie anderen Wirtschaftsteilnehmern eine verhältnismässig günstige und gut vorhersehbare Möglichkeit, gegen aus ihrer Sicht zu Unrecht erteilte Patente vorzugehen. Für die Attraktivität des Gesamtsystems ist es aber essenziell, die Kosten und Verfahrensdauer klar zu begrenzen.

Um die Verfahrensdauer und -kosten bis zu einer rechtsgültigen Entscheidung zu straffen, wäre eine Möglichkeit, als erste Instanz das Einspruchsverfahren bereits durch das Bundespatentgericht (und nicht das BVGer, s.o.) durchführen zu lassen, mit einer Berufungsmöglichkeit zum Bundesgericht. In Deutschland hat man mit einem ähnlichen Verfahrenszug zum dortigen Bundespatentgericht bis vor wenigen Jahren gute Erfahrungen gemacht.

Ausserdem soll das EJPD in seiner Analyse (z.B. Vergleich zum Verfahren vor dem EPA) bezüglich der Kosten der neuen Verfahren und Instanzen nicht nur die Gebühren, sondern ebenfalls die Honorare der Rechts- und Patentanwälte berücksichtigen. Um diese nicht von den Behörden bestimmten Kosten tief zu halten, ist es erforderlich, dass die Verfahren und Instanzen gestrafft würden und ein Einspruchsverfahren auch ohne den Beizug eines Rechtsanwaltes möglich ist, sodass die Parteien die Möglichkeit haben sich ausschliesslich durch (angestellte) Patentanwälte vertreten zu lassen, was das EPA vor allen Instanzen zulässt.

## 6 Erweiterte Möglichkeit, Englisch in Patentverfahren zu nutzen

Die vorgeschlagenen Änderungen, die es ermöglichen sollen, im Rahmen des Anmeldeverfahrens Englisch zu nutzen, begrüßen wir ausdrücklich. Die englische Sprache wird in vielen international agierenden Firmen verwendet und es wäre für alle Beteiligten eine grosse Erleichterung, die vorgeschlagenen zusätzlichen Möglichkeiten, soweit unter dem Sprachengesetz und der Bundesverfassung zulässig, zu nutzen.

## 7 Andere vorgeschlagene Änderungen

Sollten die Änderungen des Patentgesetzes angenommen werden, würden wir es für äusserst wünschenswert halten, dass die Änderungen, insbesondere auch zum Gebrauchsmuster, im Rahmen des bisherigen Patentvertrags auch auf das Territorium des Fürstentums Liechtenstein anwendbar sind. Zu den vorgeschlagenen redaktionellen Änderungen des Patentgesetzes haben wir keine Kommentare.

Eine weitere Zusammenarbeit auch in der Ausarbeitung der Verordnungen würden wir sehr begrüßen. Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse  
economiesuisse



Erich Herzog  
Mitglied der Geschäftsleitung



Leonie Ritscher  
Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
Wettbewerb & Regulatorisches

Institut für geistiges Eigentum IGE  
Stauffacherstrasse 65/59g  
3003 Bern

[rechtsetzung@ipi.admin.ch](mailto:rechtsetzung@ipi.admin.ch)

Bern, 26. Januar 2021 sgv-KI/ds

## **Vernehmlassungsantwort: Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Sehr geehrte Damen und Herren

Als grösste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband sgv über 230 Verbände und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unternehmen in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grösste Dachverband der Schweizer Wirtschaft für optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie für ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 lädt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD ein, sich zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente zu äussern. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Anstoss für die vorliegende Gesetzesrevision gibt die Motion 19.3228 (Motion Hefti «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent»). Diese verlangt vom Bundesrat, einen Gesetzesentwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser Entwurf soll insbesondere eine für Benutzer attraktive, internationalen Standards entsprechende Patentprüfung (Vollprüfung: Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit) vorsehen, ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gewährleisten sowie ein inhaltlich ungeprüftes Gebrauchsmuster einführen.

### **Der Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstützt die Vorlage mit Zusatzanträgen.**

Mit der Motion 19.3228 (Motion Hefti) wurde der Bundesrat beauftragt, einen Gesetzesentwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser Entwurf soll insbesondere eine für Benutzer attraktive Patentprüfung vorsehen, welche internationalen Standards entspricht sowie ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vorsieht. Zudem soll ein inhaltlich ungeprüftes Gebrauchsmuster eingeführt werden. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv hat die Motion im Verlauf der Beratungen unterstützt und unterstützt auch die vorliegende Gesetzesrevision. Heute werden Schweizer Patente ohne Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erteilt, was nicht dem Standard der OECD-Staaten entspricht. Ein voll geprüftes Patent hingegen hat verschiedene Vorteile.

Neu registriert werden sollen auch voll geprüfte Patente und anstelle des bisherigen teilgeprüften Schweizer Patents wird neu ein Gebrauchsmuster eingeführt. Bislang hatten Nutzerinnen und Nutzer des Patentsystems die Möglichkeit, eine Erfindung als teilgeprüftes Schweizer Patent am IGE oder als vollgeprüftes EP beim EPA in München anzumelden. Neun von zehn Patentanmeldenden wählten

den zweiten Weg. Mit der neuen Vollprüfung beim IGE dürfte sich dieses Verhältnis verändern. Beim IGE dürften mehr Patente angemeldet werden.

**Der sgv fordert, dass die Ressourcen des IGE maximal im Rahmen des im Vernehmlassungsbericht beschriebenen Zusatzaufwandes aufgestockt werden und lehnt die Schaffung zusätzlicher Stellen über diesen deklarierten Mehraufwand hinaus ab.**

**Angesichts der Tatsache, dass für das Gebrauchsmuster eine Laufzeit von lediglich 10 Jahren vorgesehen ist, fordert der sgv, dass die Hürden und Voraussetzungen sowie die Kosten und der Aufwand der Verfahren für die Eintragung eines Gebrauchsmusters markant unter denjenigen für die Erteilung eines Patents zu stehen kommen.**

Gemäss Vernehmlassungsvorlage soll das Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (VVG) ergänzt werden. Die Anmelderin oder der Anmelder eines Patentes kann einen ablehnenden Entscheid des IGE mit Beschwerde durch das Bundesverwaltungsgericht überprüfen lassen. Der Instanzenzug soll über das Bundesverwaltungsgericht ans Bundesgericht erfolgen (Art. 24 VVG). Sofern es die tatsächlichen Verhältnisse erfordern, soll dem Spruchkörper bei Beschwerden nach dem Patentgesetz ein Richter oder eine Richterin mit technischen Kenntnissen angehören.

Allerdings wird das Bundesverwaltungsgericht die entsprechenden Kompetenzen erst aufbauen müssen. Angesichts der Breite der notwendigen technischen Kenntnisse für die Beurteilung eines Patents und angesichts der Tatsache, dass bei jährlich rund 800 Anmeldungen beim IGE vielleicht 5 % oder 40 Fälle strittig werden, stellt sich die Frage, ob dies überhaupt praktikabel ist bzw. das Bundesverwaltungsgericht mit vernünftigen Ressourcen die für die Beurteilung von Patenten notwendigen Kompetenzen überhaupt aufbauen kann.

Am 1. Juni 2012 hat das Bundespatentgericht seine Tätigkeit aufgenommen mit dem Ziel, Wissen und Erfahrung in Patentfragen, die früher dezentral bei kantonalen Handelsgerichten angesiedelt waren, zu zentralisieren und die Verfahren zu beschleunigen. Das Bundespatentgericht verfügt heute eine breite Palette von technischen Richterinnen und Richtern. Es ist nicht ersichtlich, weshalb das Bundespatentgericht nicht zum Zug kommt. Damit der Verwaltungscharakter des Verfahrens vor dem IGE und dem Bundesverwaltungsgericht zum Tragen kommt und um allfälligen Interessenskonflikten von Patentrichtern und Patentrichtern vorbeugen zu können, stellt sich die Frage, ob die Schaffung einer entsprechenden Abteilung am Bundespatentgericht nicht der bessere und effizientere Weg wäre. Dabei könnte auf das Wissen und die Erfahrung der Richterinnen und Richter zurückgegriffen werden. In Anbetracht der wahrscheinlich sich gering entwickelnden Fallzahlen könnte auch flexibler reagiert werden, als wenn sachfremd beim Bundesverwaltungsgericht das ganze Patentwissen aufgebaut werden müsste.

**Der sgv fordert, dass das Bundespatentgericht in den Instanzenzug einzubinden ist.**

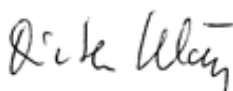
Wir danken für die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

**Schweizerischer Gewerbeverband sgv**



Hans-Ulrich Bigler  
Direktor, e. Nationalrat



Dieter Kläy  
Ressortleiter

## Pfäffli, Sabrina

---

**Von:** Adrian Wuethrich <wuethrich@travailsuisse.ch>  
**Gesendet:** Donnerstag, 15. Oktober 2020 16:17  
**An:** Rechtsetzung  
**Betreff:** [++Spam: medium] Vernehmlassung Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG)

**Priorität:** Niedrig

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit an der Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) teilzunehmen.

Zum Patentgesetz äussern wir uns nicht explizit. Wir unterstützen jedoch die Änderung des Steuerharmonisierungsgesetzes Art. 24a Abs. 2 Bst. abis. Wir erachten es als notwendig die Anwendung des Gebrauchsmusters analog der Patentbox äusserst restriktiv zu regeln, damit kein Steuerschlupfloch entsteht, das von den Stimmberechtigten nicht verabschiedet wurde. Es soll sich an den Regelungen anderer Länder orientieren.

Merci für die Berücksichtigung unserer kurzen Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

Adrian Wüthrich

**Travail.Suisse**

---

**Adrian Wüthrich**  
Präsident / alt Nationalrat  
Postfach / 3001 Bern  
031 370 21 11 / 079 287 04 93  
[www.travailsuisse.ch](http://www.travailsuisse.ch)



Verwaltungskommission

Postfach, 9023 St. Gallen  
Telefon +41 (0)58 465 21 10  
kanzlei@bpatger.ch

An die Vorsteherin des  
Eidgenössischen Justiz- und  
Polizeidepartements (EJPD)  
Frau Bundesrätin  
Karin Keller-Sutter  
Bundeshaus West  
3003 Bern

*vorab per E-Mail an:  
Rechtsetzung@jpi.ch*

St. Gallen, 26. Januar 2021

## **Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage betreffend Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14)**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie das Bundespatentgericht eingeladen, bis zum 1. Februar 2021 Stellung zu nehmen; dafür danken wir Ihnen bestens und äussern uns gerne wie folgt:

Die am 12. Dezember 2019 von den eidgenössischen Räten überwiesene Motion Hefti «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» verlangt vom Bundesrat, einen Gesetzesentwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser soll insbesondere eine für Benutzer attraktive, internationalen Standards entsprechende Patentprüfung (Vollprüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit) vorsehen, ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gewährleisten sowie ein inhaltlich ungeprüftes Gebrauchsmuster einführen.

Eine der beiden mit dem Vorentwurf vorgeschlagenen zentralen Massnahmen betrifft die Einführung der Vollprüfung für Patentanmeldungen: So wird die bisherige Patentprüfung vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um die zentralen Prüfungsthemen Neuheit und erfinderische Tätigkeit erweitert. Dies geht einher mit einer entsprechend erweiterten Prüfung dieser neuen Prüfungsthemen auch im Instanzenzug:

Zunächst sollen Dritte im Einspruchsverfahren neu auch überprüfen lassen können, ob das IGE bei der Registrierung die Kriterien der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit richtig angewendet hat (vgl. Art. 59c VE-PatG). Im weiteren Instanzenzug unterläge die

Anwendung dieser beiden Prüfungsthemen im Eintragungsverfahren auch einer gerichtlichen Überprüfung. Entscheide des IGE im Eintragungs- und Einspruchsverfahren sollen wie bisher beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden können (Art. 31 i.V.m. Art. 33 lit. e Verwaltungsverfahrensgesetz [VVG]).

Inhaltlich nimmt das Bundespatentgericht zur vorgeschlagenen Gesetzesrevision nicht Stellung. Die geplanten Änderungen werfen jedoch Fragen der Gerichtsorganisation auf, zu denen sich das Bundespatentgericht wie folgt äussert:

Der Erläuternde Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens anerkennt, dass mit den neuen Prüfungsthemen die fachlichen Anforderungen an das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz steigen, indem sich neu auch dieses Gericht mit den materiellen Prüfungsthemen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit auseinandersetzen müsste. Dazu hätte es zu gewährleisten, dass es für diese Aufgabe sowohl über das patentrechtliche als auch über das technische Fachwissen verfügt (Erläuternder Bericht, S. 3, 10, 18, 24). Den durch die Einführung der Vollprüfung bedingten neuen und besonderen Anforderungen an die technischen Fachkenntnisse der gerichtlichen Beschwerdeinstanz will die Vorlage mit punktuellen Neuerungen Rechnung tragen, während sie an der bisherigen Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts für Beschwerden gegen Verfügungen des IGE (Art. 31 i. V. m. Art. 33 lit. e VVG) festhält (Erläuternder Bericht, S. 18, 24): Der Vorentwurf sieht daher eine Konkretisierung der fachlichen Anforderungen für die Wahl von Richtern in Art. 40a Abs. 3bis VE-ParlG vor. Danach soll darauf geachtet werden, dass Richter an das Bundesverwaltungsgericht gewählt werden, die nebst juristischen auch technische Kenntnisse haben. Zudem soll Art. 24 VE-VGG dahingehend erweitert werden, dass dem Spruchkörper bei Beschwerden nach dem PatG, «sofern es die tatsächlichen Verhältnisse erfordern», ein Richter mit technischen Kenntnissen angehört.

In der Botschaft zur Patentgesetzrevision 1956, mit der die amtliche Vorprüfung (d.h. Vollprüfung) in der Schweiz erstmals eingeführt wurde, wurde die Schaffung einer Beschwerdeabteilung mit technisch ausgebildeten Richtern «als eigentliches Verwaltungsgericht» damit begründet, dass es «nicht mehr als gerechtfertigt [erscheint], einen Entscheid, den eine ausschliesslich oder doch mehrheitlich aus Technikern zusammengesetzte Instanz gefällt hat, durch eine ausschliesslich mit Juristen besetzte Instanz überprüfen zu lassen».<sup>1</sup> Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Angesichts der Bandbreite technischer Fragen, die sich bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit stellen können, erscheint ausgeschlossen, dass mit den vorgeschlagenen Änderungen die erheblichen fachlichen Anforderungen sichergestellt werden können, die mit einer Vollprüfung verbunden sind. Da das Patentrecht sämtliche Gebiete der Technik und Naturwissenschaften betreffen kann und der Sachverhalt zudem frei zu prüfen ist, wird es einzelnen Bundesverwaltungsrichtern nicht möglich sein, sämtliche Gebiete angemessen abzudecken, wie dies etwa mit dem Einsatz nebenamtlicher Fachrichter am Bundespatentgericht der Fall ist. Um die wichtigsten techni-

---

<sup>1</sup> BBl 1950 I 977, 1036.



Verwaltungskommission

Postfach, 9023 St. Gallen  
Telefon +41 (0)58 465 21 10  
kanzlei@bpatger.ch

An die Vorsteherin des  
Eidgenössischen Justiz- und  
Polizeidepartements (EJPD)  
Frau Bundesrätin  
Karin Keller-Sutter  
Bundeshaus West  
3003 Bern

*vorab per E-Mail an:  
Rechtsetzung@jpi.ch*

St. Gallen, 26. Januar 2021

**Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage betreffend Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14)**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie das Bundespatentgericht eingeladen, bis zum 1. Februar 2021 Stellung zu nehmen; dafür danken wir Ihnen bestens und äussern uns gerne wie folgt:

Die am 12. Dezember 2019 von den eidgenössischen Räten überwiesene Motion Hefti «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» verlangt vom Bundesrat, einen Gesetzesentwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser soll insbesondere eine für Benutzer attraktive, internationalen Standards entsprechende Patentprüfung (Vollprüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit) vorsehen, ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gewährleisten sowie ein inhaltlich ungeprüftes Gebrauchsmuster einführen.

Eine der beiden mit dem Vorentwurf vorgeschlagenen zentralen Massnahmen betrifft die Einführung der Vollprüfung für Patentanmeldungen: So wird die bisherige Patentprüfung vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um die zentralen Prüfungsthemen Neuheit und erfinderische Tätigkeit erweitert. Dies geht einher mit einer entsprechend erweiterten Prüfung dieser neuen Prüfungsthemen auch im Instanzenzug:

Zunächst sollen Dritte im Einspruchsverfahren neu auch überprüfen lassen können, ob das IGE bei der Registrierung die Kriterien der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit richtig angewendet hat (vgl. Art. 59c VE-PatG). Im weiteren Instanzenzug unterläge die



Anwendung dieser beiden Prüfungsthemen im Eintragungsverfahren auch einer gerichtlichen Überprüfung. Entscheide des IGE im Eintragungs- und Einspruchsverfahren sollen wie bisher beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden können (Art. 31 i.V.m. Art. 33 lit. e Verwaltungsverfahrensgesetz [VVG]).

Inhaltlich nimmt das Bundespatentgericht zur vorgeschlagenen Gesetzesrevision nicht Stellung. Die geplanten Änderungen werfen jedoch Fragen der Gerichtsorganisation auf, zu denen sich das Bundespatentgericht wie folgt äussert:

Der Erläuternde Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens anerkennt, dass mit den neuen Prüfungsthemen die fachlichen Anforderungen an das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz steigen, indem sich neu auch dieses Gericht mit den materiellen Prüfungsthemen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit auseinandersetzen müsste. Dazu hätte es zu gewährleisten, dass es für diese Aufgabe sowohl über das patentrechtliche als auch über das technische Fachwissen verfügt (Erläuternder Bericht, S. 3, 10, 18, 24). Den durch die Einführung der Vollprüfung bedingten neuen und besonderen Anforderungen an die technischen Fachkenntnisse der gerichtlichen Beschwerdeinstanz will die Vorlage mit punktuellen Neuerungen Rechnung tragen, während sie an der bisherigen Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts für Beschwerden gegen Verfügungen des IGE (Art. 31 i. V. m. Art. 33 lit. e VVG) festhält (Erläuternder Bericht, S. 18, 24): Der Vorentwurf sieht daher eine Konkretisierung der fachlichen Anforderungen für die Wahl von Richtern in Art. 40a Abs. 3bis VE-ParlG vor. Danach soll darauf geachtet werden, dass Richter an das Bundesverwaltungsgericht gewählt werden, die neben juristischen auch technische Kenntnisse haben. Zudem soll Art. 24 VE-VGG dahingehend erweitert werden, dass dem Spruchkörper bei Beschwerden nach dem PatG, «sofern es die tatsächlichen Verhältnisse erfordern», ein Richter mit technischen Kenntnissen angehört.

In der Botschaft zur Patentgesetzrevision 1956, mit der die amtliche Vorprüfung (d.h. Vollprüfung) in der Schweiz erstmals eingeführt wurde, wurde die Schaffung einer Beschwerdeabteilung mit technisch ausgebildeten Richtern «als eigentliches Verwaltungsgericht» damit begründet, dass es «nicht mehr als gerechtfertigt [erscheint], einen Entscheid, den eine ausschliesslich oder doch mehrheitlich aus Technikern zusammengesetzte Instanz gefällt hat, durch eine ausschliesslich mit Juristen besetzte Instanz überprüfen zu lassen».<sup>1</sup> Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Angesichts der Bandbreite technischer Fragen, die sich bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit stellen können, erscheint ausgeschlossen, dass mit den vorgeschlagenen Änderungen die erheblichen fachlichen Anforderungen sichergestellt werden können, die mit einer Vollprüfung verbunden sind. Da das Patentrecht sämtliche Gebiete der Technik und Naturwissenschaften betreffen kann und der Sachverhalt zudem frei zu prüfen ist, wird es einzelnen Bundesverwaltungsrichtern nicht möglich sein, sämtliche Gebiete angemessen abzudecken, wie dies etwa mit dem Einsatz nebenamtlicher Fachrichter am Bundespatentgericht der Fall ist. Um die wichtigsten techni-

---

<sup>1</sup> BBl 1950 I 977, 1036.

schen Gebiete abzudecken,<sup>2</sup> bräuchte es mindestens fünf bis sechs Richterinnen und Richter mit technischer Ausbildung – unter Berücksichtigung der Sprachkenntnisse sogar eher zehn bis zwölf. Die für die Umsetzung der Vorlage erforderlichen Fachkenntnisse bei der gerichtlichen Überprüfung werden mit den im Vorentwurf enthaltenen punktuellen Änderungen nicht zu erreichen sein. Es dürften sich überdies Rekrutierungsprobleme stellen, juristisch und technisch ausgebildete Richterinnen und Richter in den drei Amtssprachen zu finden, zumal diese nicht nur in Patentsachen, sondern auch in den anderen Zuständigkeitsbereichen des Bundesverwaltungsgerichts amten müssten. Damit erscheint die Gewährleistung der verfassungsrechtlichen Vorgaben (Art. 30 BV) und die praktische Durchführbarkeit einer der Kernpunkte der Vorlage gefährdet. Es besteht die reale Gefahr, dass die Rechtskontrolle zur blossen Willkürprüfung wird, wenn die Beschwerdeinstanz mangels eigener technischer Kenntnisse auf das «technische Ermessen der Vorinstanz» verweist und nur aus «triftigen Gründen» von der Beurteilung durch die Erteilungsbehörde abweicht.<sup>3</sup>

Als Alternative zum Bundesverwaltungsgericht bietet sich das Bundespatentgericht an. Dieses Gericht wurde vor etwas über zehn Jahren mit dem Ziel gegründet, durch ein einziges Gericht auf nationaler Ebene die Rechtsprechung mit Bezug auf das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozialpolitisch zunehmend wichtigere Patentrecht durch qualifizierte Richterinnen und Richter für die ganze Schweiz auf hohem Niveau zu gewährleisten.<sup>4</sup> Die erforderlichen technischen Kenntnisse sind beim Bundespatentgericht vorhanden, das sich nach der bestehenden gesetzlichen Regelung aus Richterinnen und Richtern mit juristischer sowie solchen mit technischer Ausbildung zusammensetzt, die zudem über ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts verfügen (Art. 8 Abs. 1 Patentgerichtsgesetz [PatGG]). Im Gegensatz zum Bundesverwaltungsgericht, das über keine nebenamtlichen Richter verfügt, ist die Mehrheit der Richter am Bundespatentgericht nebenamtlich tätig und ausserdem technisch ausgebildet (Art. 8 Abs. 2 PatGG). Im Gegensatz zum Bundesverwaltungsgericht wären damit die für eine Vollprüfung erforderlichen technischen Kenntnisse beim Bundespatentgericht gewährleistet. Entsprechend wäre zu prüfen, gegen Entscheide des IGE im patentrechtlichen Eintragungsverfahren die Beschwerde an das Bundespatentgericht vorzusehen.<sup>5</sup>

Die Beurteilung von Beschwerden sowohl gegen Verfügungen der Erteilungsbehörde wie auch zivilrechtlicher Klagen durch ein einziges (Spezial-)Gericht ist in den grossen europäischen Patentjurisdiktionen üblich. In Deutschland (Bundespatentgericht), England (Patents Court) und Frankreich (Cour d'appel de Paris) entscheidet jeweils dasselbe Gericht über Patentsachen zivil- wie verwaltungsrechtlicher Natur. Dasselbe gilt in Dänemark (Sø- og Handelsretten), Irland (High Court), Portugal (Tribunal da Propriedade

---

<sup>2</sup> Biochemie, Chemie, Elektrotechnik, Informations- und Kommunikationstechnologie, Maschinenbau, Physik.

<sup>3</sup> Vgl. BGE 142 II 451 E. 4.5.1.

<sup>4</sup> BBl 2007 455, 464.

<sup>5</sup> So etwa bereits DAVID, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Präjudiz, sic! 2012, S. 441.

Intellectual) und Schweden (Patent- und marknadsdomstolen).<sup>6</sup> Mit einer einheitlichen Zuständigkeit wird insbesondere der Gefährdung der Einheit der Rechtsprechung im materiellen Patentrecht vorgebeugt. Überzeugende verfassungsrechtliche oder staatspolitische Bedenken gegen die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts sind nicht ersichtlich.

Wegen seiner Organisation mit zwei haupt- und 40 nebenamtlichen Richterinnen und Richtern ist das Bundespatentgericht in der Lage, flexibel auf den derzeit nur schwer abschätzbaren zusätzlichen Arbeitsaufwand zu reagieren. Gehen nur wenige Beschwerden ein, entstehen nur geringe Mehrkosten, da die nebenamtlichen Richterinnen und Richter nur dann Kosten verursachen, wenn sie beansprucht werden. Gehen mehr Beschwerden ein, kann die Arbeitslast über die nebenamtlichen Richterinnen und Richter verteilt und eine effiziente Beurteilung garantiert werden.

Die Gefahr von Interessenkonflikten ist in verwaltungsrechtlichen Verfahren nicht grundsätzlich grösser als in zivilrechtlichen Verfahren. Das Bundespatentgericht schenkt der Unbefangenheit seiner Richterinnen und Richter grosse Aufmerksamkeit und hat in den letzten zehn Jahren gezeigt, dass es eine unabhängige und unparteiische Rechtsprechung gewährleisten kann.

Im Weiteren soll mit der vorgeschlagenen Neuregelung gemäss Art. 39a VE-VGG («Verfahrenssprache») ermöglicht werden, dass im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren mit dem Einverständnis aller Parteien und des Bundesverwaltungsgerichts die englische Sprache benutzt werden kann. In Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht neben den Amtssprachen – beschränkt auf Beschwerden in einem bestimmten Rechtsgebiet – die englische Sprache zuzulassen, erscheint in der Gerichtsordnung des Bundesverwaltungsgerichts als Fremdkörper. Bezeichnenderweise sieht die vorgeschlagene Regelung einen Verweis auf die bestehende Regelung in Verfahren vor dem Bundespatentgericht vor (Art. 36 Abs. 3 PatGG). Wäre das Bundespatentgericht zur Beurteilung der fraglichen Beschwerden zuständig, würde sich die vorgeschlagene Sprachregelung nahtlos in das bestehende System einfügen. Auch sprechen bereits alle Richterinnen und Richter des Bundespatentgerichts Englisch. Auch dies spricht für das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz.

Aus diesen Gründen spricht sich das Bundespatentgericht dafür aus, die vorgeschlagene Regelung hinsichtlich des Rechtswegs für Beschwerden gegen das IGE im Erteilungs-, Einspruchs- und Löschungsverfahren zu überdenken, wobei es das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz vorschlägt.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Stellungnahme dienen zu können.

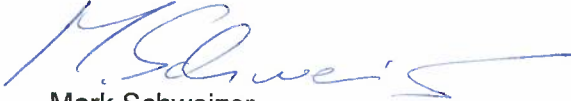
---

<sup>6</sup> European Patent Office (Hrsg.), Patent litigation in Europe, 5. Aufl. München 2019 (auszugsweise als Beilage angefügt).

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, den Ausdruck unserer ausgezeichneten Hochschätzung.

Bundespatentgericht  
Verwaltungskommission

Präsident



Mark Schweizer

Erste Gerichtsschreiberin



Susanne Anderhalden

Beilage:

- European Patent Office (Hrsg.), Patent litigation in Europe, 5. Aufl. München 2019 (auszugsweise)

Kopie per E-Mail an:

- Bundesgericht
- Bundesverwaltungsgericht

**Bundesgericht**

**Tribunal fédéral**

**Tribunale federale**

**Tribunal federal**



---

Die Präsidentenkonferenz  
CH - 1000 Lausanne 14  
Tel. 021 318 91 11  
Fax 021 323 37 00  
Geschäftsnummer 003.1

An die Vorsteherin des  
Eidgenössischen Justiz- und  
Polizeidepartements (EJPD)  
Frau Bundesrätin  
Karin Keller-Sutter  
Bundeshaus West  
3003 Bern

*vorab per E-Mail an:  
Rechtsetzung@ipi.ch*

Lausanne, 15. Dezember 2020/soz

**Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage betreffend Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14)**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie das Bundesgericht eingeladen, bis zum 1. Februar 2021 Stellung zu nehmen; dafür danken wir Ihnen bestens und äussern uns gerne wie folgt:

Die am 12. Dezember 2019 von den eidgenössischen Räten überwiesene Motion Hefti "Für ein zeitgemässes Schweizer Patent" verlangte vom Bundesrat, einen Gesetzesentwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser soll insbesondere eine für Benutzer attraktive, internationalen Standards entsprechende Patentprüfung (Vollprüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit) vorsehen, ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gewährleisten sowie ein inhaltlich ungeprüftes Gebrauchsmuster einführen.

Eine der beiden mit dem Vorentwurf vorgeschlagenen zentralen Massnahmen betrifft die Einführung der Vollprüfung für Patentanmeldungen: so wird die bisherige Patentprüfung vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um die zentralen Prüfungsthemen Neuheit und erfinderische Tätigkeit erweitert. Dies geht einher mit einer entsprechend erweiterten Prüfung dieser neuen Prüfungsthemen auch im Instanzenzug:

Zunächst sollen Dritte im Einspruchsverfahren neu auch überprüfen lassen können, ob das IGE bei der Registrierung die Kriterien der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit richtig angewendet hat (vgl. Art. 59c VE-PatG). Im weiteren Instanzenzug unterläge die Anwendung dieser beiden Prüfungsthemen im Eintragungsverfahren auch einer gerichtlichen Überprüfung. Entscheide des IGE im Eintragungsverfahren sollen wie bisher beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden können (Art. 31 i.V.m. Art. 33 lit. e Verwaltungsverfahrensgesetz [VGG]).

Inhaltlich nimmt das Bundesgericht zur vorgeschlagenen Gesetzesrevision nicht Stellung. Die geplanten Änderungen werfen jedoch Fragen der Gerichtsorganisation auf, zu denen sich das Bundesgericht wie folgt äussert:

Der Erläuternde Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens anerkennt, dass mit den neuen Prüfungsthemen die fachlichen Anforderungen an das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz steigen, indem sich neu auch dieses Gericht mit den materiellen Prüfungsthemen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit auseinandersetzen müsste. Dazu hätte es zu gewährleisten, dass es für diese Aufgabe sowohl über das patentrechtliche als auch über das technische Fachwissen verfügt (Erläuternder Bericht, S. 3, 10, 18, 24). Den durch die Einführung der Vollprüfung bedingten neuen und besonderen Anforderungen an die technischen Fachkenntnisse der gerichtlichen Beschwerdeinstanz will die Vorlage mit punktuellen Neuerungen Rechnung tragen, während sie an der bisherigen Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts für Beschwerden gegen Verfügungen des IGE (Art. 31 i. V. m. Art. 33 lit. e VGG) festhält (Erläuternder Bericht, S. 18, 24): Der Vorentwurf sieht daher eine Konkretisierung der fachlichen Anforderungen für die Wahl von Richtern in Art. 40a Abs. 3bis VE-ParlG vor. Danach soll darauf geachtet werden, dass Richter an das Bundesverwaltungsgericht gewählt werden, die nebst juristischen auch technische Kenntnisse haben. Zudem soll Art. 24 VE-VGG dahingehend erweitert werden, dass dem Spruchkörper bei Beschwerden nach dem PatG, "sofern es die tatsächlichen Verhältnisse erfordern", ein Richter mit technischen Kenntnissen angehört.

Angesichts der Bandbreite technischer Fragen, die sich bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit stellen können, erscheint jedoch äusserst zweifelhaft, ob mit diesen Änderungen die erheblichen fachlichen Anforderungen sichergestellt werden können, die mit einer Vollprüfung verbunden sind. Da das Patentrecht sämtliche Gebiete der Technik und Naturwissenschaften betreffen kann und der Sachverhalt zudem frei zu prüfen ist, wird es einzelnen Bundesverwaltungsrichtern nicht möglich sein, sämtliche Gebiete angemessen abzudecken, wie dies etwa mit dem Einsatz nebenamtlicher Fachrichter am Bundespatentgericht der Fall ist. Die für die Umsetzung der Vorlage erforderlichen Fachkenntnisse bei der gerichtlichen Überprüfung werden mit den im Vorentwurf enthaltenen punktuellen Änderungen nicht zu erreichen sein. Es dürften sich überdies praktische Rekrutierungsprobleme stellen, juristisch und technisch ausgebildete Richter/innen in den drei Amtssprachen zu finden, zumal diese nicht nur in Patentregistersachen, sondern auch den anderen Zuständigkeitsbereichen des

Bundesverwaltungsgerichts amten müssten. Damit erscheint die Gewährleistung der verfassungsrechtlichen Vorgaben (Art. 30 BV) und die praktische Durchführbarkeit einer der Kernpunkte der Vorlage gefährdet.

Als Alternative zum Bundesverwaltungsgericht bietet sich das Bundespatentgericht an. Die erforderlichen technischen Kenntnisse wären beim Bundespatentgericht vorhanden, das sich nach der bestehenden gesetzlichen Regelung aus Richterinnen und Richtern mit juristischer sowie solchen mit technischer Ausbildung zusammensetzt, die zudem über ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts verfügen (Art. 8 Abs. 1 Patentgerichtsgesetz [PatGG]). Im Gegensatz zum Bundesverwaltungsgericht, das über keine nebenamtlichen Richter verfügt, ist die Mehrheit der Richter am Bundespatentgericht nebenamtlich tätig und ausserdem technisch ausgebildet (Art. 8 Abs. 2 PatGG). Im Gegensatz zum Bundesverwaltungsgericht wären damit die für eine Vollprüfung erforderlichen technischen Kenntnisse beim Bundespatentgericht gewährleistet. Entsprechend wäre zu prüfen, gegen Entscheide des IGE im patentrechtlichen Eintragungsverfahren die Beschwerde an das Bundespatentgericht vorzusehen (so etwa bereits Lucas David, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Präjudiz, sic! 2012 S. 441).

Damit könnte auch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich mit der Einführung der Vollprüfung voraussichtlich ein grosser Teil der heute auf dem zivilen Weg geführten Rechtsstreitigkeiten auf den verwaltungsgerichtlichen Weg verlagert, womit sich nach der im Vorentwurf vorgesehenen Regelung die Arbeitslast vom Bundespatentgericht hin zum Bundesverwaltungsgericht verschieben würde (Erläuternder Bericht, S. 73). Da es bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit um materielle Fragen des Patentrechts geht, könnte die geschilderte Auswirkung die Einheit der Rechtsprechung gefährden. Dies ist ein gewichtiger Grund für eine Zuständigkeit des Bundespatentgerichts.

Im Weiteren soll mit der vorgeschlagenen Neuregelung gemäss Art. 39a VE-VGG ("Verfahrenssprache") ermöglicht werden, dass im erstinstanzlichen Beschwerdeverfahren mit dem Einverständnis aller Parteien und des Bundesverwaltungsgerichts die englische Sprache benutzt werden kann. In Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht neben den Amtssprachen – beschränkt auf Beschwerden in einem bestimmtem Rechtsgebiet – die englische Sprache zuzulassen, weckt nicht nur verfassungsrechtliche Bedenken, sondern erscheint in der Gerichtsordnung des Bundesverwaltungsgerichts als Fremdkörper. Bezeichnenderweise sieht die vorgeschlagene Regelung einen Verweis auf die bestehende Regelung in Verfahren vor dem Bundespatentgericht vor (Art. 36 Abs. 3 PatGG). Wäre das Bundespatentgericht zur Beurteilung der fraglichen Beschwerden zuständig, würde sich die vorgeschlagene Sprachregelung nahtlos in das bestehende System einfügen, und wäre eine besondere Regelung entbehrlich. Auch dies spricht für das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz.

Schliesslich dürfte die Zahl der Beschwerden an das Bundesgericht in Patentregister-  
sachen infolge Einführung der Vollprüfung zunehmen. Das Bundesgericht hat mithin ein  
Interesse daran, dass als Vorinstanz das bereits institutionalisierte Fachgericht amtet.

Aus diesen Gründen spricht sich das Bundesgericht dafür aus, die vorgeschlagene  
Regelung hinsichtlich des Rechtswegs für Beschwerden gegen das IGE im Eintragungs-  
verfahren zu überdenken, wobei es das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz  
favorisiert.

\* \* \* \* \*

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Stellungnahme dienen zu können.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, den Ausdruck unserer  
ausgezeichneten Hochschätzung.

**SCHWEIZERISCHES BUNDESGERICHT**  
**Die Präsidentenkonferenz**

Die Vorsitzende



Christina Kiss

Der Generalsekretär



Paul Tschümperlin

Kopie per E-Mail an:

- Bundesverwaltungsgericht
- Bundespatentgericht





Die Präsidentenkonferenz

Postfach, 9023 St. Gallen  
Telefon +41 58 465 27 27  
Registrierungsnummer: 024.1  
Geschäftsnummer: 2020-128

A-Post

Eidgenössisches Justiz- und  
Polizeidepartement  
Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter  
Bundeshaus West  
3003 Bern

PDF- und Word-Version per E-Mail an:  
[Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

St. Gallen, 27. Januar 2021 / rmh

## **Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Für Ihre Einladung vom 14. Oktober 2020 zur Stellungnahme im oben erwähnten Vernehmlassungsverfahren danken wir Ihnen bestens. Wir haben den Entwurf mit Interesse zur Kenntnis genommen. Das Bundesverwaltungsgericht ist durch die vorgeschlagene Änderung des Patentgesetzes direkt betroffen.

Gemäss Vernehmlassungsvorlage soll das Bundesverwaltungsgericht in Patentverwaltungsverfahren die zuständige Beschwerdeinstanz bleiben. Mit seiner Vernehmlassungsantwort vom 15. Dezember 2020 schlägt das Bundesgericht vor, die Zuständigkeit ans Bundespatentgericht zu übertragen. Das Bundesverwaltungsgericht nimmt zu dieser Frage im Ergebnis nicht Stellung, empfiehlt aber in diesem Zusammenhang insbesondere zu prüfen, wie die Unabhängigkeit der Justiz im Fall einer verwaltungs- und zivilrechtlichen Doppelzuständigkeit beim Bundespatentgericht gewahrt werden kann (vgl. unten, 4).

Es beschränkt sich im Übrigen auf folgende Ausführungen.

### **1. Technisches Wissen**

Das Bundesverwaltungsgericht überprüft tatsächliche Feststellungen und Würdigungen der bei ihm angefochtenen Entscheide meistens mit voller Kognition. Stellen sich technische Fragen, lässt es sich diese von den Parteien und fachkundigen Vorinstanzen, unter Beizug von Literatur, durch technische Mitarbeiter, technische Berater und wo nötig schliesslich durch ein Gutachten

erklären, bis es selbständig die erforderlichen Recherchen durchführen, Beweismittel würdigen und Tatfragen aus rechtlicher Perspektive beantworten kann. Im Verwaltungsbeschwerdeverfahren erfolgt eine solche Prüfung des Sachverhalts bewusst ohne fachtechnische Kenntnisse der Richterpersonen (vgl. Vernehmlassungsbericht, S. 24 f.; BBl 2001, 4381). Einer technisch spezialisierten Vorinstanz räumt das Bundesverwaltungsgericht deshalb regelmässig ein «technisches Ermessen» ein (vgl. BGE 108 Ib 270 E. 2c) und greift erst in ihre technische Beurteilung ein, wenn dafür ein begründeter Anlass besteht.

Ob technische Entscheidungen der Vorinstanz im Patentbeschwerdeverfahren tiefer geprüft werden sollen als in anderen Rechtsgebieten, ist eine grundsätzliche Frage. Der Vernehmlassungsbericht geht von einer anderen Prüfungstiefe als bei anderen Beschwerdefällen aus, wenn er von der Beschwerdeinstanz «nicht nur juristisches, sondern auch breites technisches Fachwissen» erwartet (Vernehmlassungsbericht, S. 24 und 62). So verstanden würde die Beschwerdeinstanz die angefochtene Verfügung nicht nur prüfen, sondern den Stand der Technik selbständig ermitteln und unabhängig von der Vorinstanz die erfinderische Tätigkeit beurteilen, was in der Tat technische Kenntnisse voraussetzt. Soll in diesen Fällen, die aktuellste Forschungsfragen betreffen, das technische Behördenwissen auf mehrere Instanzen verteilt sein, stellen sich auch neue Verfahrensfragen zur Sachverhaltsermittlung (Art. 12 VwVG).

Unbenutztes technisches Wissen veraltet allerdings rasch. Technisch spezialisierte Richterpersonen am Bundesverwaltungsgericht sollten nach Ansicht dieses Gerichts erst dann gewählt und eingesetzt werden, wenn sie in nennenswertem Umfang mit Fällen aus ihrem technischen Gebiet versorgt werden können. Bis dahin können auch Gerichtsschreiber mit technischen Kenntnissen eingesetzt oder von Fall zu Fall technische Berater beigezogen werden, die im betreffenden technischen Teilgebiet spezialisiert sind. Technische Berater in Patentfällen werden beispielsweise in England und Portugal eingesetzt.

## 2. Sprache

Schon heute darf in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht die englische Sprache neben einer schweizerischen Amtssprache verwendet werden (Art. 33a Abs. 2 VwVG). Entsprechende Eingaben sind keine Seltenheit. Im Einverständnis mit den Parteien kann das Gericht darauf verzichten, eine Übersetzung dafür zu verlangen (Art. 33a Abs. 3 VwVG). Da auch das Bundespatentgericht seine Urteile und verfahrensleitenden Anordnungen in einer Amtssprache erlässt (Art. 36 Abs. 3 PatGG), sind die Unterschiede gering (vgl. Vernehmlassungsbericht, S. 65).

## 3. Kosten

Die Obergrenze für Verfahrenskosten im Patentbeschwerdeverfahren ist gesetzlich festgelegt (Art. 63 4bis Bst. b VwVG) und wäre damit auch für das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz verbindlich. Mit ihrer Verschiebung vom Zivil- ins Verwaltungsverfahren (vgl. Vernehmlassungsbericht, S. 73) werden die Verfahren somit in jedem Fall kostengünstiger.

## 4. Unabhängigkeit der Justiz

Im Interesse des Grundsatzes der Unabhängigkeit der Justiz sind für eine Sonderzuständigkeit des Bundespatentgerichts in Patentverwaltungsbeschwerdeverfahren die Auswirkungen unterschiedlicher Verfahrensordnungen auf seine Organisation und Regulierung und seine Bindung als Zivilgericht an ein eigenes früheres Verwaltungsurteil zu prüfen. Dabei stellt sich auch die

Frage der Befangenheit von mehrfach mitwirkenden Richterpersonen und von Richterpersonen mit privaten Interessenbindungen zu ähnlich gelagerten Fällen (im Einzelnen BGE 139 III 433 E. 2.1.5 und BGer 4A\_243/2020 vom 5. November 2020, E. 4.2.3).

Im Übrigen verzichtet das Bundesverwaltungsgericht auf eine Stellungnahme. Wir bitten Sie, bei der Auswertung der Vernehmlassung die Antwort des Bundesverwaltungsgerichts als Enthaltung und nicht als Zustimmung auszuweisen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Der Vorsitzende der  
Präsidentenkonferenz



David Weiss



Der stellvertretende  
Generalsekretär



Bernhard Fasel

Kopie an

- Bundesgericht
- Bundesstrafgericht
- Bundespatentgericht

**Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes**  
**Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets**  
**Consultazione relativa all' avamprogetto di modifica della legge sui brevetti**

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Advokaturbüro Ruckstuhl
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	RA Arthur D. Ruckstuhl <a href="mailto:info@advo-ruckstuhl.ch">info@advo-ruckstuhl.ch</a>  +41 (0)71 671 14 63
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Bachstr. 8  8280 Kreuzlingen  Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

## Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

### Begleitende Bemerkungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente

Der Vorentwurf (VE-PatG) zur Änderung des Schweizer Patentgesetzes (PatG) hat das Ziel das Patentrecht in der Schweiz zu modernisieren und zu revidieren, so dass den Schweizer Innovatoren und Innovatorinnen ein den internationalen Standards entsprechendes Patentprüfungsverfahren zur Verfügung stehen soll. Auch wir sehen beim PatG in der aktuellen Fassung durchaus einen gewissen Überarbeitungsbedarf, hauptsächlich jedoch in Bezug auf das bisher eher rudimentäre Einspruchsverfahren, sowie in Bezug auf formale Aspekte. So ist die Einführung eines Einspruchsverfahrens, mit welchem in einem Amtsverfahren vor dem IGE zukünftig auch die Patentierungserfordernisse Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Art. 1 PatG) im Lichte des Stands der Technik nach der Patenterteilung durch Dritte überprüft werden können, ohne dass in einem aufwändigen Nichtigkeitsverfahren die Gerichte bemüht werden müssen, durchaus überfällig und zu begrüssen. Dazu ist lediglich Art. 152 VE-PatG wie vorgeschlagen anzupassen, so dass Konflikte mit dem Rückwirkungsverbot vermieden werden.

Der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents wird jedoch abgelehnt, weil die Nachteile gerade für KMU, vor allem für Klein- und Kleinstunternehmen sowie für Einzelerfinder gravierend sind und wesentliche Vorteile nicht erkennbar sind.

Wesentliche Gründe, warum der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents abgelehnt wird:

1. Mit der Zielvorgabe einer Modernisierung und der Erfüllung von internationalen Standards im vorgesehenen PatG, suggeriert der «Erläuternde Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens» (Bericht) einen diesbezüglichen Handlungsbedarf. Dazu ist zu bemerken, dass eine umfassende Revision des PatG bereits 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) vorgenommen wurde. Ebenfalls ist zu unterstreichen, dass das in Kraft stehende PatG den internationalen Vorgaben (insbesondere PVÜ, TRIPS, PLT) voll entspricht und keineswegs internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw. keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert. Auch nicht mit Blick auf steuerrechtliche Vorgaben der OECD (Stichwort Patentbox). Eine dringliche Modernisierung drängt sich deshalb weder staatspolitisch noch sachlich auf.
2. Die Reform betrifft im Wesentlichen die auf dem nationalen Weg erlangten Schweizer Patente, welche anteilmässig einen nur geringen Anteil an den in der Schweiz gültigen Patente ausmachen (ca. 5% entspricht ca. 600 Patenterteilungen pro Jahr). Den daraus durch die Revision des PatG erwachsenden notwendigen Ausbau der Administration vor allem beim IGE und bei der Rechtspflege (vor allem BVG) erachten wir als unverhältnismässig, solange ein geprüftes Schweizer Patent über das Europäische Patent (EP-Patent) erreichbar ist. Die auf dem rein nationalen Weg erlangten Schweizer Patente stammen mehrheitlich von Schweizer KMU und Einzelerfindern. Der restliche, weit überwiegende Teil der für die Schweiz registrierten Patente wird von auf dem europäischen Weg erlangten EP-Patenten gebildet, welche von der Gesetzesrevision nicht betroffen sind. Die angestrebte Reform betrifft somit lediglich einen sehr geringen Anteil an Patentschutzrechten, die zu dem für internationale Anmelder keine Rolle spielen. Schon allein deshalb lässt sich die angestrebte umfassende Reform mit all ihren negativen Konsequenzen nicht rechtfertigen.
3. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle ungeprüfte Schweizer Patent hat dagegen eine Laufzeit von 20 Jahren.
4. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstände schützen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile davon). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen.

5. Nach der abgelehnten Steuervorlage USR III wurde in der Neuauflage (STAF) im Jahr 2019 dem Stimmbürger versprochen, dass mit dem bisherigen Schweizer Patent den einheimischen KMU ein kostengünstiger und attraktiver Zugang zur neu geschaffenen Patentbox eröffnet werde. Dies mag u.a. wesentlich zur Akzeptanz der umstrittenen Vorlage geführt haben. Mit dem Ersatz des teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster mit nur 10 Jahren Laufzeit wird dieses Versprechen der Politik desavouiert. Durch die im Vergleich zum teilgeprüften Schweizer Patent auf die Hälfte verkürzte Laufzeit des Gebrauchsmusters könnte ein Schutzrechtinhaber auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der Patentbox profitieren. Des Weiteren können vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossene Erfindungen nur noch über teuer und aufwändig zu erhaltende vollgeprüfte Patente (entweder EP-Patent oder vollgeprüftes Schweizer Patent) geschützt werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der KMU, denen die STAF massgeblich mit den Steuervorteilen aus der Patentbox schmackhaft gemacht wurde. Vorteile, die durch die geplante Patentgesetzreform wieder deutlich beschnitten würden. Das ist besonders stossend mit Blick darauf, dass die OECD gerade für KMU besonders niedrige Hürden für den Eintritt in die Patentbox ansetzt. Möglichkeiten, die in Bezug auf die Patentbox vom Schweizer Gesetzgeber ohnehin nicht annähernd ausgeschöpft wurden.
6. Die Hürden und Voraussetzungen, sowie die Verfahren für die Eintragung eines Gebrauchsmusters sind mit denjenigen für die Erteilung eines teilgeprüften Schweizer Patents praktisch identisch. Damit werden sich auch die Kosten für die Eintragung eines Gebrauchsmusters von denjenigen für die Erteilung eines teilgeprüften Schweizer Patents nicht wesentlich unterscheiden können. Auch der zeitliche Aufwand für die Eintragung eines Gebrauchsmusters wird höchstens unwesentlich kleiner sein als für ein klassisches teilgeprüftes Patent, für das eine beschleunigte Prüfung beantragt wird.
7. Bevor ein vollgeprüftes Schweizer Patent eingeführt werden kann, ist nach diesseitiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die (gewerbsmässige) Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen. Gemäss Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. März 2009 darf sich Patentanwältin oder Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwaltsregister eingetragen ist. Die gewerbsmässige Beratung und Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen können, grundsätzlich offen. Die Vollprüfung eines Patents und besonders das neue Einspruchsverfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind dafür in aller Regel nicht qualifiziert. Die Qualität des vollgeprüften Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsmässige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht gewährleistet werden. Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwälte von nicht qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermögen.

Aus den vorgenannten Gründen wird der Ersatz des heutigen teilgeprüften Schweizer Patents gemäss PatG durch ein Gebrauchsmuster sowie die Einführung eines vollgeprüften nationalen Schweizer Patents abgelehnt. Detailliertere Kommentare und Begründungen können der beiliegenden Excel-Tabelle «Kommentare» entnommen werden.

**Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli**

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 1 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 5 Abs. 1-3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 6 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 7 Abs. 3	«und Gebrauchsmusteranmeldung» streichen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 7b	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 12 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 13 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 16	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 17 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 20a Abs. 2	Nicht neu aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 24 Abs. 1 a, b	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 24 Abs. 1c.	Änderung akzeptieren	Harmonisierung mit dem EPÜ. Ist gerechtfertigt, weil die Einheitlichkeit nur ein Formerfordernis der Anmeldung und nicht des erteilten Patents ist.
PatG, Art. 25 Abs. 1-3	Aufhebung akzeptieren	Harmonisierung mit dem EPÜ. Einheitlichkeit ist nur ein Erfordernis der Anmeldung, da das Einheitlichkeitserfordernis lediglich eine Ordnungsvorschrift ist. Dritten entstehen keine wesentlichen Nachteile, insbesondere das gem. Art. 24 1c (neu) der sachliche Geltungsbereich



<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
		bei Einschränkung des Patents nicht erweitert werden darf.
PatG, Art. 26 Abs. 1c.	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 26 Abs. 1cbis.	Änderung akzeptieren	Verbot der unzulässigen Erweiterung des sachlichen Schutzbereichs nach Patenterteilung ist aus Gründen der Rechtssicherheit für Dritte geboten.
PatG, Art. 27 Abs. 3	Änderung akzeptieren	Ist im Einklang mit Änderung (Aufhebung) Art. 25 PatG.
PatG, Art. 30 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 30 Abs. 2, 3	Änderung akzeptieren	Stellt sicher, dass der beklagten Partei im Falle einer nur teilweisen Abtretung keine eigenen Rechte verloren gehen. Die Frist gem. Art. 30 Abs. 3 PatG schafft zeitnah Rechtssicherheit über die verbleibenden Schutzgegenstände.
PatG, Art. 33 Abs. 2bis	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 34 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 46a Abs. 1, 2 und 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 47 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 48 Abs. 1.	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 49 Abs. 1, 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 49a Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 50 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 50a Abs. 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art 56 Abs. 1 b, 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 57 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 57a	Nicht neu aufnehmen	Erübrigt sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung abgelehnt wird.
PatG, Art. 58 Abs. 1, 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 58a Abs. 1 c	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung sowie Harmonisierung mit Art. 93(1) EPÜ (Sonderfall einer Erteilung vor Publikation berücksichtigt).
PatG, Art. 58a Abs. 2.	Änderungen nicht akzeptieren, ausser den redaktionellen Änderungen der Begrifflichkeiten	Änderungen erübrigen sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Änderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 58a Abs. 3	Änderung akzeptieren	Harmonisierung mit EPÜ. Kann so akzeptiert werden, weil Art. 58a Abs. 3 VE-PatG lediglich die Publikation der Anmeldung nicht die Publikation des Patents betrifft. Siehe auch Bemerkungen zu Art. 60 Abs. 4 PatG Publikation der Patentschrift.
PatG, Art. 59 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 59 Abs. 4, 5 und 6	Nicht streichen, lediglich redaktionelle Änderungen der Begrifflichkeiten	Änderungen erübrigen sich, da ein Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Änderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 59a Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 59a Abs. 3 und 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung und begrifflich rechtliche Präzisierungen.
PatG, Art. 59c	Änderung akzeptieren	Diese Anpassung ist zielführend, da es ein so erweiterter Einspruch auf Basis der Gründe nach Art. 59c (2) a-c ermöglicht, unmittelbar gegen ein zu Unrecht erteiltes Schutzrecht vorzugehen. Eine aufwändige Nichtigkeitsklage kann in vielen Fällen in der Praxis durch ein effizientes und verhältnismässig kostengünstiges Amtsverfahren (Einspruchsverfahren) ersetzt werden. Eine amtsseitige Recherche ist dazu nicht notwendig, da der Einsprechende alle Beweise für seine Behauptung die Erfindung sei nicht patentierbar, insbesondere sie sei nicht neu und / oder beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, selbst beizubringen hat. Siehe ergänzend Änderungsvorschlag für Art. 152 VE-PatG.
PatG, Art. 59d-f	Änderung akzeptieren	Weitgehende Harmonisierung mit den korrespondierenden Vorschriften des EPÜ. Überführung Art. 81PatV in PatG, wodurch sich alle Regelungen zur Zulässigkeit und Änderung auf Gesetzesstufe verlagert werden. Kostenverteilung entspricht im Wesentlichen den Vorschriften des EPÜ. Sprachregelung entspricht im Wesentlichen der ohnehin schon gängigen Praxis.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 60 Abs. 1bis/2	Änderung akzeptieren	Erhöht die Flexibilität bzgl. Anpassungen von Angaben, die im Patentregister zu publizieren sind.
PatG, Art. 60 Abs. 4	Ergänzen: «Wenn das Patent in englischer Sprache veröffentlicht wird, werden der Titel der Erfindung, <b>die Patentansprüche</b> und die Zusammenfassung in eine schweizerische Amtssprache übersetzt»	Gem. Art. 8 Abs. 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht anderen zu verbieten die Erfindung gewerbsmässig zu nutzen. Gem. Art. 51 Abs. 2 PatG bestimmen die Patentansprüche den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Weder der Titel noch die Zusammenfassung geben Auskunft über den Schutzbereich des Patents. Damit ergibt sich zwingend, dass zumindest die Patentansprüche in eine schweizerische Amtssprache übersetzt werden, so dass sich jedermann in einer schweizerischen Amtssprache über den Schutzzumfang dieses sehr starken Rechts ohne Kenntnis einer schweizerischen Nicht-Amtssprache orientieren kann. Dies nicht zuletzt, weil eine auch unbeabsichtigte Verletzung sehr weitreichenden Konsequenzen für den Verletzer des Patents nach sich ziehen kann.
PatG, Art. 61	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderungen, sowie Harmonisierung mit entsprechenden Regelungen anderer Schutzrechte.
PatG, Art. 63 Abs. 2	Änderung akzeptieren	Lediglich Anpassungen an den Art. 60 Abs. 2 VE-PatG.
PatG, Art. 64	Streichung akzeptieren	Bestätigung der Eintragung des Schutzrechts analog zu MSchV und DesV ist auch für Patente ausreichend.
PatG, Art. 65 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 65 Abs. 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung und rechtliche Präzisierung der Begriffe.
PatG, Art. 73 Abs. 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 74	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 87 – Art. 102	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 110	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 121 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 122 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 123	Änderung akzeptieren	Lediglich Anpassung an Art. 58a Abs. 3 VE-PatG.
PatG, Art. 124 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 125 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 126 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 135a Abs. 1 und 2	Aufnahme akzeptieren	Im Wesentlichen Anpassung an Art. 58a 3 VE-PatG.
PatG, Art. 135a Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da Aufnahme von Art. 57a VE-PatG abgelehnt wird.
PatG, Art. 137	Änderung akzeptieren	Lediglich Streichung falscher Bezug.
PatG, Art. 138	Änderung beibehalten	Im Wesentlichen Anpassung an Art. 135a Abs. 3 VE-PatG.
PatG, Art. 139	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird
PatG, Art. 140 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 140g	Änderung akzeptieren	Erteilung der ergänzenden Schutzzertifikate (selbstständige Schutzrechte) ist eine sinnvolle Massnahme und erhöht die Transparenz für die Öffentlichkeit.
PatG, Art. 140h	Änderung akzeptieren	Dient der Harmonisierung und Regelung der Gebühren in der PatV gestattet flexibel Änderungen vorzunehmen.
PatG, Art. 140m	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen.
PatG, Art. 140o	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen.
PatG, Art. 140p	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen. Anpassung an Art. 140 g VE-PatG.
PatG, Art. 140v	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen. Präzisierung des Begriffs der Rechtsfolge.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 150 Abs. 1, 5	Aufnahme akzeptieren	Stellt möglichst rasche Umsetzung der Änderungen sicher. Im Verfahrensrecht gilt die Anwendung des neuen Rechts nicht als rückwirkend.
PatG, Art. 150 Abs. 2-4	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da eine Vollprüfung abgelehnt wird (Hinweis auf Art. 57a (VE-PatG)).
PatG, Art. 151	Änderung akzeptieren	Garantiert Rückwirkungsverbot.
PatG, Art. 152	Patente, die beim Inkrafttreten der Änderung vom (...) dieses Gesetzes bereits erteilt sind und für die die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist, richten sich auch die Einspruchsgründe nach altem Recht.	Garantiert Rückwirkungsverbot.
ParlG, Art. 40a 3bis	Änderung akzeptieren	Bei einer Beschwerde von dem BVGer werden Richter mit technischen Kenntnissen benötigt.
IGEG, Art. 2 Abs. 1a.	Redaktionelle Änderungen akzeptieren, «Gebrauchsmuster» streichen.	Der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster wird abgelehnt.
IGEG, Art. 2 Abs. 2 und 3	Änderung akzeptieren	Vertiefung der Zusammenarbeit des IGE mit internationalen Institutionen ist grundsätzlich zu begrüßen.
VwVG, Art. 24 Abs. 2	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Wiederherstellung verpasster Fristen ist über Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in PatG geregelt. Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
VGG, Art. 24	Änderung akzeptieren	Sichert Spielräume des BVG bei der Geschäftsverteilung. Beziehung technischen Sachstands muss in jedem Stadium des Verfahrens möglich sein.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
VGG, Art. 39 Abs. 2 und 3bis	Änderung akzeptieren	Beziehung technischen Sachverstands muss in jedem Stadium des Verfahrens möglich sein.
VGG, Art. 39a	Änderung akzeptieren	Die Zulassung der englischen Sprache ist bereits heute allgemein in der gerichtlichen Praxis anerkannt und wird praktiziert.
PatGG, Art. 1 Abs. 1	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PatGG, Art. 26 Abs. 1-4	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PatGG, Art. 29 Abs. 1	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
StHG, Art. 24a 2 abis	Nicht aufnehmen	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PAG, Art. 1, Abs. 2	Gebrauchsmuster nicht aufnehmen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.



SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG ZUM SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS  
ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE  
[www.aippi.ch](http://www.aippi.ch)

**Vorab per E-Mail: [alexander.pfister@ipi.ch](mailto:alexander.pfister@ipi.ch)**

**Institut für Geistiges Eigentum**

Herr Alexander Pfister

Leiter Rechtsdienst Gewerbliche Schutzrechte

Stauffacherstrasse 65/59g

CH-3003 Bern

Zürich, 11. Februar 2021

**Vernehmlassung zum Vorentwurf des revidierten Patentgesetzes / Motion Hefti "Für ein zeitgemässes Schweizer Patent"**

Sehr geehrte Damen und Herren  
Sehr geehrter Herr Pfister

Die AIPPI Schweiz bedankt sich für die Möglichkeit, sich zum Entwurf des revidierten Patentgesetzes ("EPatG") vernehmen zu lassen. Die AIPPI Schweiz hat ihre Mitglieder eingeladen, sich zum EPatG zu äussern und Vorschläge zu unterbreiten. Der Vorstand der AIPPI Schweiz hat danach die nachfolgende Stellungnahme ausgearbeitet und verabschiedet.

Die AIPPI Schweiz begrüsst ausdrücklich das Gesetzgebungsprojekt und unterstützt die vorgeschlagenen Änderungen weitestgehend, namentlich die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents. Die AIPPI Schweiz hat das Projekt zur Revision des PatG von Anfang an aktiv begleitet und die Vorsitzende der durch die Verbände VIPS, VESPA, INGRES, VPS und AIPPI gebildeten Arbeitsgruppe gestellt.

Die AIPPI Schweiz ist überzeugt, dass die Schweiz gut beraten ist, die mit der Gesetzesrevision bezweckte Steigerung der Qualität des autonomen Schweizer Patentsystems an die Hand zu nehmen. Europaweit nimmt die Schweiz bezüglich der Zahl der Patentanmeldungen den dritten Platz ein hinter den grossen Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich. Das Patentsystem muss die Mittel bereitstellen, um diese für unser Land wichtige Innovationskraft langfristig zu wahren und zu schützen. Ein wichtiger Pfeiler des Patentsystems bildet heute die Europäische Patentorganisation. Die AIPPI Schweiz erwartet, dass dies auch in nächster Zeit so bleiben wird.

[www.aippi.ch](http://www.aippi.ch)  
Email: [postmaster@aippi.ch](mailto:postmaster@aippi.ch)

**Präsidentin:**  
Dr. Lorenza Ferrari Hofer  
Schellenberg Wittmer AG  
Löwenstr. 19, 8001 Zürich  
Telefon 044 215 52 52  
Telefax 044 217 52 00

**Sekretär:**  
Gilles Pfend  
KATZAROV SA  
Geneva Business Center  
Avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy  
Telefon 022 342 66 30  
Telefax 022 342 66 15

**Kassier:**  
Beat Rauber  
F. Hoffmann-La Roche AG  
Grenzacherstr. 124, 4070 Basel  
Telefon 061 688 35 31  
Telefax 061 688 13 95



Allerdings beobachtet die AIPPI Schweiz, dass sich die Europäische Patentorganisation zunehmend an den Mitgliedstaaten und der Kommission der EU ausrichtet und die Einflussmöglichkeiten der Nicht-EU-Vertragsstaaten wie der Schweiz geringer werden. Wir erwarten, dass sich diese Tendenz mit der Einführung des Einheitspatents noch akzentuieren wird. Der Vorschlag, in der Schweiz ein vollgeprüftes Patent zu schaffen und damit gleichzeitig die fachliche Kompetenz des IGE als Erteilungsbehörde sowie der nachgeordneten Beschwerdeinstanzen auszubauen, kommt zur richtigen Zeit.

Wir weisen auch darauf hin, dass die Schweiz mit der Einführung eines vollgeprüften Patents keinen internationalen Sonderweg beschreitet, sondern sich in eine Reihe von Ländern mit vergleichbarer Grösse und teilweise bedeutend kleinerer Wirtschaftsleistung einreicht (Australien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Hong Kong, Irland, Israel, Kanada, Kroatien, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, Singapur, Tschechien, Türkei, Ukraine, Spanien). Ausserdem hat Frankreich kürzlich ein vollgeprüftes Patent eingeführt, und in den Niederlanden wurde dessen Einführung mit grossem Interesse aufgenommen.

Zu den einzelnen Themen des EPatG nimmt die AIPPI Schweiz wie folgt Stellung:

## **I. Zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit**

Die AIPPI Schweiz stellt fest, dass die wesentlichen Fragestellungen im Vorentwurf adressiert und beantwortet werden.

Damit die Vorteile eines vollgeprüften Patents ausgeschöpft werden und zum Tragen kommen, muss das vollgeprüfte Patent für die Nutzer attraktiv bleiben. Die AIPPI Schweiz begrüsst deshalb die Ausführungen im Erläuternden Bericht (Ziff. 5.1 EB) in Bezug auf die Prüfungs- und Erteilungskosten, die tiefer als die Kosten für die Erteilung der EP-Patente ausfallen müssen.

Ein Augenmerk wird auch auf kurze Prüf-, Erteilungs- und Beschwerdefristen zu richten sein. Diesbezüglich wird es wichtig sein, dass genügend und gut ausgebildete Prüfer und Prüferinnen dem IGE zur Verfügung stehen, damit das Prüfungsverfahren effizient gestaltet werden kann. Der geplante Ausbau der internationalen Zusammenarbeit mit ausländischen Patentämtern und anderen Organisationen (Art. 2 und 3Bis VE-IGEG) wird von der AIPPI Schweiz ausdrücklich begrüsst.

Unter dem Gesichtspunkt der Effizienzsteigerung begrüsst die AIPPI Schweiz ferner die vorgesehene Möglichkeit, im Anmeldeverfahren sowohl für Patente wie auch für Gebrauchsmuster, die englische Sprache verwenden zu können. Dies bringt für die Nutzer sehr relevante Einsparungen, sowohl in zeitlicher wie in finanzieller Hinsicht (Art. 58a und Art. 96 VE-PatG).

Die AIPPI Schweiz möchte darauf hinweisen, dass ein effizientes Verfahren nicht nur die Attraktivität des Systems für die Nutzer erhöht, ein kostengünstiges und rasches Erteilungsverfahren also nicht nur im Interesse der Nutzer liegt. Ebenso wichtig ist aus Sicht der AIPPI Schweiz, dass dadurch die Rechtssicherheit gesteigert und so die Vorteile des vollgeprüften Patents erst in einem umfassenden Sinn ihre Wirkungen entfalten können.





Aus diesem Grund spricht sich die AIPPI Schweiz dagegen aus, das Einspruchsverfahren vor dem IGE aufrecht zu erhalten (Art. 59c VE-PatG). Ein Rechtsmittelweg über drei Instanzen erscheint der AIPPI Schweiz weder sinnvoll noch nötig und entspricht im Übrigen nicht dem internationalen Standard. Die AIPPI Schweiz würde es begrüßen, wenn auf die Möglichkeit des Einspruchs vor dem IGE verzichtet und stattdessen ein direkter Beschwerdeweg an ein Gericht (mit weiter Ausgestaltung der Beschwerdelegitimation) vorgesehen würde.

Die aus Vertretern der Verbände VIPS, VESPA, INGRES, VSP und AIPPI gebildete Arbeitsgruppe hat unter anderem zur Frage der Zulässigkeit eines derartigen Rechtsmittelwegs das beiliegende Gutachten von Prof. Rainer Schweizer eingeholt. Prof. Schweizer kommt zum Schluss, dass dem keine rechtlich zwingenden Gründe entgegenstehen.

Sollte sich eine Beschwerde direkt an ein Gericht aus politischen Überlegungen als nicht möglich erweisen, wäre die Einspruchsfrist nach Ansicht der AIPPI Schweiz zu verkürzen, beispielsweise auf vier statt neun Monate. Ausserdem müsste die Möglichkeit vorgesehen werden, dass der Einspruch ausgelassen bzw. übersprungen werden könnte (sog. Sprungbeschwerde). Wir verweisen auch hierzu auf das Gutachten von Prof. Schweizer.

## **II. Zum Bundesverwaltungsgericht als Instanz bei Beschwerden gegen Entscheide des IGE**

Die AIPPI Schweiz lehnt den Vorschlag, das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) als Beschwerdeinstanz gegen Entscheide des IGE sowohl im Prüfungs- wie auch im Einspruchsverfahren zu bezeichnen (Art 24 E-VVG), mit Nachdruck ab.

Bei der Überprüfung von Entscheiden des IGE betreffend die Erteilung oder Nichterteilung von Patenten stehen in aller Regel nicht verwaltungsrechtliche Rechtsfragen im Zentrum, sondern technische und patentrechtliche Fragestellungen. Die Richter des BVGer bringen die dafür erforderlichen Kenntnisse nicht mit. Das BVGer kann daher nicht als ausreichend fachkompetente Beschwerdeinstanz für die Beurteilung von Patentrechtsstreitigkeiten angesehen werden. Der Vorschlag, bei Beschwerden nach dem PatG einen Fachrichter beizuziehen, ist insoweit ungenügend, als das verlangte und sehr breite Fachwissen nicht von einer einzelnen Person beigesteuert werden kann. Sollen mehrere Fachrichter (im Teilpensum) ernannt werden, ist zu befürchten, dass sich nicht genügende gut ausgebildete Experten finden würden. Bereits heute kämpft das Bundespatentgericht mit dieser Schwierigkeit, unter anderen wegen der immer wieder auftretenden Interessenkonflikte. Weiter hätten Richter am BVGer angesichts der zu erwartenden eher geringen Fallzahlen für jedes technische Gebiet kaum die Gelegenheit, sich in den verschiedenen Gebieten die erforderliche Kompetenz zu erwerben. Schliesslich ist auch der Vorschlag, das Parlamentsgesetz in dem Sinne zu ergänzen, dass die Gerichtskommission für die Wahl von Bundesverwaltungsrichtern auch solche mit technischen Kenntnissen nominieren müsse, ungenügend, da die Wahlfreiheit der Mitglieder der Bundesversammlung durch diese Wahlvorschläge nicht eingeschränkt würde und somit für eine solche Wahl auch keine Garantie bestünde.

Zielgerichteter als die Bezeichnung des BVGer als Beschwerdeinstanz wäre die Einführung einer verwaltungsgerichtlichen Abteilung beim Bundespatentgericht. Diese Lösung hätte ausschliesslich Vorteile: Eine genügende Zahl technischer Richter ist vorhanden; die Fallzahl pro technischer Richter würde steigen; die Rechtspflege in Patentsachen in zivilgerichtlichen und verwaltungsgerichtlichen Verfahren könnte einfacher harmonisiert werden; beim BVGer müssten keine erheblichen organisatorischen und verfahrensrechtlichen Spezialregelungen für patentrechtliche Verwaltungsstreitigkeiten vorgesehen werden.

Zur rechtlichen Beurteilung auch dieses Anliegens nimmt das Gutachten von Prof. Rainer Schweizer ausführlich Stellung. Wiederum sprechen keine zwingenden rechtlichen Gründe gegen diesen Vorschlag. Vielmehr könnte dieses aus Sicht der AIPPI Schweiz zentrale Anliegen problemlos mit einer Änderung des PatGG verwirklicht werden.

Auch wenn das BVGer grundsätzlich das Verwaltungsgericht des Bundes ist, besteht bisher schon mit der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI ein separates Spezialverwaltungsgericht, dessen Eigenständigkeit gleichermassen durch gewisse Besonderheiten des Verfahrens und der zu prüfenden Materie gerechtfertigt wurde. Es ist im Schweizer Recht auch keineswegs ungewöhnlich, dass ein Gericht sowohl in der Zivilrechtspflege wie auch in der Verwaltungsrechtspflege tätig ist. Zudem zeigt auch ein Blick über die Grenzen, dass in einer Reihe von europäischen Staaten Zivilgerichte auch für die Überprüfung von Verfügungen des Patentamtes zuständig sind. Wir verweisen für Einzelheiten wiederum auf das Gutachten von Prof. Schweizer.

Sollte trotz der dargelegten, zahlreichen Bedenken am Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz festgehalten werden, dann müssten die Spruchkörper des Bundesverwaltungsgerichts nach Ansicht der AIPPI Schweiz zwingend mit technisch ausgebildeten nebenamtlichen Richtern aus dem Bundespatentgericht bestückt werden können.

### **III. Zum Gebrauchsmuster**

Die AIPPI Schweiz befürwortet die Einführung eines Gebrauchsmusters als Ergänzung zum vollgeprüften Patent (Art. 87 ff. VE-PatG). Das Gebrauchsmuster spricht andere Schutzanliegen der Anmelder an, hat bewusst eine kürzere Dauer und wird ohne inhaltliche Prüfung erteilt. Dieses Schutzsystem hat eine eigene und selbständige Bedeutung und konkurrenziert nicht mit dem vollgeprüften Patent, was zu begrüssen ist.

Es ist der AIPPI Schweiz ein grosses Anliegen, dass die Kosten des Prüfungsverfahrens für den Gebrauchsmusterschutz tief gehalten werden, damit das Gebrauchsmuster attraktiv bleibt.

Die Möglichkeit des IGE, offensichtlich missbräuchliche Anmeldungen für Gebrauchsmuster abzulehnen, ist aus der Sicht der Rechtssicherheit zu begrüssen (Art. 91 Abs. 2 VE-PatG). Sie erlaubt zudem, auf die Möglichkeit eines Einspruchsverfahrens zu verzichten.



Die Einführung eines Lösungsverfahrens, so wie es sich im Markenrecht als valables Korrekturinstrument durchgesetzt hat, stellt eine willkommene Korrekturmöglichkeit dar (Art. 93 VE-PatG).

Die Erweiterung der sogenannten unschädlichen Offenbarungen einer Erfindung innerhalb der letzten sechs Monate vor der Anmeldung erhöht die Attraktivität des Gebrauchsmusterschutzes als Alternative zum Patentschutz und ist daher zu begrüßen (Art. 88 Abs. 1 VE-PatG).

Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Für die AIPPI Schweiz

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. Ferrari Hofer', positioned above the name.

Lorenza Ferrari Hofer

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andri Hess', positioned above the name.

Andri Hess

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thierry Calame', positioned above the name.

Thierry Calame

*Beilage: Gutachten Prof. R. Schweizer vom 19. Januar 2021 / 5. Februar 2021*

**Prof. Dr. iur. Rainer J. Schweizer**  
em. Prof. für öffentliches Recht,  
Europarecht und Völkerrecht  
c/o IRP-HSG, Tigerbergstrasse 9  
CH-9000 St. Gallen

## **Gutachterliche Stellungnahme**

**zur künftigen Ausgestaltung des Rechtsschutzes  
in Patentrechtsstreitigkeiten**

**gemäss den Vorschlägen**

**der Vernehmlassung über eine Revision des Patentgesetzes**

*zuhanden von:*

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>INGRES</b>            | <b>Institut für gewerblichen Rechtsschutz;</b>  |
| <b>AIPPI<br/>Schweiz</b> | <b>Schweizer Landesgruppe der Association Inter-<br/>nationale pour la Protection de la Propriété In-<br/>tellectuelle;</b> |
| <b>VESPA</b>             | <b>Verband der freiberuflichen Europäischen und<br/>Schweizer Patentanwälte;</b>  |
| <b>VIPS</b>              | <b>Verband der Industriepatentanwälte in der<br/>Schweiz;</b>   |
| <b>VSP</b>               | <b>Verband schweizerischer Patentanwälte und<br/>Markenanwälte.</b>   |

## I. Zusammenfassung

1. Das für Entscheidungen des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) massgebliche *Verfahrensrecht*, das bisher schon und auch nach dem Vorentwurf einer Revision des Patentgesetzes (VE PatG) im Patentgesetz (PatG) und der Patentverordnung (PatV) geregelt wird, muss nach Art. 164 Abs. 1 Bst. g BV zwingend in allen wesentlichen Teilen *im PatG selbst* geordnet werden. Pauschale Delegationen, wie sie Art. 96 Abs. 1 VE PatG oder Art. 140m VE PatG vorsehen, sind nach der Bundesverfassung nicht zulässig. Im Weiteren sind in der laufenden Gesetzgebung alle Überschneidungen mit dem stets zusätzlich massgeblichen Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG) des Bundes zu überprüfen und möglichst zu beseitigen. Im Zweifel ist der Regelung des VwVG der Vorzug zu geben, da diese auf einer jahrzehntealten, höchstgerichtlich und durch die Wissenschaft ausgeleuchteten Praxis beruht (vgl. Ziff. IV.4.1 und 4.4).
2. Nach Bundesverfassungsrecht gilt auch für alle *Rechtsschutzverfahren* resp. für das gesamte Prozessrecht eine *qualifizierte Anforderung an die formelle Gesetzmässigkeit* der Verfahren. Die bestehende Regelung von Art. 73 – 88 PatV für das Einspruchsverfahren ist somit nicht verfassungskonform; dasselbe gilt für die pauschale Delegation von Art. 59f Abs. 1 VE PatG.
3. Das *Einspruchsverfahren* vor IGE nach Art. 59c und 59d PatG resp. Art. 59c – 59f VE PatG sollte *gestrafft und konzentriert* werden (Ziff. III.2.3). Hilfreich wäre schon eine deutliche Verkürzung der Einspruchsfrist, aber auch die Einführung der sog. Sprungbeschwerde. Allenfalls kann das 2008 geschaffene Einspruchsverfahren wieder aufgehoben werden; dabei ist dann im erstinstanzlichen Verwaltungsrechtsschutz die Beschwerdelegitimation im Sinne der Zulassung von Popularbeschwerden weit auszugestalten. Ob ein Einspruch auch gegen die Erteilung eines Gebrauchsmusters erhoben werden kann, ist nach dem VE unklar; der Bedarf müsste besonders begründet werden.
4. Als erste verwaltungsgerichtliche Beschwerdeinstanz sieht der VE implizit (wie bisher) das *Bundesverwaltungsgericht* vor, an das aber künftig gelegentlich technisch versierte Juristinnen und Juristen gewählt werden sollen. Dieser Vorschlag reicht für die oft fachtechnisch komplexen Aufgaben der Patentrechtsstreitigkeiten nicht aus; im Verfahren und bezüglich der Fachkenntnisse bräuchte es mehr. Ein alternatives, nachfolgend vorgestelltes Modell wäre, dass am *Bundespatentgericht* eine zweite verwaltungsgerichtliche Abteilung eingerichtet wird (vgl. Ziff. IV.3). Dieses Modell hätte namentlich drei Vorteile, nämlich dass am Bundespatentgericht schon die notwendigen Fachrichterinnen und Fachrichter amten, dass in Patentsachen die Rechtsprechung in zivilgerichtlichen und diejenige in verwaltungsgerichtlichen Verfahren bewusster harmonisiert werden können und dass am Bundesverwaltungsgericht keine erheblichen organisatorischen und verfahrensrechtlichen Spezialregelungen für patentrechtliche Verwaltungsstreitigkeiten vorgesehen werden müssen, wie sie im

ersten Modell mit einem Rechtsweg ans Bundesverwaltungsgericht unumgänglich sind. Wie auch immer der Rechtsweg an die erste verwaltungsgerichtliche Beschwerdeinstanz aussehen wird, so sind *auf jeden Fall verschiedenen Anpassungen des Verfahrensrechts unerlässlich*, insbesondere um das wissenschaftlich-technische Fachwissen zur Prüfung der Entscheide der Verwaltung sicher zu stellen (vgl. Ziff. IV.4).

5. Auf der Stufe des Bundesgerichts braucht es keine Rechtsänderungen im Bundesgerichtsgesetz (BGG), ja sollte es auch nicht. Wie schon bisher soll für eine letzte Rechtskontrolle gegen die Entscheide der verwaltungsgerichtlichen Erstinstanz die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss den Art. 82 ff. BGG ans Bundesgericht grundsätzlich uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

## II. Ausgangslage

Mit Zustimmung des Bundesrates hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) am 14. Oktober 2020 eine *Vernehmlassung* über einen, von diesem Amt erarbeiteten Vorentwurf (VE) einer Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (Patentgesetz, PatG)<sup>1</sup> eröffnet.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) schreibt dazu als Erläuterung:

*«Der Revisionsentwurf zum Bundesgesetz über die Erfindungspatente führt die Vollprüfung eines Patents am Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) ein. Das heisst die Prüfungsbefugnis des IGE wird auf alle Patentierungsvoraussetzungen erweitert (inklusive Neuheit und erfinderische Tätigkeit). Zudem wird das Gebrauchsmuster als weiteres Schutzrecht für technische Erfindungen aufgenommen. Der Entwurf enthält dessen Erteilungsvoraussetzungen und regelt das zugehörige Prüfungs- und Lösungsverfahren. Schliesslich ist vorgesehen, am Bundesverwaltungsgericht (als Beschwerdeinstanz) die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit das Gericht die neuen Prüfungsthemen bewältigen kann.»*

In der vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme wird der zentrale Vorschlag der Vernehmlassung nicht beurteilt, dass es künftig in der Schweiz ein *vollständiges geprüftes Patent* geben soll [vgl. Art. 1 ff. VE PatG], das neu über eine Patentanmeldung nach Art. 49 ff. VE PatG erlangt werden kann. Ein entsprechendes Patent war bisher für die Personen in der Schweiz nur durch eine Anmeldung beim Europäischen Patentamt (EPA) erhältlich (vgl. Art. 109 ff. PatG sowie Art. 75 ff. Europäisches Patentübereinkommen vom 29. Nov. 2000 [EPÜ 2000]<sup>2</sup>). Eine solche Möglichkeit der Patentanmeldung mit einer Vollprüfung soll jetzt auch in der Schweiz vom IGE angeboten werden (vgl. den Erläuternden Bericht zur Änderung des PatG [ErlBer.], S. 21 ff.). Damit wird die heute unzweifelhaft vorrangige Anmeldung beim EPA ihre Bedeutung sicher nicht verlieren. Mit der Einführung der Vollprüfung findet im Übrigen eine Angleichung des Schweizer Patentrechts an die Gesetze der Nachbarstaaten Frankreich, Deutschland und Österreich sowie weiterer wichtiger Partnerstaaten der Schweiz statt.

<sup>1</sup> SR 232.14.

<sup>2</sup> SR 0.232.142.2.

In dieser gutachterlichen Stellungnahme wird ebenso nicht dazu Stellung genommen, dass gemäss Vernehmlassungsvorlage neu als Alternative zu der neu einer umfassenden Prüfung unterliegenden Patentanmeldung, und zugleich als Ergänzung zu dieser das (nur formal, aber materiell ungeprüfte) *Gebrauchsmuster* vorgeschlagen wird, vgl. den 2. Titel [vor Art. 87] VE PatG (dazu ErlBer., S. 25 und 46 ff.). Dieses soll ein einfach zu erlangendes, kostengünstiges Immaterialgüterrecht für neue gewerbliche Erfindungen mit einer beschränkten Schutzdauer sein, das aber prozessual nur begrenzt zu verteidigen ist.

### III. Allgemeines zum Rechtsschutz in Patentrechtsbelangen nach bisherigem Recht sowie gemäss Änderung des Patentgesetzes entsprechend der Vernehmlassungsvorlage

#### 1. Zum nichtstreitigen Verfahren

1.1 Schon bisher bietet das geltende Recht den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern selbstverständlich einen ersten *nichtstreitigen* Rechtsschutz im Prüfungsverfahren und im Verfahren der Rechteerteilung des IGE, z.B. nach den Art. 13 PatG, Art. 18-20a, Art. 48a, Art. 49 ff. PatG, Art. 59 - 59b PatG.

1.2 Gleichzeitig ist immer auch das *Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG)*<sup>3</sup> gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. c VwVG anwendbar,<sup>4</sup> weshalb die Entscheidungen des IGE im Einzelfall durch Verfügung nach Art. 5 VwVG erfolgen müssen.

Das VwVG bewirkt insbesondere in der Praxis, dass die Parteien eine Garantie für die Mitwirkung bei der Feststellung des Sachverhalts nach Art. 12 ff. VwVG, für die Akteneinsicht nach Art. 26 - 28 VwVG und für das rechtliche Gehör nach Art. 29 - 33 VwVG haben.

1.3 Die künftigen Anmelderinnen oder Anmelder eines Patents oder eines Gebrauchsmusters finden somit durch einzelne Verfahrensregeln des Patentrechts und des VwVG für das erstinstanzliche Verfahren vor dem IGE schon eine gewisse Verfahrensgerechtigkeit. Einzelne dieser Verfahrensregeln erfahren jetzt *partielle Änderungen gemäss VE PatG*, so der Art. 13 VE PatG, die Art. 49-59b VE PatG und der Art. 65 PatG mit Änderungen gemäss VE. Dazu kommen einzelne Neuerungen, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Einführung des Gebrauchsmusters (vgl. Art. 90 – 102 VE PatG).

1.4 In der Vorlage zur Änderung des PatG wird *bezüglich des Verwaltungsverfahrensrechts* als einzige Neuerung durch einen neuen Abs. 2 zu Art. 24 VwVG festgehalten, dass die Wiederherstellung von Fristen vor IGE durch das Spezialrecht bestimmt wird, nicht nach Art. 24 Abs. 1 VwVG.<sup>5</sup> Allerdings sollte im PatG selbst auch deutlich gemacht werden, dass die Art. 46a und 47 VE PatG auch für Gebrauchsmuster und für ergänzende Schutzzertifikate gelten (die Art. 102 und Art.

<sup>3</sup> SR 172.921.

<sup>4</sup> Vgl. PIERRE TSCHANNEN, in: VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, hrsg. von Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2019, Art. 1 Rz. 19.

<sup>5</sup> Siehe VE PatG, Anhang (Ziff. II), Ziff. 3.

140m VE PatG sind zu offen bzw. unklar und daher ungenügend).

Das Verhältnis des revidierten Patentrechts zum VwVG muss allerdings darüber hinaus noch im Einzelnen *genau geprüft werden*. So ordnet Art. 13 Abs. 1 VE PatG das Zustellungsdomizil partiell neu, in Anlehnung an Art. 11b VwVG, doch dadurch wird nicht klar, ob der Art. 11b Abs. 2 VwVG bezüglich der elektronischen Zustelladresse auch gilt; aus Art. 65a PatG ergibt sich diesbezüglich auch keine Klarheit.

## 2. Zum Einspruchsverfahren vor dem IGE

**2.1** Drittpersonen können nach der Veröffentlichung der Eintragung im Patentregister beim IGE einen *Einspruch* gegen die Patenterteilung erheben, vgl. bisher Art. 59c PatG sowie Art. 73 ff. Verordnung über die Erfindungspatente vom 19. Okt. 1977 (Patentverordnung, PatV)<sup>6</sup>. Dieses Einspruchsverfahren war bisher auf Verstösse gegen den *ordre public* beschränkt (gemäss Art. 59c Abs. 1 mit Verweis auf Art. 1a, 1b und 2 PatG); das heisst, das Einspruchsverfahren sollte eine rechtlich-politische Kontrollmöglichkeit sein, bei der es *«nicht primär um den Schutz der Konkurrenten vor zu Unrecht erteilten Patenten, sondern um den Schutz der Öffentlichkeit vor Patenten aus umstrittenen Gebieten»* geht.<sup>7</sup> Allerdings gab es jedenfalls bis Herbst 2018 noch kein einziges Einspruchsverfahren.

**2.2** Das Einspruchsverfahren soll *künftig* – entsprechend Art. 100 EPÜ 2000 und in enger Anlehnung an die Nichtigkeitsklage von Art. 26 Abs. 1 PatG<sup>8</sup> – auch Einsprüche gegen die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erlauben, denn nach VE PatG Art. 59c Abs. 2 Bst. a wird der Einspruch neu auch wegen einer fehlerhaften Entscheidung zu Art. 1 PatG möglich (den Erläuternden Bericht [ErlBer.], S. 42 f.). Zudem kann nach Abs. 2 Bst. b gerügt werden, dass *«die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann»*, und nach Abs. 2 Bst. c, dass *«der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht»* (vgl. ErlBer., S. 43/4). Im Einspruchsverfahren ist das IGE nicht an die, von der einen Einspruch erhebenden Person vorgebrachten Rügen gebunden, sondern kann auch nicht geltend gemachte Gründe prüfen (Art. 59c Abs. 3 VE PatG). Das ist im öffentlichen Prozessrecht unüblich, denn nach herrschendem Verständnis vom Bundesverwaltungsverfahrenrecht entspricht die Kognition der Beschwerdeinstanz den vorgebrachten Rügen bzw. Beschwerdegründen resp. ist zu dieser spiegelbildlich.<sup>9</sup> Dass die Beschwerdeinstanz den Fall umfassend prüfen soll, kann ihr aber explizit gesetzlich auferlegt werde. Aussergewöhnlich im schweizerischen Recht der Verwaltungsrechtspflege und nicht unproblematisch ist aber, dass das IGE neu das Einspruchsverfahren selbst dann weiterführen bzw. seine Verfügung überprüfen kann, wenn der Einspruch zurückgezogen wurde (Art. 59c Abs. 5 VE PatG; vgl. dazu unten Ziff. IV.2.3.). Dieser Vorschlag lehnt sich an die Regel 84 (2) der

<sup>6</sup> SR 232.141. Schon hier sei angemerkt, dass das Einspruchsverfahren weitgehend auf der Verordnungsstufe geregelt ist, ist verfassungsrechtlich unzulässig (vgl. unten).

<sup>7</sup> RENÉE HANSMANN, in: Mark Schweizer/Herbert Zech (Hrsg.), Patentgesetz (PatG), Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG), Stämpflis Handkommentar, Bern 2019, SHK, Art. 59c PatG, N. 6.

<sup>8</sup> Ohne Bst. d von Art. 26 Abs. 1 PatG; ein Vergleich mit den Gründen, die bei einer Nichtigkeitsklage nach Art. 26 PatG vorgebracht werden können, wird allerdings im ErlBer. nicht angestellt.

<sup>9</sup> BVGE 2010/54 Erw. 7.1; BENJAMIN SCHINDLER, Beschwerdegründe, Kognition und Prüfungsdichte, in: Isabelle Häner/Bernhard Waldmann (Hrsg.), Brennpunkte im Verwaltungsrecht, Zürich 201, S. 47/48; DERS., in: VwVG, Kommentar, 2. Aufl., 2019 (Fn. 4), Art. 49 Rz. 2.



Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 vom 7. Dezember 2006<sup>10</sup> an. Das IGE erklärt (ErlBer., S. 24), dass es von dieser «überschiessenden» Kompetenz allerdings wegen des Rechtsmissbrauchsverbots «*nur zurückhaltend ... Gebrauch machen*» wolle.

**2.3** Ob eine verfügte Erteilung eines *Gebrauchsmusters* in einem Einspruchsverfahren angefochten werden kann, wird aus der Verweisungsnorm von Art. 102 VE PatG und der Erläuterung dieser Bestimmung (ErlBer., S. 53-55) nicht klar.<sup>11</sup> Ob es in der Sache notwendig ist, auch gegen die Erteilung eines Gebrauchsmusters ein Einspruchsverfahren anzubieten, ist m. E. fraglich: Sicherlich soll die Beachtung des *ordre public* möglichst gewahrt werden. Doch ein Bedürfnis des IGE nach einer umfassenden Überprüfung seiner Entscheidung IGE (wie sie nach Art. 59c Abs. 3 VE PatG möglich wird) ist bei den beschränkt geprüften Gebrauchsmustern kaum in selbem Mass wie bei den Patenten sichtbar. Denkbar wäre jedenfalls auch die schlichte Anfechtung eines Entscheids über ein Gebrauchsmuster mit einer (verwaltungsgerichtlichen) Beschwerde. Auf jeden Fall muss neben dem neben Rechtsinstitut auch das neue Rechtsmittel im PatG explizit vorgesehen und geordnet sein.

### 3. Zur Nichtigkeitsklage Dritter

Art. 26 PatG gewährt Dritten das Recht, gegen die Erteilung eines Patents aus mehreren, allerdings ganz bestimmten und in Abs. 1 abschliessend aufgezählten Gründen<sup>12</sup> mit zivilgerichtlicher Klage beim Bundespatentgericht vorzugehen respektive die Nichtigkeit eines Patents *ex tunc* feststellen zu lassen.<sup>13</sup> Dieses Rechtsmittel wird durch den VE PatG insofern modifiziert, als neu gemäss Art. 26 Abs. 1 Bst. c<sup>bis</sup> VE PatG auch eine Nichtigkeitsklage gegen eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs des Patents erhoben werden kann. Diese Erweiterung entspricht sicher praktischen Bedürfnissen. Zudem kann neu die Nichtigkeitsklage auch gegen ein Gebrauchsmuster gerichtet werden (Art. 101 VE PatGG; vgl. ErlBer., S. 54, sowie S. 55 bezüglich des Bezugs zu Art. 87 Abs. 3 VE PatG).

### 4. Zum zivil- und strafgerichtlichen Rechtsschutz gegen Verletzungen durch Dritte

Zum System des bisherigen und des künftigen Rechtsschutzes gehört es im Weiteren, dass der oder die Inhaber/in eines Patents gegenüber *Verletzungen durch Dritte einen zivil- und strafgerichtlichen Rechtsschutz* nach dem Dritten Titel PatG hat. Die bisherigen Gesetzesbestimmungen sind neu im 3. Kapitel VE PatG zu finden. Als Neuerungen gibt es nur redaktionelle Änderungen, z.B. in Art. 73 Abs. 3 und Art. 74 Ziff. 6 VE PatG, wo nicht mehr vom Patentgesuch, sondern von der Patentanmeldung die Rede ist. Zudem ist aus Art. 102 VE PatG zu schliessen, dass der zivil- und strafrechtliche Rechtsschutz auch dem Inhaber oder der Inhaberin eines (neu

<sup>10</sup> SR 0.232.142.21.

<sup>11</sup> Für ergänzende Schutzzertifikate ist das Einspruchsverfahren nicht vorgesehen.

<sup>12</sup> Ob der Katalog der zulässigen Nichtigkeitsgründe in Art. 26 Abs. 1 PatG tatsächlich abschliessend aufgezählt ist, ist in der Lehre strittig, vgl. MARK SCHWEIZER, in: SHK PatG (Fn.7), Art. 26 PatG N. 7; MARIO PEDRAZZINI/CHRISTIAN HILTI, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht (unter Berücksichtigung des EPÜ 2000, der Patentgesetzrevisionen 2007/2008 sowie der reorganisierten Bundesrechtspflege), 3. Aufl., Bern 2008, S. 328.

<sup>13</sup> Näheres dazu bei MARK SCHWEIZER, in: SHK PatG (Fn.7), Art. 26 PatG N. 2-12; MARIO PEDRAZZINI/CHRISTIAN HILTI [Fn. 12], S. 327 ff.

erhältlichen) Gebrauchsmusters zusteht (allerdings spricht der ErlBer. dies nicht explizit an [S. 55]).

**4.1 Zivilrechtlichen Rechtsschutz** gibt es namentlich in Streitigkeiten über die Wirkung eines Patents sowie Streitigkeiten über dessen Bestand und über Änderungen im Recht auf ein Patent oder im Recht am Patent sowie schliesslich über gesetzliche Einschränkungen eines Patents. Der zivilgerichtliche Rechtsschutz wird teilweise in den Kantonen durch die eine, nach kantonalem Gerichtsorganisationsrecht zuständige Instanz (vgl. Art 5 Abs. 1 Bst. a und Art. 6 Abs. 4 ZPO<sup>14</sup>) sowie teilweise auf Bundesebene durch das Bundespatentgericht (gemäss Bundesgesetz über das Bundespatentgericht vom 22. März 2009 [Patentgerichtsgesetz, PatGG<sup>15</sup>], gewährleistet.

Die *Zuständigkeit des Bundespatentgerichts* ist:

- a) eine ausschliessliche nach Art 26 Abs. 1, Abs. 3 und 4 PatGG; sie ist
- b) mit den kantonalen Gerichten eine konkurrierende, sowie
- c) in einzelnen Fragen auch eine sonstige Zuständigkeit, die nicht gemäss Art. 26 Abs. 1 PatG als ausschliesslich erklärt wurde (etwa bezüglich des Patentregisters).<sup>16</sup>

Der zivilgerichtliche Rechtsschutz wird neben der ZPO, punktuellen Verfahrensregeln im kantonalen Gerichtsorganisationsrecht und im PatGG, noch durch gewisse, wenige Vorgaben im Patentgesetz selbst geregelt (vgl. z.B. Art. 31, 67 oder 77 PatG)<sup>17</sup>.

**4.2 Der spezielle strafrechtliche, respektive strafgerichtliche Rechtsschutz** nach Art. 66-71 und 81-86 PatG wird grundsätzlich durch die kantonale Strafjustiz gewährt (Art. 85 PatG); vorbehalten bleibt ausnahmsweise eine spezielle Zuständigkeit des Bundes nach Art. 25, 27, 29 oder 33-38 StPO<sup>18</sup>. Der strafrechtliche Rechtsschutz reicht selbstverständlich bis zum Bundesgericht (Art. 78 ff. BGG<sup>19</sup>). Insgesamt wird der heutige strafrechtliche Rechtsschutz durch die vorgesehene Revision des PatG *nicht berührt*.

**4.3 Gegen jeden Endentscheid des Bundespatentgerichts** ist eine *Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht* möglich, auch wenn die angefochtene Entscheidung einen öffentlich-rechtlichen Charakter hat (Art. 72 Abs. 2 Bst. b BGG); diese Beschwerde ist *unabhängig* vom sonst in Zivilstreitigkeiten relevanten Streitwert, vgl. 74 Abs. 2 Bst. e BGG.<sup>20</sup> *Ebenso* steht gegen die Endentscheide der jeweils einzigen kantonalen Instanz die zivilrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht offen (Art. 74 Abs. 2 Bst. c BGG). Gegenüber Entscheiden der kantonalen Instanz kann - gesetzt den Fall - zusätzlich wegen Verletzungen verfassungsmässiger Rechte eine

<sup>14</sup> Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 18. Dezember 2008 (SR 272).

<sup>15</sup> SR 173.41.

<sup>16</sup> Vgl. WERNER STIEGER, Die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte für Prozesse über und im Zusammenhang mit Patenten ab 2011, in: sic!2000, 3-22; DERS., in: Thierry Calame/Andri Hess-Blumer/Werner Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar, Basel 2013, Art. 26, bes. N 38 ff., 89 ff., 156 ff.

<sup>17</sup> Diese Artikel sind nicht betroffen von der Revision gemäss VE PatG vom Oktober 2020.

<sup>18</sup> Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007 (SR 312.0).

<sup>19</sup> Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110).

<sup>20</sup> Dazu: JULIA HÄNNI/LUKAS XAVER MEYER, in: Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz (BSK BGG), hrsg. von Marcel Alexander Niggli et al., 3. Aufl., Basel 2018, Art. 74 N 28.

*subsidiäre Verfassungsbeschwerde* nach Art. 113 ff. BGG ans Bundesgericht geführt werden, z.B. wegen Verletzung des verfassungsrechtlichen Fairnessgebots von Art. 29 Abs. 1 BV im kantonalen Rechtsschutzverfahren.<sup>21</sup> Besondere Verfahrensregeln bestehen in den Patentbezogenen Prozessen vor Bundesgericht nur in Fällen von Zwangslizenzen nach Art. 40d PatG (vgl. Art. 100 Abs. 2 Bst. d BGG sowie Art. 107 Abs. 4 BGG).

## 5. Zum verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gegenüber dem IGE

**5.1** *Gegen alle Sachentscheide und Verfahrensentscheide des IGE*, sofern sie selbständig anfechtbar sind, wird selbstverständlich – wie anfänglich gegenüber der eingeschränkten Prüfung an die Rekurskommission für Geistiges Eigentum und seit 2007 ans Bundesverwaltungsgericht (BVGer)<sup>22</sup> - ein *ausgebauter verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz bestehen* (siehe dazu Ziff. 5.3 ff.). Verwaltungsgerichtlich anfechtbare Entscheide des IGE gibt es namentlich im Anmeldeverfahren, im Prüfungsverfahren, mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung, mit dem Eintrag des (neuen) Patents, oder etwa bei einem Eintrag ins Patentregister über einen Teilverzicht nach Art. 24/25 PatG, bei der Gewährung eines ergänzenden Schutzzertifikats (Art. 140a ff. PatG), sodann aufgrund weiterer Veröffentlichungen des IGE etwa mittels der Redaktion der Patentschrift; schliesslich gibt es Entscheide bezüglich eines europäischen Patents (Art. 110a ff, PatG) sowie nicht zuletzt auch über ein Akten-einsichtsgesuch oder über Gebühren des IGE. Entsprechend soll und muss auch der Rechtsschutz bei allen Entscheiden des IGE über Gebrauchsmuster vor einer Verwaltungsgerichtsinstanz gewährt sein (vgl. Art. 87 – 100 und Art. 102 VE PatG).

**5.2** In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass es *bisher schon* einen (begrenzten) verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gegen diverse Verfügungen resp. Entscheide des IGE gibt: Das Bundesverwaltungsgericht ist namentlich Rechtsmittelinstanz im *Markenrecht*; dabei werden manchmal auch technische Fragen mitbeurteilt (vgl. z.B. BVGE 2007/35), wobei diese bezüglich Komplexität nicht mit den fachtechnischen Fragen von Patenten zu vergleichen sind. Selbstverständlich stellen sich in allen eine Verfügung des IGE zu einem Immaterialgüterrecht betreffenden Streitverfahren vor BVGer zahlreiche verfahrensrechtliche Fragen (z.B. betreffend Wahrung der Fristen, BVGer, B-4383/2011, Urteil vom 6. Okt. 2011)

**5.3** Aber es gibt auch schon jetzt *einzelne, besondere Fälle des Verwaltungsgerichtsschutzes im Patentrecht vor dem Bundesverwaltungsgericht*. So z.B. BVGer, B-7477/2006, Urteil vom 22. März 2007; BVGer, B-730/2011, Urteil vom 6. Juni 2012; BVGer, B-5168/2013, Urteil vom 9. Dez. 2013; BVGer, B-6390/2015, Urteil vom 18. Juli 2016; jeweils betreffend Gesuche um Wiedereinsetzung in den früheren Stand bezüglich eines europäischen Patents. Dann gibt es Streitsachen betreffend ergänzende Schutzzertifikate (ESZ), etwa BVGer, B-3064/2008, Urteil vom 13. Sept. 2010; dann BVGE 2010/48 (zu Art. 140c Abs. 3 PatG); BVGer, B-3026/2015, Urteil vom 21. Dez. 2016; oder BVGer, B- 4371/2019, Urteil vom 4. Aug. 2020.<sup>23</sup> Erwähnt werden können noch BVGer, B-2194/2012, Urteil vom 2. Nov. 2012; und BVGer, B-4294/2014, Urteil vom 28. Juli 2015 (bestätigt durch BGer, 2C\_713/2015, Urteil vom

<sup>21</sup> JULIA HÄNNI/LUKAS XAVER MEYER, BSK BGG (Fn. 20), Art. 74 N 62.

<sup>22</sup> Zum BVGer: Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG; SR 173.32).

<sup>23</sup> Weitere Urteile zu Patentrechtsfragen im Heilmittelbereich gibt es gegen Swissmedic, vgl. z.B. BVGE 2008/30.

13. Dez. 2015), jeweils betr. Eintragung in das Patentanwaltsregister. Solche Urteile des BVGer sind selbstverständlich vor Bundesgericht mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten anfechtbar (vgl. Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGG sowie Art. 82 ff. BGG).

**5.4** In *Registerfragen* allerdings geht der Rechtsweg vom IGE zwar auch zuerst ans *Bundesverwaltungsgericht*. Von diesem aber erfolgt der Weiterzug, z.B. in einem Streit um einen Registereintrag einer Marke, mit *zivilrechtlicher Beschwerde* an eine der beiden zivilrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 BGG); siehe z.B.: BGE 145 III 85; oder BGer, 4A\_301/2019, Urteil vom 24. Sept. 2019. Doch ist hier jeweils die Streitwertgrenze von Art. 74 Abs. 1 BGG zu beachten (BGE 133 III 490 Erw. 3). Ausnahmsweise kann, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, auch ungeachtet der Streitwertgrenze Beschwerde erhoben werden (Art. 74 Abs. 2 Bst. a BGG). Mit dieser Beschwerde in Zivilsachen können Entscheide über z.B.: Eintragungen,<sup>24</sup> das Recht auf Einsicht,<sup>25</sup> den Anspruch auf Berichtigung,<sup>26</sup> beziehungsweise Änderung<sup>27</sup> des Registers<sup>28</sup> angefochten werden.

**5.5** Hier wird gemäss VE vorgeschlagen, dass der erste Verwaltungsgerichtsrechtsschutz gegenüber dem IGE *weiterhin* durch das *Bundesverwaltungsgericht* erfolgen soll, nicht zuletzt wegen der vollen Prüfung der Patentanmeldungen und wegen der entsprechenden umfassenden Kognition nach Art. 49 VwVG der Entscheidung betreffend Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Die Zuständigkeit des BVGer entspricht der Generalklausel von Art. 31 Verwaltungsgerichtsgesetz (VGG),<sup>29</sup> wonach gegen alle Verfügungen gemäss Art. 5 VwVG (inkl. gegen anfechtbare Realakte gemäss Art. 25a VwVG) der Beschwerdeweg von den Bundesverwaltungsstellen - also auch dem IGE - ans Bundesverwaltungsgericht geht (Art. 33 Bst. d VGG).

**5.6** Bekanntlich ist leider bei der Schaffung des Bundesverwaltungsgerichts kein «Bundesgesetz über das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht» erlassen worden, welches die «Verwaltungsgerichtsbeschwerde» auf Bundesebene geregelt hätte; deshalb wurde auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 44 - 70 VwVG zurückgegriffen, wo an sich die «*Verwaltungsbeschwerde*» geordnet wird. Diese fungiert jetzt als «*Verwaltungs(gerichts)beschwerde*». Sie ist selbstverständlich ein ordentliches, vollständiges, prinzipales sowie devolutives und reformatorisches Rechtsmittel.<sup>30</sup> Aufgrund der erwähnten Generalklausel von Art. 31 VGG sieht das PatG (bisher) bezüglich des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens in Patentrechtsstreitigkeiten nichts Besonderes vor, ebenso wenig das VVG selbst.

**5.7** Der VE PatG bestimmt nur durch eine Änderung von Art. 24 zweiter Satz VE VGG und durch den neuen Art. 39 Abs. 2<sup>bis</sup> VE VGG, dass dem Spruchkörper über Beschwerden nach dem PatG «*ein Richter oder eine Richterin mit technischen*

<sup>24</sup> BGE 135 III 304, nicht publizierte Erw. 1, siehe BGer, 4A\_584/2008, Urteil 1- Z.A. vom 13.3.2009; 131 III 495 (Markenrecht).

<sup>25</sup> BGE 132 II 603 (Grundbuch).

<sup>26</sup> BGE 135 III 389 Erw. 1.1, sowie BGE 123 III 346 (Grundbuch).

<sup>27</sup> BGE 125 III 18; 137 III 217 Erw. 2 (Handelsregister); BGE 127 III 195 (Grundbuch).

<sup>28</sup> Alle Angaben nach: KATHRIN KLETT/ELISABETH ESCHER, BSK BGG, 3. Aufl., 2018 (Fn. 20), Art. 72 Rz. 10.

<sup>29</sup> Zu den Zuständigkeiten des BVGer siehe das VGG (Fn. 22).

<sup>30</sup> MARKUS MÜLLER/PETER BIERI, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn.4), Art. 44 Rz. 13, 15-20.

*Kenntnissen*» angehören soll (siehe VE PatG, Anhang [Ziff. II], Ziff.4.). Wie viele der heutigen rund 70 Mitglieder des BVGer diese Voraussetzung erfüllen, müsste noch ermittelt werden. Der VE schlägt jedenfalls zusätzlich vor, das Parlamentsgesetz<sup>31</sup> in dem Sinne zu ergänzen, dass die Gerichtskommission der Bundesversammlung für die Wahl von Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungsgerichts unter anderen auch «*solche mit technischen Kenntnissen*» nominieren müsse (VE Art. 40a Abs. 3<sup>bis</sup> [neu] Parlamentsgesetz [ParlG]<sup>32</sup>). Es ist allerdings völlig klar, dass die Wahlfreiheit der einzelnen Mitglieder der Bundesversammlung durch diese Vorschläge nicht eingeschränkt werden kann und somit für eine solche Wahl auch keine Garantie besteht.

## IV. Überprüfung der vorgeschlagenen Revision der Rechtsschutzordnung

### 1. Grundsätzliche Probleme

Die Durchsicht der bestehenden Rechtsschutzordnung und von deren Änderungen gemäss VE PatG zeigt *einige grundsätzliche Probleme des Vorentwurfs*.

**1.1** Ein Punkt ist zweifellos, dass der verwaltungsrechtliche Rechtsschutz *in mehreren Stufen angelegt ist und mehrstufig bleiben soll*; deshalb kann er auch *zeitaufwendig* sein. Auf das *amtsinterne Einspruchsverfahren für Dritte*, das innert neun Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung in das Patentregister gegen die Erteilung eines Patents (und wohl auch nach einer Eintragung eines Gebrauchsmusters ins Gebrauchsmusterregister gemäss Art. 97 VE PatG<sup>33</sup>) eingeleitet werden kann, folgt das ordentliche Beschwerdeverfahren an das *Bundesverwaltungsgericht*. Anschliessend ist gegen einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans *Bundesgericht* (BGer) möglich (vgl. zu dieser Vorinstanz Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGG). Der Art. 83 BGG sieht keine Ausnahme bezüglich dieses Rechtswegs vor; einschränkend sind nur die Streitwertgrenzen von Art. 85 BGG zu beachten. Einzelne, vergleichbare Fälle gibt es schon für diesen Rechtsweg in öffentlich-rechtlicher Angelegenheit ans Bundesgericht (z.B. BGer, 2C\_364/2014, Urteil vom 19. Jan. 2015 betr. Eintrag ins Patentanwaltsregister).<sup>34</sup> Die allenfalls lange Dauer dieses dreistufigen Rechtsschutzverfahrens ist in den oft dringlichen Rechtsfragen um einen Patentschutz nicht ideal.

**1.2** In den Spruchkörpern des Bundesverwaltungsgerichts sind ausschliesslich *Juristinnen und Juristen als Richtende und als Gerichtsschreibende* tätig.<sup>35</sup> Wenn

<sup>31</sup> Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dez. 2002 (SR 171.10).

<sup>32</sup> Siehe VE PatG, Anhang (Ziff. II), Ziff.1.

<sup>33</sup> Vgl. oben Ziff. III.2.3.

<sup>34</sup> M.E. müsste auch ein Streitfall in einer Staatshaftungsfrage gegen das IGE, etwa wegen einer rechtsfehlerhaften Registerführung, zuerst an das Bundesverwaltungsgericht und danach mit Beschwerde in öffentlich-rechtlicher Angelegenheit an das Bundesgericht gezogen werden können (wiederum unter Beachtung der Streitwertgrenze von Art. 85 BGG). Die Frage wird von KATHRIN KLETT/ELISABETH ESCHER, in: BSK BGG, 3. Aufl., 2018 (Fn. 20), Art. 72 Rz. 10, offengelassen; die Autorinnen schreiben: «ob auch Fälle der Amtshaftung (vgl. etwa BGE 92 I 495 Erw. 3.e) in den Anwendungsbereich der Beschwerde in Zivilsachen fallen, ist noch ungeklärt.». Jedenfalls wäre auch in einem solchen Fall die Streitwertgrenze von Art. 74 BGG zu beachten.

<sup>35</sup> Angemerkt sei, dass Art. 5 ff. VGG die berufliche Qualifikation der Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungsgerichts nicht näher regelt, da es selbstverständlich ist, dass diese Juristinnen

nun dem Bundesverwaltungsgericht die erstinstanzliche, öffentlich-rechtliche Rechtspflege gegenüber dem IGE zukommt, so reicht es sicher nicht, die hochkomplexen fachtechnischen Fragen rund um ein Patent, die sich hauptsächlich im Zusammenhang mit Art. 1 Abs. 1 VE PatG stellen, einem der üblichen Spruchkörper nach Art. 21 VVG zuzuweisen, *selbst wenn* gemäss den neu vorgeschlagenen VE Art. 39 Abs. 2<sup>bis</sup> VGG und VE Art. 40a Abs. 3<sup>bis</sup> Parlamentsgesetz - sofern dies personell überhaupt möglich ist - auch eine Juristin oder ein Jurist mit gewissen technischen Fachkenntnissen mitwirken kann. Diese einzelnen wenigen Juristinnen und Juristen mit technischen Fachkenntnissen können sehr wohl patentrechtliche Fragen, aber doch sicher höchst selten und nur ausnahmsweise die konkreten fachtechnischen Aspekte der patentrechtlichen Verfügungen des IGE sachgerecht beurteilen, schon weil die technischen Aspekte allzu vielfältig sind. Insbesondere für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, aber auch der Neuheit oder einer unzulässigen Erweiterung braucht es jeweils besondere technische Kenntnisse aus den betroffenen Fachgebieten (z.B. vom Brückenbau über elektronische Steuerungsgeräte bis zu Medizinalprodukten).<sup>36</sup> Es ist daher nicht nur fraglich, sondern auch unwahrscheinlich, dass die geplanten Änderungen des VGG und des ParlG ausreichen, um das notwendige wissenschaftlich-technische Fachwissen beim Bundesverwaltungsgericht dauerhaft zu gewährleisten. Die einer Streitsache zugrunde liegenden tatsächlichen Verhältnisse machen es in aller Regel nötig, dass dem Spruchkörper *mindestens eine oder zwei Fachrichterinnen resp. Fachrichter* angehören, welche über spezifische technische Kenntnisse verfügen. Was unter «Fachrichterinnen» oder «Fachrichtern» zu verstehen ist, ergibt sich aus Art. 8 Abs. 1 PatGG: Es sind «*Richterinnen und Richter mit technischer Ausbildung*», die zudem über «*ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts verfügen*».<sup>37</sup> Solche Spezialrichterinnen und Spezialrichter kommen häufig aus dem Kreis der in der Schweiz zugelassene Patentanwälte, wie sie Art. 2 ff. Patentanwaltsgesetz (PAG)<sup>38</sup> definiert, oder es sind Personen, die vom EPA jeweils als «European Patent Attorney».<sup>39</sup> Zum Profil dieser Patentfachpersonen gehören eine berufliche Ausbildung mit einem natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss, breite Erfahrungen in diesem Beruf sowie gute Kenntnisse im Patentrecht.

Normalerweise wirkt ein Spruchkörper am BVGer in einer Dreierbesetzung (Art. 21 Abs. 1 VGG); ganz ausnahmsweise wird eine Fünferbesetzung angeordnet, die nach Art. 21 Abs. 2 VGG nur «*im Interesse der Rechtsfortbildung oder der Einheit der Rechtsprechung*» vorgesehen ist. Gegenwärtig und zukünftig (wenn VE Art. 39 Abs. 2<sup>bis</sup> VGG und VE Art. 40a Abs. 3<sup>bis</sup> ParlG realisiert würden) ist nicht ersichtlich, wie ordentliche Mitglieder des BVGer neben ihrer juristischen Ausbildung und Berufserfahrungen überhaupt als in konkreten Streitfällen ausreichend wissenschaftlich-technisch befähigte Richterinnen oder Richter, wie sie für materielle Patentstreitigkeiten benötigt werden, angesehen werden und wirken können. Denn, wie Art. 21 Abs. 4 PatGG bestimmt, muss die «*Besetzung der technisch ausgebildeten Richterinnen oder Richter nach dem im Streitfall in Frage stehenden technischen*

---

und Juristen sein müssen.

<sup>36</sup> Patentrechtsstreitigkeiten sind in den zentralen Fragen nicht vergleichbar mit Markenrechtsfällen.

<sup>37</sup> Zu diesen Anforderungen einlässlich: FRITZ BLUMER, in: Thierry Calame/Andri Hess-Blumer/Werner Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar, (Fn. 16), Art. 8 N. 19-34.

<sup>38</sup> Bundesgesetz über die Patentanwältinnen und Patentanwälte vom 20. März 2009 (Patentanwaltsgesetz, PAG; SR 935.62).

<sup>39</sup> Vgl. Art. 134 (3) EPÜ; Art. 19 PAG.

*Sachgebiet vorgenommen»* werden; das aber kann das Bundesverwaltungsgericht aufgrund der Vorschläge des VE PatG nicht leisten. Diese Vorschläge betreffend die punktuellen Änderungen des ParlG und des VVG (oben Ziff. 5.7) *sind m. E. nicht weiterführend und ungenügend.*

Als *Fazit* ergibt sich, dass *entweder* ex lege unter Änderung des VGG jeweils (wohl nebenamtliche) technisch ausgebildete Fachrichterinnen und Fachrichter, z.B. vom Bundespatentgericht, in die Spruchkörper des Bundesverwaltungsgerichts eingegliedert werden müssen, *oder* die Kammern und Abteilungen des BVGer wären zu verpflichten, solche Fachrichterinnen und Fachrichter ex lege als Expertinnen und Experten anzuhören. In zweiten diesem Fall müssten aber im Urteil des BVGer deren Standpunkte explizit jeweils dargelegt werden. Diese Variante mit einem Beizug von Fachexpertinnen und Fachexperten hat unvermeidlich den Nachteil, dass das Beschwerdeverfahren von BVGer Gefahr läuft, wesentlich länger als üblich zu dauern, weil Expertinnen und Experten ja nicht nach den Sitzungs- und Arbeitsplänen des Gerichts tätig werden.

**1.3** Dazu kommt noch etwas Weiteres: Für die zivilgerichtlichen Patentrechtsverfahren vor Bundespatentgericht wurden gewisse *spezielle Verfahrensabläufe* entwickelt, die nun, wenn im verwaltungsgerichtlichen Verfahren neu vermehrt materielle Fragen des Patentrechts beurteilt werden müssen, vor der Beschwerdeinstanz eigentlich auch zur Verfügung stehen sollten. Das wird namentlich im Beweisrecht, wie es vor BVGer gilt, deutlich. Dieses ist in den Art. 12, 14-18 VwVG eher rudimentär normiert und wird in Art. 19 VwVG durch einen (wenig hilfreichen) Verweis auf die ZPO ergänzt.<sup>40</sup> Demgegenüber erweist sich das Beweisrecht in Patentrechtsprozessen als recht *komplex* (siehe ANDRI HESS-BLUMER in: Patentgerichtsgesetz [PatGG] Kommentar, 2013, Vorbemerkungen zum 6. und 7. Abschnitt: Beweisrecht [Beweisgrundsätze, Beweismittel] und Beweisverfahren [vor Art. 37]). Zusätzlich enthalten die Art. 36 und 37 PatGG noch wichtige Spezialregeln.

**1.4** Ein letzter, wichtiger Punkt ist, dass schon im geltenden Patentgesetz, aber auch wieder im VE PatG die meisten Regelungen über Fragen des Verfahrens auf die Verordnungsstufe verwiesen werden (vgl. Art. 59f Abs. 1 VE PatG, Art. 96 Abs. 1 VE PatG, Art. 140m VE PatG). Das ist *nicht verfassungskonform*. Ausdrücklich und bewusst weist die Bundesverfassung die Organisation und das Verfahren der Gerichte in das (formelle) Bundesgesetz, und in den Kantonen obliegt dies der Kantonsverfassung und den kantonalen Gesetzen.<sup>41</sup> Dabei muss der Gesetzgeber von Bund und Kantonen stets darauf achten, dass die essenziellen Anliegen der Verfassungsvorgaben erfüllt werden.<sup>42</sup> Zu betonen ist namentlich, dass alle entscheidenden Vorschriften für die streitigen (Prozess-)Verfahren sowie auch für die Vorverfahren (das nichtstreitige Verwaltungsverfahren) *zwingend* in *formellen Gesetzen*, also in referendumpflichtigen Erlassen, festgehalten werden müssen, welche

<sup>40</sup> Vgl. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl., 2019 (Fn. 4), Art.12 Rz. 16 ff.

<sup>41</sup> GEORG MÜLLER, Gesetz und Verordnung in der Justizgesetzgebung, in: Aargauischer Juristenverein (Hrsg.), Festschrift für den Aargauischen Juristenverein 1936-1986, Aarau, 1986, S. 19 ff.

<sup>42</sup> Z.B. muss der formelle Gesetzgeber bestehende Rechtswegdefizite von Art. 29a schliessen, wie sie etwa im öffentlichen Dienstrecht, im Militärrecht und beim Staatsschutzrecht bestehen. Vgl. Näheres bei ANDREAS KLEY, in: St. Galler Kommentar Bundesverfassung, hrsg. von Bernhard Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014, Art. 29a Rz. 30, 42 ff.

zudem auch einen genügenden Bestimmtheitsgrad aufzuweisen haben (vgl. für den Bund Art. 164 Abs. 1 Bst. g BV; PIERRE TSCHANNEN, in: St. Galler Kommentar BV, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014, Art. 164 Rz. 30 ff., bes. Rz. 32; GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2017, Art. 164 N. 12).<sup>43</sup> Immerhin hat der VE diese Anforderung punktuell schon erfüllt, z.B. indem die Bestimmung von Art. 59d VE PatG aus der PatV «heraufgeholt» wurden (ErlBer., S. 45).

## 2. Umfang des Instanzenzugs und Dauer der Rechtsmittelverfahren

Mit dem dreistufigen Beschwerdemöglichkeiten, das heisst: 1. dem Einspruch vor dem IGE nach Art. 59c ff. VE PatG, 2. der verwaltungs(gericht)lichen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht gemäss Art. 31 ff. VGG, sowie 3. der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht gemäss Art. 82 ff. BGG, können allerdings die öffentlich-rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem IGE lange dauern, und sie können daher - auch wenn die ordentlichen Gebühren des öffentlich-rechtlichen Prozesses deutlich tiefer sind als die der Zivilprozesse - auch recht kostenträchtig werden.<sup>44</sup>

**2.1** Dass die patentrechtlichen Entscheide des IGE, die in einem öffentlich-rechtlichen, nichtstreitigen Verfahren getroffen werden, *einen* vollen Rechtsschutz durch eine unabhängige gerichtliche Instanz benötigen, ist schon auf Grund von Art. 29a BV wie auch Art. 6 Abs. 1 EMRK unzweifelhaft und unbestritten.<sup>45</sup> Entscheidend ist, dass eine Beschwerdeführende Person, wie es in verwaltungsgerichtlichen Streitigkeiten erster Instanz notwendig und üblich ist, *alle Beschwerdegründe nach Art. 49 VwVG* vortragen kann, also die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts wie auch die Unangemessenheit der angefochtenen Verfügung.<sup>46</sup>

**2.2** Der *Rechtsweg an das Bundesgericht*, den der VE PatG nicht berührt, sollte in Patentsachen im öffentlich-rechtlichen Beschwerdeverfahren nach Art. 82 ff. BGG auch zukünftig nicht eingeschränkt werden. Abzulehnen ist z.B. eine Einschränkung auf die blosser Kognition von schwerwiegenden Verfahrensfehlern und von Fällen, in denen eine Straftat die angefochtene Entscheidung beeinflusst hat.<sup>47</sup> Und vor allem ist eine Einschränkung auf die Kognition von Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung abzulehnen; diese massive Kognitionsbegrenzung führt bei den

<sup>43</sup> Näheres bei ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl., Zürich etc. 2013, S. 35f.; RAINER J. SCHWEIZER, in: St. Galler Kommentar BV, 3. Aufl., 2014, Rz. 3).

<sup>44</sup> Vgl. Reglement vom 21. Februar 2008 über die Verwaltungsgebühren des Bundesverwaltungsgerichts (GebR-BVGer; SR 173.320.3, sowie Reglement vom 28. September 2011 über die Verwaltungsgebühren des Bundespatentgerichts (GebR-PatGer; SR 173.413.4).

<sup>45</sup> Vgl. u. a. GIOVANNI BIAGGINI, *Kommentar BV*, 2. Aufl., Zürich 2017, Art. 29a N. 6 und 10; sowie zu den «civil rights» nach Art. 6 EMRK, die zwingend durch ein Gericht beurteilt werden müssen, Näheres bei KAREN REID, *A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights*, 6<sup>th</sup> Edition, Oxford 2019, §§ 7-004 – 7-007, sowie § 74-006; MARK E. VILLIGER, *Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)*, mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Schweizer Fällen, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf, 2020, S. 260 N. 460/61.

<sup>46</sup> Siehe BENJAMIN SCHINDLER, in: *VwVG Kommentar*, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 49, bes. Rz. 22/23 zum Gebot umfassender Prüfung.

<sup>47</sup> Vgl. Art. 112a Abs. 2 EPÜ 2000 betr. die Beschwerdemöglichkeiten an die Grosse Beschwerdekammer des EPA.



richtenden Personen zu einer Einengung der normativem Distanz und des Erfahrungswissens; sie mag die Geschäftslast des Bundesgerichts allenfalls etwas reduzieren, erschwert aber dessen Richtigkeitskontrolle erheblich.<sup>48</sup> Es besteht namentlich überhaupt kein Anlass, wegen Patentstreitigkeiten in Art. 83 BGG einen zusätzlichen Ausschlussgrund einzuführen. Die Rechtskontrolle durch das Bundesgericht nach Art. 95 BGG ist m.E. *unverzichtbar*. Eine wichtige Aufgabe des Bundesgerichts als Appellationsinstanz dürfte neben der Sicherung der grundrechtlichen Verfahrensgarantien die Überprüfung der Koordination der Anwendung des Schweizer Patentrechts mit dem europäischen Patentrecht gemäss EPÜ 2000 und dessen Ausführungsbestimmungen sein.<sup>49</sup> Auf jeden Fall sind die allgemeinen Bestimmungen über die Beschwerdegründe nach Art. 95-98 BGG auch in Patentrechtsstreitigkeiten zweckmässig. Dieses Konzept einer vollen Rechtskontrolle durch das Bundesgericht ist schon deshalb gerechtfertigt, weil (wie gesagt) in Zivilprozessen der Rechtsweg ans Bundesgericht (auch) unbeschränkt ist (Art. 74 Abs. 2 Bst. e BGG).<sup>50</sup> Es wäre schwer zu begründen, warum z.B. ein ergänzendes Schutzzertifikat für Heilmittel (Art. 140a ff. PatG) je nach Rechtsmittelweg vor Bundesgericht mit unterschiedlicher Kognition beurteilt würde. Ob allenfalls eine der zivilrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts<sup>51</sup> oder wie bisher eine der öffentlich-rechtlichen Abteilungen als zweite Instanz die Patentfragen betreffenden Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen die erste Verwaltungsgerichtsinstanz behandelt, kann das Bundesgericht im System der Einheitsbeschwerde selber entscheiden; aus Gründen der Rechtssicherheit ist, vor allem wegen der Rechtsmittelbelehrung seitens der verwaltungsgerichtlichen Instanz, eine Klärung im BGG geboten.

**2.3** Aufgrund dieser Erkenntnisse und Feststellungen lässt sich am ehesten *das Einspruchsverfahren straffen, konzentrieren oder aufheben*. An sich kann man verstehen, dass die zuständige Verwaltung, das IGE, gerade mit dem Übergang zu einer vollen Prüfung der Patentanmeldung ein erhebliches fachliches und rechtliches Interesse hat, Einsprüche von Drittpersonen, die ja aus vielseitigen Gründen erhoben werden können, selbst zu beurteilen, ja allenfalls gar über deren Anträge hinaus die Patenterteilung einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen, wie dies Art. 59c Abs. 3 VE PatG neu vorsieht. Über das Einspruchsverfahren kann das IGE weitere, wichtige Erkenntnisse gewinnen und seine Entscheide optimieren; zudem erweist es sich so als kooperativer Partner der Parteien aus vielen interessierten Kreisen.

**2.3.1** Dennoch kann und sollte eine *prozedurale Straffung* der Beschwerdeverfahren dadurch erreicht werden, indem das Einspruchsverfahren von Art. 59c PatG überprüft wird. Dieses begrenzte, nur auf bestimmte Patentausschlusskriterien ausgerichtete Einspruchsverfahren wurde erst mit der Revision des PatG vom 22. Juni 2007 eingeführt (AS 2008 2560),<sup>52</sup> erklärermassen in Anlehnung an die Art. 99 -

---

<sup>48</sup> Näheres zu diesen unbestimmten Einschränkungen auf die Kognition von Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung: RAINER J. SCHWEIZER, Reform der Bundesgerichtsbarkeit, Ein heikler Schritt mit gewissen Unwägbarkeiten und Problemen, in: «Justice-Justiz-Giustizia» [Schweizerische Richterzeitung], 2018/4, Ziff. 9 ff., bes. Ziff. 17.

<sup>49</sup> Z.B. bei Entscheidungen nach Art. 110a oder Art. 111 PatG.

<sup>50</sup> Nur in Registerstreitigkeiten gelten (wie oben erwähnt) der Vorbehalt der Streitwertgrenze von Art. 74 Abs. 1 BGG sowie derjenige der Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung nach Art. 74 Abs. 1 Bst. a BGG.

<sup>51</sup> Vgl. den Art. 72 Abs. 2 Bst. b BGG, der nur eine Aufzählung von Materien vornimmt unter «*insbesondere*» und in Ziff. 2 die «*Erfindungspatente*» erwähnt.

<sup>52</sup> Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung

101 EPÜ 2000.<sup>53</sup> Mit der vom IGE geplanten Revision sollen die bisher sehr beschränkten Einspruchsgründe nach Art. 59c Abs. 2 VE PatG so umfangreich sein wie diejenigen, die vor dem EPA erhoben werden können.<sup>54</sup> Doch eine Straffung dieser ersten Etappe des Rechtsschutzverfahrens erscheint im gesamten System des patentrechtlichen Rechtsschutzes unverändert nötig, und sie kann nun auf mindestens zwei verschiedenen Wegen erreicht werden:

- *Entweder* wird die *Einspruchsfrist* nach Art. 59c Abs.1 PatG (bisher und neu) - z.B. - auf vier Monate *verkürzt*. Die Frist von neun Monaten lehnt sich an Art. 99 Abs. 1 EPÜ 2000 an; in einer europaweiten Regulierung ist ein Umfang der Frist von neun Monaten nachvollziehbar. Das IGE begründet die Frist von neun Monaten jetzt: *«Sie erscheint angemessen, weil die Abklärung der Erfolgsaussichten – nun auch bezüglich der neuen Prüfungsthemen – einige Zeit in Anspruch nimmt»*.<sup>55</sup> Dieses Argument überzeugt nur teilweise. Die Einspruchsfrist ist ja für den Schweizer Gesetzgeber nicht völkerrechtlich vorgegeben, und das EPÜ fordert von den Vertragsstaaten *nicht*, ein Einspruchsverfahren vorzusehen. Die Einspruchsfrist *sollte unbedingt gekürzt* werden, denn sie bereitet für alle Verfahrensbeteiligten unvermeidlich eine lange Rechtsunsicherheit. Vorbild für eine Änderung könnte z.B. das österreichische Patentgesetz 1970 (in der Fassung vom 4. Januar 2001) sein, welches in § 102 (1) eine Einspruchsfrist von bloss vier Monaten vorsieht.
- *Oder/und* es wird mindestens die Möglichkeit vorgesehen, dass dieses (nicht-devolutive) Rechtsmittel ausgelassen bzw. *übersprungen* werden kann, damit der Einspruch direkt beschwerdeweise verwaltungsgerichtlich beurteilt wird. Ein Überspringen einer Beschwerdeinstanz dient offensichtlich der Prozessökonomie. Ein solche Möglichkeit einer «Sprungbeschwerde» sieht z.B. das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRP) des Kantons St. Gallen vom §16. Mai 1965 in Art 43<sup>ter</sup> vor: *«Der Rekurrent kann, sofern die weiteren Beteiligten zustimmen, auf den Rekursentscheid des zuständigen Departements verzichten und verlangen, dass die Streit-sache als Beschwerde dem Verwaltungsgericht überwiesen wird.»*<sup>56/57</sup>

**2.3.2** Im Sinne der Konzentration ist zudem zu empfehlen, den Anwendungsbereich des Einspruchsverfahrens zu beschränken und dieses bei der Erteilung eines Gebrauchsmusters nicht vorzusehen. Hier sind wahrscheinlich die Fakten sowie die Interessen weder des IGE noch Dritter in der Regel so komplex, dass es hilfreich ist, dass das Amt seinen Entscheid nochmals aufrollen kann. Dritte

---

des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 25. November 2005, BBl 2006 1, 86 f.

<sup>53</sup> Denselben Schritt hat die Bundesrepublik Deutschland in § 59 des Patentgesetzes vom 5. Mai 1936 vollzogen.

<sup>54</sup> Vgl. zum bisherigen Recht und dem nach EPÜ: RENÉE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz (PatG), 2019 (Fn.7), Art. 59c N. 11.

<sup>55</sup> ErlBer., S. 42.

<sup>56</sup> Zur Sprungbeschwerde (genauer dem Sprungrekurs) siehe HANS-RUDOLF ARTA, in: Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons St. Gallen (VRP), Praxiskommentar, hrsg. von Salim S. Risvi/Benjamin Schindler/Urs Peter Cavelti, Zürich/St. Gallen 2020, Art. 43<sup>ter</sup> N. 3 ff.

<sup>57</sup> Eine etwas andere Sprungbeschwerde sieht Art. 47 Abs. 2 VwVG vor; doch dieser Spezialfall von Beschwerden gegen eine Verwaltungsinstanz, die von ihrer vorgesetzten Behörde eine Weisung erhalten hat, ist hier nicht relevant; Näheres bei REGINA KIENER, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 47 Rz. 15 ff.

Beschwerdeführer können m.E. im Rahmen der allgemeinen Legitimation von Art. Art. 48 VwVG ihre Einwendungen vor der verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeinstanz vorbringen, ähnlich wie das im Markenrecht heute geschieht.

**2.3.3** Schliesslich wäre auch zu prüfen, *ob nicht auf das Einspruchsverfahren verzichtet werden kann*. Bis zum Inkrafttreten der Einführung von Art. 59c PatG am 1. Juli 2008 lautete die Bestimmung:

D. Rechtsmittel	«Art. 59c Gegen Verfügungen des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum in Patentsachen, insbesondere gegen die vollständige oder teilweise Zurückweisung von Patentgesuchen ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig.» <sup>58</sup>
-----------------	--

Mit anderen Worten gab es bis zum Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes von 2005 am 1. Januar 2007 nur eine gerichtliche Rechtsmittelinstanz, und nach Inkrafttreten des VGG kam dem Bundesverwaltungsgericht in der patentrechtlichen Rechtsfortbildung wegen der damals begrenzten Formalprüfung der Patentgesuche und wohl auch wegen des 2007/2008 neu eingeführten Einspruchsverfahrens eine eher geringe Bedeutung zu. Ob es jetzt im Interesse der Rechtssuchenden zwei umfassende Prüfungen der Sach- und Rechtsfragen braucht, müsste vertieft geprüft werden.

**2.3.4** Will man aber auf das Einspruchsverfahren verzichten und stattdessen dennoch, im Sinne des heutigen Rechts von jedermann auf einen Einspruch nach Art. 59c Abs. 1 PatG,<sup>59</sup> eine *Popularbeschwerde* ermöglichen, bei der dann Drittpersonen aus vielerlei Motiven heraus Beschwerde gegen einen Patentbezogenen Entscheid des IGE führen können, so wäre so eine Regelung im heutigen Recht nichts Aussergewöhnliches. Dies hat CHRISTOPH ERRASS in einer grundlegenden Untersuchung gezeigt hat (vgl. DERS., Zur Notwendigkeit einer Popularbeschwerde im Verwaltungsrecht, in: AJP 2010, S. 1351 ff.). Eine solche Popularbeschwerde als Rechtsmittel zum Gang an die erste Verwaltungsgerichtsinstanz könnte etwa mit dem Willen zur Respektierung der Interessen von Konkurrentinnen bzw. Konkurrenten und dem von von Konsumentinnen bzw. Konsumenten gerechtfertigt werden. Um eine Popularbeschwerde zu ermöglichen, könnte in dem für die erste Gerichtsinstanz (dazu nachfolgend Ziff. IV.4) massgeblichen Bundesgesetz:

1. der *Kreis* der Beschwerdefugten Drittpersonen durch Gesetz *weit ausgedehnt* werden, indem *nicht* - wie in Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG - gefordert wird, dass die Beschwerdeführende Person «*vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat*».

Zudem könnte:

2. den Drittpersonen - in Abweichung von Art. 48 Abs. 1 Bst. b VwVG – die *Legitimation* zur Beschwerde an die verwaltungsgerichtliche Beschwerdeinstanz insofern *erleichtert* wird, als sie, ähnlich den Konsumentinnen und Konsumenten, nicht nachweisen müssen, dass sie als Individuen durch die angefochtene Verfügung besonders berührt bzw. beschwert

---

<sup>58</sup> Fassung gemäss Änderung des Patentgesetzes vom 17. Dez. 1976 (AS 1977 2009; vgl. Botschaft BBl 1976 II 89, 425.)

<sup>59</sup> Vgl. RENÉE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz (PatG), 2019 (Fn.7), Art. 59c N. 6 und 9.

sein müssen.<sup>60</sup>

Angemerkt sei, dass es *nicht empfehlenswert ist, Dritte* nach einer Patenterteilung *ausschliesslich auf den zivilgerichtlichen Klageweg zu verweisen*. Es müssen auch Drittpersonen die Möglichkeit haben, die gesamte Entscheidung des IGE, einschliesslich der Mängel der Sachverhaltsfeststellung anzufechten.<sup>61</sup> Die Drittpersonen sollten nicht nur das vom IGE erteilte Recht gegenüber den Patentberechtigten bekämpfen können, sondern den Entscheid des IGE selbst. Zudem ist die Aufgabe eines verfügenden Amtes, Grundlagen und Gründe seiner Entscheidung zu darzulegen; deshalb ist das Anfechtungsverfahren auch einfacher und kostengünstiger als eine zivilgerichtliche Klage.

**2.3.5** Wie oben (Ziff.III.2.2.) erwähnt, wird in der Vernehmlassung noch vorgeschlagen, dass das IGE neu das Einspruchsverfahren *selbst dann weiterführen bzw. seine Verfügung überprüfen kann*, wenn der Einspruch zurückgezogen wurde (Art. 59c Abs. 5 VE PatG, dazu ErlBer, S. 24). Ein Rückzug des Rechtsmittels ist zulässig, selbst wenn dieser im VwVG nicht explizit geregelt ist.<sup>62</sup> Nach einem Rückzug der Beschwerde ist das Verfahren abzuschreiben<sup>63</sup> und die angefochtene Verfügung erwächst in Rechtskraft.<sup>64</sup> Die Verwaltung kann nicht ein, durch Rückzug des Rechtsmittels beendetes Rechtsmittelverfahren von sich aus faktisch weiterführen, wenn es nicht mehr rechtshängig ist bzw. mangels Anfechtung rechtskräftig abgeschlossen ist; das würde in aller Regel zulasten der Parteien des abgeschlossenen Verfahrens gehen. M.E. widerspricht eine solche Regelung völlig dem Fairnessprinzip von Art. 29 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 EMRK sowie der Garantie des rechtlichen Gehörs nach Art. 29 Abs. 3 BV. Wenn der Bundesgesetzgeber aber diese Befugnis des IGE vorsehen will, die sich (wie erwähnt) an Regel 84 (2) Ausführungsverordnung zum EPÜ 2000 anlehnt, so lässt sie sich im Licht der verfassungs- und menschenrechtlichen Verfahrensgarantien nur dann rechtfertigen, wenn es für das IGE darum geht, *ausschliesslich* offensichtlich vorrangige öffentliche Interessen durchzusetzen.

Es muss hier darauf hingewiesen werden, dass es im öffentlichen Recht der Schweiz *andere Möglichkeiten* gibt, welche einer Verwaltungsbehörde von Amtes wegen erlauben, ausnahmsweise eine selbst eine rechtskräftige Entscheidung resp. Verfügung einer Korrektur zuzuführen. Das schweizerische Verwaltungsverfahrenrecht sieht dafür in der Regel *in engen Grenzen* die Möglichkeit einer *Revision* nach einem Beschwerdeentscheid (bzw. einem Einspruchsentscheid) vor; im Bund ist die Revision in Art. 66 VwVG, besonders in Abs. 2 und 3, geregelt.<sup>65</sup> Ganz ausnahmsweise ist schliesslich auch ein *Widerruf* selbst einer formell rechtskräftigen

<sup>60</sup> Siehe Näheres bei: ISABELLE HÄNER, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 48 Rz. 15 bezüglich Konkurrenten und Konsumentinnen, mit Verweis u.a. auf BGE 142 II 451 Erw. 3.4.f.; BVGE 2007/20 Erw. 2.4; BVGer C-8190/2015 vom 23. März 2016, Erw. 3.

<sup>61</sup> Das Einspruchsverfahren ist nicht wirklich ein Zweiparteienverfahren, sondern, da es sich gegen das IGE richtet, eines mit drei Beteiligten (anderer Ansicht RENÉE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz [PatG], 2019 [Fn.7], Art. 59c N. 14).

<sup>62</sup> Siehe MADELEINE CAMPRUBI, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl., 2019 (FN. 4), Art. 66 Rz. 13.

<sup>63</sup> BGE 122 V 166 Erw. 2a/bb.

<sup>64</sup> BGE 138 V 229 Erw. 2.3.2.; 111 V 58 Erw. 1; 109 V 278 Erw. 2.

<sup>65</sup> BGE 103 Ib 87, Erw.2.3; Näheres bei: ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zürich/St. Gallen 2020, Rz. 1265 ff.; und AUGUST MÄCHLER, in: Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 66 Rz. 17 ff.

Verfügung zulässig, wobei das Interesse an der Verwirklichung des objektiven Rechts in jedem Fall mit dem Vertrauensschutz der betroffenen Rechtsunterworfenen abgewogen werden muss,<sup>66</sup> was eben bei einem Vorgehen nach Art. 59c Abs. 5 VE PatG nicht geschieht. Der vorgeschlagene Art. 59c Abs. 5 VE PatG geht weit über diese nach geltendem Recht massgeblichen Regeln hinaus und ist daher auch als unverhältnismässig zu qualifizieren.

### 3. Erster gerichtlicher Rechtsschutz durch das Bundesverwaltungsgericht oder durch die neue öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundespatentgerichts?

Zurück zur *zentralen Frage* dieser gutachterlichen Stellungnahme: Es kann m. E. festgestellt werden, dass es, um den vollen Verwaltungsrechtsschutz in einer *ersten Gerichtsstanz* gegenüber dem IGE sicherzustellen, genau besehen *zwei Modelle* gibt:

- Das *erste Modell* ist die im VE PatG vorgesehene Lösung, dass man beim ordentlichen Weg der Verwaltungs(gerichts)beschwerde nach Art. 44 ff. VwVG an das *Bundesverwaltungsgericht*, das nach der Generalklausel von Art. 31 in Verbindung mit Art. 33 Bst. d VGG zuständig wäre. Dann allerdings muss das VGG erheblich *angepasst* werden.
- Das *zweite Modell* ist, dass am *Bundespatentgericht* neu eine zweite Abteilung für die Verwaltungsrechtspflege geschaffen wird, an welche die Verwaltungs(gerichts)beschwerde gegen Entscheide des IGE nach Art. 44 ff. VwVG gerichtet werden kann. Das lässt sich mit diversen Anpassungen im PatGG verwirklichen.

**3.1** Was das *erste Modell* betrifft, so zeigen die bisherigen Ausführungen, dass so, wie der VE PatG dies vorsieht, das *Bundesverwaltungsgericht* nicht als überzeugende, ausreichend fachkompetente Instanz für die formale und materiale Beurteilung von Patentrechtsstreitigkeiten angesehen werden kann. Es fehlen die vielfältigen, unerlässlichen fachtechnischen Kenntnisse in den Spruchkörpern, selbst wenn die Gerichtskommission bei den Wahlvorschlägen für das BVGer auf solche achten würde, denn solche fachtechnischen Kenntnisse können nur Fachrichterinnen und Fachrichter mit besonderen technischen Kenntnissen (im Sinne von Art. 8 Abs. 1 PatGG) oder allenfalls technisch kompetente Expertinnen oder Experten mit einem besonderen verfahrensrechtlichen Status<sup>67</sup> beibringen.

Zudem müssen in diesem ersten Modell, besonders zur umfassenden Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Entwicklung, *qualifizierte Verfahrensschritte*, etwa im Beweisverfahren, vorgesehen werden (siehe oben). Das lässt sich ist an sich durch Änderungen des VVG und des PatG machen, indem durch entsprechende organisatorische Massnahmen die ordentlichen und ausserordentlichen Spruchkörper des Bundesverwaltungsgericht für Patentstreitigkeit anders als üblich zusammengesetzt werden und indem spezielle verfahrensrechtliche Ergänzungen beschlossen werden (Näheres unten Ziff. IV.4.2). Nach einer solchen Anpassung der rechtlichen Grundlagen wäre der bedeutende Vorteil dieses ersten Modells vor allem, dass das BVGer seine allgemeine Praxis im Verfahrensrecht auch in Patentstreitigkeiten voll

<sup>66</sup> BGE 137 I 69 ff.; 143 II 1, 5 ff.; Näheres bei: ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020 (Fn. 65), Rz. 1224 ff.

<sup>67</sup> Also nicht blosse Parteigutachter.

entfalten könnte.

**3.2.** Das *zweite Modell* wäre, dass am *Bundespatentgericht* eine *zweite Abteilung* geschaffen wird, welche die verwaltungs(gericht)lichen Beschwerden gegen das IGE in erster Instanz behandelt. Das Bundespatentgericht ist bisher ausschliesslich für erstinstanzliche Zivilrechtsstreitigkeiten in Patentsachen auf Bundesebene zuständig; es kann aber ohne Weiteres in einer zweiten Abteilung auch besondere Aufgaben der Verwaltungsrechtspflege in Patentsachen übernehmen. Diese Ergänzung kann – auch im Licht der Gesetzgebungskompetenzen des Bundes nach Art. 191a Abs. 3 BV – *ohne weiteres mit einer Änderung des PatGG* erreicht werden. Wie und vom wem die neue, zweite Abteilung des Bundespatentgerichts geführt wird, muss noch näher untersucht werden. Das Bundespatentgericht muss jedenfalls in der zweiten, verwaltungsgerichtlichen Abteilung durch Richterinnen und Richter mit ausgewiesenen Kenntnissen im Verwaltungsrecht und im öffentlichen Prozessrecht ergänzt werden. Vor allem braucht es neben den Richterinnen und Richtern mit juristischer Ausbildung und Erfahrung solche *mit technischer Ausbildung und* – wie es eigentlich zusätzlich lauten sollte: – *«mit technischer Erfahrung»* braucht. Diese beiden Arten von Gerichtsmitgliedern gibt es schon heute gemäss Art. 8 PatGG. Das bedeutet, dass bei diesem zweiten Modell die Entscheidungen des Spruchkörpers, wie dies Art. 21 PatGG vorsieht, unmittelbar unter Beizug von Fachrichterinnen und Fachrichtern, die nach dem betroffenen technischen Sachgebiet ausgewählt werden, durchgeführt werden können. Dieses Modell hätte vor allem den Vorteil, dass in der Zivil- wie in der Verwaltungsrechtspflege das schweizerische und das europäische Patentrecht einigermaßen einheitlich ausgelegt und angewendet werden, was dann, wenn zwei verschiedene Gerichte zuständig sind, nicht ohne Weiteres gewährleistet ist. Diese mögliche Einheitlichkeit der patenrechtlichen Rechtsprechung ist m.E., neben der organisatorischen Einfachheit der Bestellung der Spruchkörper, der wichtigste Grund, das zweite Modell zu verwirklichen. Im Übrigen könnte das Bundesverwaltungsgericht, und es würde dann wohl auch, von den bisherigen Beschwerdefällen im Patentrecht entlastet werden; das betrifft zwar nicht sehr viele Fälle, wäre für das BVGer aber dennoch hilfreich. Damit sich aber die neue verwaltungsrechtliche Abteilung in allen Rechtsfragen ausserhalb des Patentrechts möglichst *an der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ausrichtet*, könnte (und sollte m.E.) durch eine gesetzliche Vorgabe sichergestellt werden, dass das Bundespatentgericht in der Verwaltungsrechtsprechung die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts in der Auslegung des Verfassungs- und Völkerrechts, namentlich in Fragen des Verfahrensrechts, beachtet soll.<sup>68</sup>

**3.3** Abschliessend werden noch *drei Hinweise* angebracht, welche das *zweite Modell* beleuchten mögen. Auch wenn das BVGer unstreitig *das Verwaltungsgericht* des Bundes ist, besteht bisher schon mit der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI<sup>69</sup> ein separates Spezialverwaltungsgericht,<sup>70</sup> dessen

<sup>68</sup> Die Zersplitterung der Praxis zum Verfahrensrecht war einer der grossen Mängel des früheren Systems mit vielen einzelnen Rekurskommissionen als Spezialverwaltungsgerichte auf der Ebene des Bundes, vgl. RAINER J. SCHWEIZER, unter Mitarbeit von MICHAEL SCHÖLL, Die erstinstanzliche Verwaltungsgerichtsbarkeit des Bundes durch Rekurs- und Schiedskommissionen, Aktuelle Situation und Reformbedürfnisse, Gutachten zuhanden der Expertenkommission für die Totalrevision der Bundesrechtspflege, in: ZSR-Beiheft 26, Basel 1998, S. 79 ff.

<sup>69</sup> Diese hat ihre Rechtsgrundlage im 6. Titel Art. 82 – 85 des Bundesgesetzes über Radio- und Fernsehen (RTVG) vom 24. März 2006 (SR 784.40).

<sup>70</sup> Siehe Art. 83 Abs. 1 Bst. a RTVG.

Eigenständigkeit eben durch gewisse Besonderheiten des Verfahrens und der zu prüfenden Materie gerechtfertigt wurde. Zudem ist es im Schweizer Recht keineswegs *ungewöhnlich*, dass ein Gericht sowohl in der Zivilrechtspflege wie in der Verwaltungsrechtspflege tätig ist; beispielhaft seien das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, das Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden oder das Kantonsgericht des Kantons Wallis genannt. Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass im Bereich des Patentrechts in einer Reihe von Staaten (teilweise aufgrund der Besonderheiten des *common law*) Zivilgerichte zur Beurteilung von Verfügungen des Patentamts für zuständig sind, so etwa im Vereinigten Königreich (High Court [Patents Court] of England and Wales), Irland (High Court), Frankreich (Cour d'Appel Paris), Deutschland (Bundespatentgericht, allerdings nur für Nichtigkeitsklagen), Dänemark (So-og Handelsretten), Schweden (Patent- und Markengericht), Norwegen (Oslo Tingrett) und Portugal (Intellectual Property Court of Lisbon).<sup>71</sup>

#### **4. Ergänzende Hinweise auf unerlässliche Anpassungen des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens, sei es für das Bundesverwaltungsgericht oder für das Bundespatentgericht.**

**4.1** Mit der Entscheidung über diesen beiden Modellen sind wie angedeutet noch nicht alle Probleme eines verwaltungsgerichtlichen Patentrechtsprozesses gelöst. Es muss zuerst unbedingt das anwendbare Bundesverwaltungsgerichtsverfahren noch *en détail* angesehen und mit dem heutigen Verfahren des Bundespatentgericht nach PatGG und auch mit den punktuellen Verfahrensbestimmungen im PatG *abgeglichen* werden. Da sich das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht nach den teilweise rudimentären Bestimmungen des VGG und des VwVG richtet, wurden seit 2005 *zusätzlich* in sehr vielen Rechtsgebieten (z.B. im Recht der Bundesabgaben oder im Asylrecht) noch *spezialgesetzliche, z.T. abweichende Verfahrensvorschriften* entweder aus dem bisherigen Recht *übernommen* oder (zum Teil aus rein politischen Gründen) *neu erlassen*. Dementsprechend muss *bei beiden Modellen* das heutige Verfahren vor Bundespatentgericht mit dem Verfahrensrechtskomplex vor Bundesverwaltungsgericht sorgfältig verglichen werden, wobei unbedingt auch die Verfahrensvorschriften im PatG (z.B. bezüglich des Domizils) zu überprüfen sind.

**4.2** Soll nach dem ersten Modell das *Bundesverwaltungsgericht* die Verwaltungsrechtspflege in Patentsachen übernehmen, so sind namentlich *folgende Einzelheiten im VGG zu regeln*:

- a) Im VGG ist die neue Kategorie von Fachrichterinnen und Fachrichtern mit technischen Kenntnissen für das Bundesverwaltungsgericht einzuführen. Das gilt auch dann, wenn diese Fachrichterinnen und Fachrichter zugleich auch am Bundespatentgericht tätig sind. Sie hätten nach ihrer Einführung genau besehen den Status von nebenamtlichen Richterinnen und Richtern, wie sie das Bundesgericht gemäss Art. 1 Abs. 4 BGG und das Bundespatentgericht gemäss Art. 8 Abs. 2 PatGG kennen.
- b) Im Einzelnen muss auch geprüft werden, ob die neu in Patentsachen

<sup>71</sup> Für Einzelheiten vgl. EUROPEAN PATENT ACADEMY, Patent Litigation in Europe. An overview of national law and practice in the EPC contracting states, 5<sup>th</sup> edition, 2019.

<sup>72</sup> Die Wählbarkeitsanforderungen für Richterinnen und Richter des BVGer sind in Art. 5 VGG ohnehin dürftig und könnten genauer gefasst werden.

tätigen nebenamtliche (Fach-)Richterinnen und (Fach-)Richter des Bundesverwaltungsgerichts überhaupt denjenigen des Bundespatentgerichts gleichgestellt werden können. Dabei geht es etwa das Arbeitsverhältnis und die Besoldung, welche sich nach Art. 17 PatGG sowie der von der Bundesversammlung erlassenen Patentrichterverordnung vom 20. März 2009<sup>73</sup> richten.

- c) Das PatGG kennt in Art. 21 abgestufte Vorgaben für den Spruchkörper. Diese unterscheiden sich teilweise von der allgemeinen Regel von Art. 21 VGG bzw. gehen über diese auch hinaus. Es muss nun für die Behandlung einer Verwaltungsbeschwerde in Patentsachen bezüglich der Spruchkörper des Bundesverwaltungsgerichts im Grunde Ähnliches wie in Art. 21 PatGG vorgesehen werden.
- d) Näher anzuschauen sind sodann die Kompetenzen der Einzelrichterin oder des Einzelrichters bzw. der Instruktionsrichterin oder des Instruktionsrichters, denn Art. 23 und 35 PatGG einerseits und Art. 23 und 39 VVG andererseits unterscheiden sich in einigen entscheidenden Punkten. Wichtig ist, dass in Patentrechtsstreitigkeiten die Einzelrichterin oder der Einzelrichter bzw. die Instruktionsrichterin oder der Instruktionsrichter, wie dies Art. 23 Abs. 3 und Art. 35 Abs. 2 PatGG vorsehen, weitere Gerichtsmitglieder und insbesondere auch Fachrichterinnen und Fachrichter beziehen kann.
- e) Wird ein Rechtsmittelweg ans Bundesverwaltungsgericht vorgesehen, so wird unter Umständen auch der politische Vorschlag kommen, allenfalls in Art. 32 VGG neu einen besonderen Ausschlussgrund vorzusehen. Der VE PatG sieht, wie das VGG bisher, *keinen* solchen vor. Das erscheint sachlich als völlig richtig und sollte nicht geändert werden.
- f) Art. 25 VGG enthält bestimmte Grundsätze für Praxisänderungen und Präjudizien. Die Frage ist, ob diese Grundsätze in Patentrechtsstreitigkeiten gleichermassen gelten können, oder ob es eine spezielle Präzisierung braucht, wann und wie die Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts, welche für die Patentrechtsstreitigkeiten zuständig ist, den Art. 25 VGG beachten muss.
- g) Schliesslich wären die Verfahrensmodalitäten nach Art. 37 ff. VVG für Patentrechtsstreitigkeiten vor Bundesverwaltungsgericht zu prüfen. M.E. sollte in diesen Streitverfahren grundsätzlich *zwingend* eine Parteiverhandlung durchgeführt, *ausser* die Beschwerdeführende Partei verzichtet explizit auf eine öffentliche Verhandlung (was das Gegenteil der heutigen Regelung von Art. 40 Abs. 1 VVG wäre<sup>74</sup>) oder auf die Beschwerde kann offensichtlich nicht eingetreten werden oder diese wäre offensichtlich unzulässig.
- h) Da das Verfahren vor der ersten Gerichtsstanz mit umfassender

---

<sup>73</sup> SR 173.413.1. Die Rechtsstellung der hauptamtlichen Richterinnen und Richter wird von der allgemeinen Richterverordnung der Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002 geregelt (SR 173.711.2).

<sup>74</sup> Die Regel von Art. 40 Abs. 1 VVG ist m. E. *nicht* EMRK-konform, vgl. MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), 3. Aufl. (Fn. 45), S. 289 ff. N. 514 ff., 516.



Kognition erfolgen muss (vgl. Art. 49 VwVG), sollten die Regelungen von Art. 37 zu den *Gerichtsgutachten*, namentlich Art. 37 Abs. 3 PatGG auf jeden Fall auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Anwendung kommen. Entsprechend müssten diese Regelungen im VGG vorgesehen werden.

- i) Schliesslich steht ausser Zweifel, dass die Kosten eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens niedriger sind und sein sollten als die des zivilgerichtlichen Prozesses vor Bundespatentgericht. Eine Anpassung der Bestimmungen über die Kosten des Beschwerdeverfahrens (vgl. Art. 63 VwVG) in Patentstreitigkeiten *tel quel* an Art. 31 und 32 PatGG wäre nicht zu rechtfertigen. Namentlich sollte der Tarif des Bundesverwaltungsgerichts für Parteienschädigungen im Interesse aller vor Bundesverwaltungsgericht prozessierenden Parteien ein einheitlicher sein, und er kann sich nicht am dem Tarif richten, der nach Art. 32 PatGG für die Zivilprozesse vorgesehen ist. Schliesslich ist die Regelung von Art. 34 Abs. 1 Bst. d PatGG im Verwaltungsprozess nicht üblich.

**4.3** Wird aber das *zweite Modell* realisiert, indem das *Bundespatentgericht* befähigt wird, speziell auch als erstinstanzliches Verwaltungsgericht zu wirken, so braucht es ebenfalls einige, aber wohl nicht allzu schwierige Anpassungen des PatGG:

- a) Das Bundespatentgericht muss zuerst organisatorisch durch eine Änderung von Art. 18 ff. PatGG in Stand gesetzt werden, in einer eigenständigen Organisationseinheit bzw. Abteilung die Verwaltungsrechtspflege in Patentsachen (und allenfalls weiteren dem Gericht zugewiesenen immaterialgüterrechtlichen Angelegenheiten) zu erfüllen. Dazu braucht es mindestens eine hauptamtliche Richterin oder einen hauptamtlichen Richter zusätzlich (vgl. Art. 18 Abs. 1 PatGG).
- b) Entscheidend ist vor allem, dass die Art. 44 ff. VwVG explizit im PatGG als massgebliches Verfahrensrecht in der Verwaltungsrechtspflege durch das Bundespatentgericht bezeichnet werden, so wie dies Art. 37 VGG für das BVGer bestimmt.
- c) Wie erwähnt wäre zu prüfen, wie die Praxis der verwaltungsgerichtlichen Abteilung des Bundespatentgericht in Verfahrensfragen mit derjenigen des Bundesverwaltungsgerichts in Übereinstimmung gebracht werden kann, so dass in allgemeinen, nicht patentrechtlichen Fragen ein regelmässiger Austausch zwischen den beiden Gerichten ermöglicht wird.
- d) Im PatGG braucht es sodann eine Bestimmung über die Parteiverhandlungen in der Verwaltungsrechtspflege, weil die ZPO hier nicht ex lege anwendbar ist; allerdings ist die Regel von Art. 40 Abs. 1 VGG umzudrehen (vgl. oben Ziff. IV.4.2.f).
- e) Näher zu prüfen ist, ob es für das Beweisrecht in Verwaltungsrechtsstreitigkeiten vor Bundespatentgericht nicht präzise Ergänzungen braucht, weil die allgemeinen Regeln der Art. 12 ff. VwVG eher lückenhaft sind; ein Verweis auf die ZPO (wie in Art. 27 PatGG) ist denkbar. Die Art. 37 und 38 PatGG müssen jedenfalls auch in den verwaltungsgerichtlichen Verfahren gelten.
- f) Schliesslich müssen noch für die Verwaltungsrechtsprozesse vor dem

Bundespatentgericht die Vorschriften über die Verfahrenskosten, die Parteienschädigung und die unentgeltliche Rechtspflege nach PatGG denjenigen des Bundesverwaltungsgerichts angepasst werden; dabei sollen besondere Aufwendungen in den technischen Streitfragen selbstverständlich berücksichtigt werden.

**4.4** Insgesamt ist es in der folgenden Gesetzgebung wegen diverser Widersprüche und ungelösten Fragen im geltenden und geplanten Recht notwendig, dass das Verfahrensrecht der nichtstreitigen Entscheide des IGE wie dasjenige der ersten und der zweiten Etappe des Rechtsschutzes mit den allgemeinen Regeln des VwVG und des VGG harmonisiert und zugleich auf die besonderen Anforderungen von Streitigkeiten in Patentsachen ausgerichtet wird. Ein solches Vorgehen ist der Bundesgesetzgeber nicht zuletzt der Orientierungs- und Rechtsicherheit der Rechtssuchenden schuldig, und es erleichtert den Aufbau der verwaltungsgerichtlichen Rechtspflege in Patentsachen ganz erheblich.

St. Gallen, den 19. Januar / 5. Februar 2021



Rainer J. Schweizer

**Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes**  
**Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets**  
**Consultazione relativa all' avamprogetto di modifica della legge sui brevetti**

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Bolliger & Partner Internat. Treuhänder GmbH
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Max Bolliger <a href="mailto:office@globalcapital.ch">office@globalcapital.ch</a>  +41 (0)71 677 5075
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Bahnhofstrasse4  8280 Kreuzlingen  Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

## Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

### **Begleitende Bemerkungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Der Vorentwurf (VE-PatG) zur Änderung des Schweizer Patentgesetzes (PatG) hat das Ziel das Patentrecht in der Schweiz zu modernisieren und zu revidieren, so dass den Schweizer Innovatoren und Innovatorinnen ein den internationalen Standards entsprechendes Patentprüfungsverfahren zur Verfügung stehen soll. Auch wir sehen beim PatG in der aktuellen Fassung durchaus einen gewissen Überarbeitungsbedarf, hauptsächlich jedoch in Bezug auf das bisher eher rudimentäre Einspruchsverfahren, sowie in Bezug auf formale Aspekte. So ist die Einführung eines Einspruchsverfahrens, mit welchem in einem Amtsverfahren vor dem IGE zukünftig auch die Patentierungserfordernisse Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Art. 1 PatG) im Lichte des Stands der Technik nach der Patenterteilung durch Dritte überprüft werden können, ohne dass in einem aufwändigen Nichtigkeitsverfahren die Gerichte bemüht werden müssen, durchaus überfällig und zu begrüssen. Dazu ist lediglich Art. 152 VE-PatG wie vorgeschlagen anzupassen, so dass Konflikte mit dem Rückwirkungsverbot vermieden werden.

Der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents wird jedoch abgelehnt, weil die Nachteile gerade für KMU, vor allem für Klein- und Kleinstunternehmen sowie für Einzelerfinder gravierend sind und wesentliche Vorteile nicht erkennbar sind.

Wesentliche Gründe, warum der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents abgelehnt wird:

1. Mit der Zielvorgabe einer Modernisierung und der Erfüllung von internationalen Standards im vorgesehenen PatG, suggeriert der «Erläuternde Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens» (Bericht) einen diesbezüglichen Handlungsbedarf. Dazu ist zu bemerken, dass eine umfassende Revision des PatG bereits 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) vorgenommen wurde. Ebenfalls ist zu unterstreichen, dass das in Kraft stehende PatG den internationalen Vorgaben (insbesondere PVÜ, TRIPS, PLT) voll entspricht und keineswegs internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw. keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert. Auch nicht mit Blick auf steuerrechtliche Vorgaben der OECD (Stichwort Patentbox). Eine dringliche Modernisierung drängt sich deshalb weder staatspolitisch noch sachlich auf.
2. Die Reform betrifft im Wesentlichen die auf dem nationalen Weg erlangten Schweizer Patente, welche anteilmässig einen nur geringen Anteil an den in der Schweiz gültigen Patente ausmachen (ca. 5% entspricht ca. 600 Patenterteilungen pro Jahr). Den daraus durch die Revision des PatG erwachsenden notwendigen Ausbau der Administration vor allem beim IGE und bei der Rechtspflege (vor allem BVG) erachten wir als unverhältnismässig, solange ein geprüftes Schweizer Patent über das Europäische Patent (EP-Patent) erreichbar ist. Die auf dem rein nationalen Weg erlangten Schweizer Patente stammen mehrheitlich von Schweizer KMU und Einzelerfindern. Der restliche, weit überwiegende Teil der für die Schweiz registrierten Patente wird von auf dem europäischen Weg erlangten EP-Patenten gebildet, welche von der Gesetzesrevision nicht betroffen sind. Die angestrebte Reform betrifft somit lediglich einen sehr geringen Anteil an Patentschutzrechten, die zu dem für internationale Anmelder keine Rolle spielen. Schon allein deshalb lässt sich die angestrebte umfassende Reform mit all ihren negativen Konsequenzen nicht rechtfertigen.
3. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle ungeprüfte Schweizer Patent hat dagegen eine Laufzeit von 20 Jahren.
4. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstände schützen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile davon). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen.

5. Nach der abgelehnten Steuervorlage USR III wurde in der Neuauflage (STAF) im Jahr 2019 dem Stimmbürger versprochen, dass mit dem bisherigen Schweizer Patent den einheimischen KMU ein kostengünstiger und attraktiver Zugang zur neu geschaffenen Patentbox eröffnet werde. Dies mag u.a. wesentlich zur Akzeptanz der umstrittenen Vorlage geführt haben. Mit dem Ersatz des teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster mit nur 10 Jahren Laufzeit wird dieses Versprechen der Politik desavouiert. Durch die im Vergleich zum teilgeprüften Schweizer Patent auf die Hälfte verkürzte Laufzeit des Gebrauchsmusters könnte ein Schutzrechtinhaber auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der Patentbox profitieren. Des Weiteren können vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossene Erfindungen nur noch über teuer und aufwändig zu erhaltende vollgeprüfte Patente (entweder EP-Patent oder vollgeprüftes Schweizer Patent) geschützt werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der KMU, denen die STAF massgeblich mit den Steuervorteilen aus der Patentbox schmackhaft gemacht wurde. Vorteile, die durch die geplante Patentgesetzreform wieder deutlich beschnitten würden. Das ist besonders stossend mit Blick darauf, dass die OECD gerade für KMU besonders niedrige Hürden für den Eintritt in die Patentbox ansetzt. Möglichkeiten, die in Bezug auf die Patentbox vom Schweizer Gesetzgeber ohnehin nicht annähernd ausgeschöpft wurden.
6. Die Hürden und Voraussetzungen, sowie die Verfahren für die Eintragung eines Gebrauchsmusters sind mit denjenigen für die Erteilung eines teilgeprüften Schweizer Patents praktisch identisch. Damit werden sich auch die Kosten für die Eintragung eines Gebrauchsmusters von denjenigen für die Erteilung eines teilgeprüften Schweizer Patents nicht wesentlich unterscheiden können. Auch der zeitliche Aufwand für die Eintragung eines Gebrauchsmusters wird höchstens unwesentlich kleiner sein als für ein klassisches teilgeprüftes Patent, für das eine beschleunigte Prüfung beantragt wird.
7. Bevor ein vollgeprüftes Schweizer Patent eingeführt werden kann, ist nach diesseitiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die (gewerbsmässige) Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen. Gemäss Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. März 2009 darf sich Patentanwältin oder Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwaltsregister eingetragen ist. Die gewerbsmässige Beratung und Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen können, grundsätzlich offen. Die Vollprüfung eines Patents und besonders das neue Einspruchsverfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind dafür in aller Regel nicht qualifiziert. Die Qualität des vollgeprüften Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsmässige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht gewährleistet werden. Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwälte von nicht qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermögen.

Aus den vorgenannten Gründen wird der Ersatz des heutigen teilgeprüften Schweizer Patents gemäss PatG durch ein Gebrauchsmuster sowie die Einführung eines vollgeprüften nationalen Schweizer Patents abgelehnt. Detailliertere Kommentare und Begründungen können der beiliegenden Excel-Tabelle «Kommentare» entnommen werden.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Article Articolo	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 1 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 5 Abs. 1-3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 6 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 7 Abs. 3	«und Gebrauchsmusteranmeldung» streichen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 7b	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 12 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 13 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 16	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 17 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 20a Abs. 2	Nicht neu aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 24 Abs. 1 a, b	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 24 Abs. 1c.	Änderung akzeptieren	Harmonisierung mit dem EPÜ. Ist gerechtfertigt, weil die Einheitlichkeit nur ein Formalerfordernis der Anmeldung und nicht des erteilten Patents ist.
PatG, Art. 25 Abs. 1-3	Aufhebung akzeptieren	Harmonisierung mit dem EPÜ. Einheitlichkeit ist nur ein Erfordernis der Anmeldung, da das Einheitlichkeitserfordernis lediglich eine Ordnungsvorschrift ist. Dritten entstehen keine wesentlichen Nachteile, insbesondere das gem. Art. 24 1c (neu) der sachliche Geltungsbereich

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
		bei Einschränkung des Patents nicht erweitert werden darf.
PatG, Art. 26 Abs. 1c.	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 26 Abs. 1cbis.	Änderung akzeptieren	Verbot der unzulässigen Erweiterung des sachlichen Schutzbereichs nach Patenterteilung ist aus Gründen der Rechtssicherheit für Dritte geboten.
PatG, Art. 27 Abs. 3	Änderung akzeptieren	Ist im Einklang mit Änderung (Aufhebung) Art. 25 PatG.
PatG, Art. 30 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 30 Abs. 2, 3	Änderung akzeptieren	Stellt sicher, dass der beklagten Partei im Falle einer nur teilweisen Abtretung keine eigenen Rechte verloren gehen. Die Frist gem. Art. 30 Abs. 3 PatG schafft zeitnah Rechtssicherheit über die verbleibenden Schutzgegenstände.
PatG, Art. 33 Abs. 2bis	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 34 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 46a Abs. 1, 2 und 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 47 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 48 Abs. 1.	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 49 Abs. 1, 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 49a Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 50 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 50a Abs. 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art 56 Abs. 1 b, 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.



<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 57 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 57a	Nicht neu aufnehmen	Erübrigt sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung abgelehnt wird.
PatG, Art. 58 Abs. 1, 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 58a Abs. 1 c	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung sowie Harmonisierung mit Art. 93(1) EPÜ (Sonderfall einer Erteilung vor Publikation berücksichtigt).
PatG, Art. 58a Abs. 2.	Änderungen nicht akzeptieren, ausser den redaktionellen Änderungen der Begrifflichkeiten	Änderungen erübrigen sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Änderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 58a Abs. 3	Änderung akzeptieren	Harmonisierung mit EPÜ. Kann so akzeptiert werden, weil Art. 58a Abs. 3 VE-PatG lediglich die Publikation der Anmeldung nicht die Publikation des Patents betrifft. Siehe auch Bemerkungen zu Art. 60 Abs. 4 PatG Publikation der Patentschrift.
PatG, Art. 59 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 59 Abs. 4, 5 und 6	Nicht streichen, lediglich redaktionelle Änderungen der Begrifflichkeiten	Änderungen erübrigen sich, da ein Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Änderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 59a Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 59a Abs. 3 und 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung und begrifflich rechtliche Präzisierungen.
PatG, Art. 59c	Änderung akzeptieren	Diese Anpassung ist zielführend, da es ein so erweiterter Einspruch auf Basis der Gründe nach Art. 59c (2) a-c ermöglicht, unmittelbar gegen ein zu Unrecht erteiltes Schutzrecht vorzugehen. Eine aufwändige Nichtigkeitsklage kann in vielen Fällen in der Praxis durch ein effizientes und verhältnismässig kostengünstiges Amtsverfahren (Einspruchsverfahren) ersetzt werden. Eine amtsseitige Recherche ist dazu nicht notwendig, da der Einsprechende alle Beweise für seine Behauptung die Erfindung sei nicht patentierbar, insbesondere sie sei nicht neu und / oder beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, selbst beizubringen hat. Siehe ergänzend Änderungsvorschlag für Art. 152 VE-PatG.
PatG, Art. 59d-f	Änderung akzeptieren	Weitgehende Harmonisierung mit den korrespondierenden Vorschriften des EPÜ. Überführung Art. 81 PatV in PatG, wodurch sich alle Regelungen zur Zulässigkeit und Änderung auf Gesetzesstufe verlagert werden. Kostenverteilung entspricht im Wesentlichen den Vorschriften des EPÜ. Sprachregelung entspricht im Wesentlichen der ohnehin schon gängigen Praxis.

Artikel Article Articolo	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 60 Abs. 1bis/2	Änderung akzeptieren	Erhöht die Flexibilität bzgl. Anpassungen von Angaben, die im Patentregister zu publizieren sind.
PatG, Art. 60 Abs. 4	Ergänzen: «Wenn das Patent in englischer Sprache veröffentlicht wird, werden der Titel der Erfindung, <b>die Patentansprüche</b> und die Zusammenfassung in eine schweizerische Amtssprache übersetzt»	Gem. Art. 8 Abs. 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht anderen zu verbieten die Erfindung gewerbsmässig zu nutzen. Gem. Art. 51 Abs. 2 PatG bestimmen die Patentansprüche den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Weder der Titel noch die Zusammenfassung geben Auskunft über den Schutzbereich des Patents. Damit ergibt sich zwingend, dass zumindest die Patentansprüche in eine schweizerische Amtssprache übersetzt werden, so dass sich jedermann in einer schweizerischen Amtssprache über den Schutzzumfang dieses sehr starken Rechts ohne Kenntnis einer schweizerischen Nicht-Amtssprache orientieren kann. Dies nicht zuletzt, weil eine auch unbeabsichtigte Verletzung sehr weitreichenden Konsequenzen für den Verletzer des Patents nach sich ziehen kann.
PatG, Art. 61	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderungen, sowie Harmonisierung mit entsprechenden Regelungen anderer Schutzrechte.
PatG, Art. 63 Abs. 2	Änderung akzeptieren	Lediglich Anpassungen an den Art. 60 Abs. 2 VE-PatG.
PatG, Art. 64	Streichung akzeptieren	Bestätigung der Eintragung des Schutzrechts analog zu MSchV und DesV ist auch für Patente ausreichend.
PatG, Art. 65 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 65 Abs. 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung und rechtliche Präzisierung der Begriffe.
PatG, Art. 73 Abs. 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 74	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 87 – Art. 102	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 110	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 121 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 122 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 123	Änderung akzeptieren	Lediglich Anpassung an Art. 58a Abs. 3 VE-PatG.
PatG, Art. 124 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 125 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 126 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 135a Abs. 1 und 2	Aufnahme akzeptieren	Im Wesentlichen Anpassung an Art. 58a 3 VE-PatG.
PatG, Art. 135a Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da Aufnahme von Art. 57a VE-PatG abgelehnt wird.
PatG, Art. 137	Änderung akzeptieren	Lediglich Streichung falscher Bezug.
PatG, Art. 138	Änderung beibehalten	Im Wesentlichen Anpassung an Art. 135a Abs. 3 VE-PatG.
PatG, Art. 139	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird
PatG, Art. 140 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 140g	Änderung akzeptieren	Erteilung der ergänzenden Schutzzertifikate (selbstständige Schutzrechte) ist eine sinnvolle Massnahme und erhöht die Transparenz für die Öffentlichkeit.
PatG, Art. 140h	Änderung akzeptieren	Dient der Harmonisierung und Regelung der Gebühren in der PatV gestattet flexibel Änderungen vorzunehmen.
PatG, Art. 140m	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen.
PatG, Art. 140o	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen.
PatG, Art. 140p	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen. Anpassung an Art. 140 g VE-PatG.
PatG, Art. 140v	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen. Präzisierung des Begriffs der Rechtsfolge.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 150 Abs. 1, 5	Aufnahme akzeptieren	Stellt möglichst rasche Umsetzung der Änderungen sicher. Im Verfahrensrecht gilt die Anwendung des neuen Rechts nicht als rückwirkend.
PatG, Art. 150 Abs. 2-4	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da eine Vollprüfung abgelehnt wird (Hinweis auf Art. 57a (VE-PatG)).
PatG, Art. 151	Änderung akzeptieren	Garantiert Rückwirkungsverbot.
PatG, Art. 152	Patente, die beim Inkrafttreten der Änderung vom (...) dieses Gesetzes bereits erteilt sind und für die die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist, richten sich auch die Einspruchsgründe nach altem Recht.	Garantiert Rückwirkungsverbot.
ParlG, Art. 40a 3bis	Änderung akzeptieren	Bei einer Beschwerde von dem BVGer werden Richter mit technischen Kenntnissen benötigt.
IGEG, Art. 2 Abs. 1a.	Redaktionelle Änderungen akzeptieren, «Gebrauchsmuster» streichen.	Der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster wird abgelehnt.
IGEG, Art. 2 Abs. 2 und 3	Änderung akzeptieren	Vertiefung der Zusammenarbeit des IGE mit internationalen Institutionen ist grundsätzlich zu begrüßen.
VwVG, Art. 24 Abs. 2	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Wiederherstellung verpasster Fristen ist über Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in PatG geregelt. Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
VGG, Art. 24	Änderung akzeptieren	Sichert Spielräume des BVG bei der Geschäftsverteilung. Beziehung technischen Sachverstands muss in jedem Stadium des Verfahrens möglich sein.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
VGG, Art. 39 Abs. 2 und 3bis	Änderung akzeptieren	Beziehung technischen Sachverstands muss in jedem Stadium des Verfahrens möglich sein.
VGG, Art. 39a	Änderung akzeptieren	Die Zulassung der englischen Sprache ist bereits heute allgemein in der gerichtlichen Praxis anerkannt und wird praktiziert.
PatGG, Art. 1 Abs. 1	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PatGG, Art. 26 Abs. 1-4	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PatGG, Art. 29 Abs. 1	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
StHG, Art. 24a 2 abis	Nicht aufnehmen	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PAG, Art. 1, Abs. 2	Gebrauchsmuster nicht aufnehmen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.

Madame la Conseillère fédérale  
Karin Keller-Sutter  
Cheffe du Département fédéral de justice et  
police  
Palais fédéral ouest  
3003 Berne

[rechtsetzung@jpi.ch](mailto:rechtsetzung@jpi.ch)

Paudex, le 25 janvier 2021  
SHR/mis

### **Consultation fédérale – modification de la loi sur les brevets**

Madame la Conseillère fédérale,

Nous avons pris connaissance de la consultation mentionnée sous rubrique et nous permettons de vous transmettre ci-après notre prise de position.

#### **I. Remarques préliminaires**

Un brevet a pour fonction de protéger une innovation à caractère technique utilisable à des fins commerciales. Il représente une rémunération de l'effort créateur, une protection de l'investissement consenti dans ce but, une incitation à la recherche et au progrès technique. Son titulaire est en principe protégé pour 20 ans ; il a donc peu de temps pour amortir ses investissements puisque son invention tombe ensuite dans le domaine public et que quiconque peut en faire librement usage. La Suisse consacre des sommes très élevées à la recherche et au développement. Il est clairement dans son intérêt d'octroyer une protection efficace à l'innovation. Le monopole limité dans le temps permet au titulaire d'un brevet de réaliser un bénéfice et d'amortir ses frais, avantage économique qui garantit à son tour de nouveaux investissements. A noter que quand une entreprise décide de protéger son invention, elle choisit aussi si elle entend déposer un brevet suisse ou national, européen ou international, après une estimation réelle des coûts et en les mettant en rapport avec les avantages – financiers et étendue de la protection – qu'offre la voie des demandes nationales ou celle des systèmes régionaux ou internationaux.

#### **II. Le projet**

Le Conseil fédéral souhaite moderniser le système suisse des brevets et l'adapter aux normes internationales. Pour ce faire, il propose principalement deux nouveautés : une nouvelle procédure d'examen complet des brevets et l'introduction d'un modèle d'utilité avec une durée de protection plus courte. Ces modifications font suite à l'adoption par l'Assemblée fédérale de la motion Hefti « Pour un brevet suisse en phase avec notre époque » (19.3228) qui exigeait que le Conseil fédéral présente un projet de révision du droit suisse des brevets. Ladite motion demandait notamment de prévoir un examen des brevets (examen complet : examen de la nouveauté et de l'activité inventive) qui soit attrayant pour les utilisateurs et conforme aux standards internationaux, de garantir une procédure d'opposition et de recours efficace et peu coûteuse et d'introduire un modèle d'utilité non examiné quant au fond.

### III. Premiers éléments d'appréciation

#### - *Examen complet du brevet*

Les brevets protègent exclusivement les inventions qui sont nouvelles au moment du dépôt de la demande et le résultat d'une activité inventive. A l'heure actuelle, en Suisse, ces deux critères ne sont pas examinés par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI) dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet. Les brevets sont délivrés sans garantie et peuvent être attaqués en justice. Il incombe alors à celui qui a déposé le brevet de le défendre. Les inventeurs peuvent demander qu'un brevet soit soumis à un examen complet auprès de l'Office européen des brevets. Cette voie est toutefois complexe et coûteuse, surtout pour les PME ou les inventeurs individuels.

A l'avenir, avec le projet du Conseil fédéral, l'IPI devra examiner toutes les conditions de brevetabilité. Ce changement nous paraît judicieux : il apporte non seulement plus de clarté au système, mais aussi une sécurité juridique qui fait aujourd'hui défaut aux titulaires de brevets, ainsi qu'aux tiers. L'examen complet correspond en outre aux normes internationales. Le projet revalorise le brevet suisse et permet aussi une harmonisation avec les Etats membres de la Convention sur le brevet européen. Enfin, nous relevons que cette nouvelle définition du brevet correspond aux exigences définies par l'OCDE pour l'utilisation de « *patent box* », rendue obligatoire pour les cantons avec la RFFA (réforme fiscale et financement de l'AVS). Tant le nouveau brevet national que le modèle d'utilité seraient ainsi éligibles à la *patent box*, ce qui implique que le bénéfice net correspondant serait, sur demande, imposé avec une réduction de 90%.

#### - *Le nouveau modèle d'utilité (« petit brevet »)*

Le projet de révision du Conseil fédéral prévoit l'introduction d'une alternative au brevet traditionnel, sous la forme d'un « petit brevet », c'est-à-dire d'un modèle d'utilité sans examen sur le fond. Ce système de protection existe dans de nombreux pays européens (comme l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie, l'Espagne, etc.) ainsi que des pays hors Union européenne (Chine, Japon, etc.).

Nous sommes favorables à ce nouveau modèle, qui pourra être délivré plus rapidement qu'un brevet, puisqu'il n'est pas examiné sur le fond. Il est financièrement plus avantageux, mais offre une durée de protection moins longue que celui du brevet. Les innovateurs – dont les moyens financiers peuvent considérablement varier – auront ainsi le choix, lorsqu'ils définissent leur stratégie de protection, de privilégier le brevet normal ou le « petit brevet » en fonction de leurs besoins et de leurs possibilités économiques.

#### - *Possibilité d'utiliser l'anglais*

La révision prévoit aussi la possibilité d'utiliser l'anglais dans le cadre de la procédure de dépôt. Nous sommes favorables à cette adaptation, l'anglais étant bien souvent la langue de référence dans les domaines de la recherche et de la technique – et donc aussi de la documentation en matière de brevets. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet, le demandeur a aussi tout intérêt à soumettre des documents rédigés et mis en circulation dans un contexte international.

Au vu de ce qui précède, nous sommes favorables au projet de révision de la loi sur le brevet tel que proposé par le Conseil fédéral. Une attention particulière devra toutefois être portée au moment de définir les coûts du nouveau brevet ainsi que du modèle d'utilité (« petit brevet »), coûts qui doivent rester abordables aussi pour les PME et les start-up. C'est en effet la condition pour encourager et protéger efficacement l'innovation en Suisse.

\* \* \*

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente prise de position, nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'assurance de notre haute considération.

Centre Patronal

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'S. Redondo'. The signature is written in a cursive, flowing style.

Sandrine Hanhardt Redondo





[Rechtsetzung@jpi.ch](mailto:Rechtsetzung@jpi.ch)

Madame Karin Keller-Sutter,  
Conseillère fédérale

Département fédéral de justice  
et police (DFJP)

Genève, le 29 janvier 2021  
TE/3390 – FER No 01-2021

## Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

Madame la Conseillère fédérale,

La Fédération des Entreprises Romandes (ci-après également «la FER») se réfère à la procédure de consultation en lien avec la modification de la loi mentionnée en titre, et vous prie de trouver ci-après sa prise de position y relative :

### ***I. Remarques générales***

La FER reconnaît la nécessité de modifier la législation relative aux brevets suisses, afin de revaloriser ceux-ci en augmentant leur attrait. Il est important d'accroître la transparence des procédures et la protection des brevets nationaux pour assurer la compétitivité de la Suisse dans les domaines innovants sur le plan international.

L'introduction d'un double modèle de brevets (avec examen complet, en parallèle d'un «modèle d'utilité» sans examen complet, d'une durée de protection réduite), à l'instar d'un grand nombre d'Etats, permettra d'offrir un plus grand choix aux entreprises, tout en tenant compte de leurs besoins et de leurs moyens.

### ***II. Commentaires***

#### **Instauration de l'examen complet pour les demandes de brevets suisses**

Nous sommes favorables à l'instauration d'un brevet suisse avec examen complet. Il est important que les critères de nouveauté et d'inventivité soient examinés au moment du dépôt de la demande de brevet, ce afin d'assurer une sécurité juridique accrue et fiable tant pour les titulaires de brevets que pour les tiers. Cette nouvelle solution garantira en effet aux titulaires de brevets une protection renforcée de leurs inventions plus rapidement. En effet, une bonne partie des doutes, liés à

d'éventuels litiges ou contestations, seront levés au stade même du dépôt. De manière générale, un tel renforcement des procédures limitera grandement le risque que les brevets suisses existants soient utilisés indûment par certaines entreprises afin d'entraver des concurrents.

### **Introduction du «modèle d'utilité» sans examen complet**

Notre Fédération approuve l'introduction d'un «modèle d'utilité» sans examen complet, comparable au brevet suisse actuel. Il est essentiel de prévoir une alternative plus rapide et moins coûteuse en parallèle du brevet avec examen complet, et ce notamment pour les petites PME suisses. Nous approuvons également la durée de validité de 10 ans du «modèle d'utilité» et le fait que ce titre qualifie l'inventeur à la «patent box» permettant une imposition réduite de leur bénéfice net provenant de brevets. Ce mécanisme fiscal voulu par le peuple suisse dans le cadre de la «Réforme fiscale et financement de l'AVS» (RFFA) sera vraisemblablement un des moteurs du nouveau droit des brevets suisse, offrant un avantage concurrentiel important en termes d'innovation vis-à-vis de l'international.

### **Introduction d'une procédure de recours et de plainte efficace**

Nous approuvons les modifications proposées relatives à l'introduction de nouvelles compétences des juges du Tribunal administratif fédéral (TAF), nécessaires pour assurer une procédure de recours et de plainte efficace.

Le demandeur pourra interjeter un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre une décision négative rendue par l'IPI. Les tiers pourront, dans le cadre de la procédure d'opposition existante, demander à l'IPI de vérifier si les critères de la nouveauté et de l'activité inventive ont été correctement examinés lors de l'enregistrement du brevet. La procédure de recours en sera d'autant plus efficace et se voudra abordable.

### **Adaptation du système des brevets pour que l'anglais puisse être utilisé le plus largement possible**

Nous sommes favorables à l'introduction de l'utilisation de l'anglais dans les procédures de dépôt d'une demande de brevet, d'opposition et de recours. Cette modification nous paraît primordiale compte tenu de la place centrale qu'occupe l'anglais dans les domaines des sciences et de la recherche. Les entreprises économiseront ainsi les coûts liés à la traduction des documents pertinents et le risque d'imprécisions liées à la traduction sera écarté. De manière générale, cette modification permettra, selon nous, de contribuer à la revalorisation du système suisse des brevets sur la scène internationale.

### ***III. Conséquences économiques***

Notre Fédération est d'avis que la révision envisagée de la LBI permettra d'accroître l'attractivité du système suisse des brevets et l'innovation suisse de manière générale et de manière complémentaires aux mesures fiscales adoptées dans le cadre de la RFFA. En effet, le projet de révision offrira aux entreprises un plus grand choix pour protéger leurs inventions en fonction de leurs besoins et de leurs moyens. En particulier les petites et moyennes entreprises suisses verront ainsi la protection de leurs inventions renforcée.

Bien qu'il ne soit pas encore possible de déterminer précisément dans quelle mesure le nombre de demandes de brevets suisses augmentera, et donc si les effectifs de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) et du Tribunal administratif fédéral (TAF) devront être renforcés, les coûts y relatifs demeureront vraisemblablement faibles. En effet, l'IPI est indépendante de la Confédération ce qui exemptera les finances fédérales de devoir absorber toutes augmentations de coûts. Relevons également que les compétences nécessaires à assurer le bon fonctionnement engendrées par ces changements législatifs sont déjà existantes au sein des institutions concernées, ce qui n'impliquera qu'une adaptation des processus et directives internes.

Cette révision permettra, selon nous, d'apporter une plus-value à l'économie suisse et d'améliorer sa compétitivité sur le plan international, même s'il faudra suivre attentivement l'évolution du nombre de demandes de brevets qui seront déposées par les entreprises concernées, en particulier face aux demandes de brevet européen.

#### **IV. Conclusion**

Au vu de ce qui précède, la FER approuve dans son ensemble la modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention.

Nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, à l'assurance de notre parfaite considération.



Blaise Matthey  
Secrétaire général  
FER



David Ternande  
Juriste  
FER Genève

#### **La Fédération des Entreprises Romandes en bref**

Fondée le 30 juillet 1947 à Morat, son siège est à Genève. Elle réunit six associations patronales interprofessionnelles cantonales (GE, FR, NE, JU, VS), représentant la quasi-totalité des cantons romands. La FER comprend plus de 45'000 membres.

# Frei Patentanwaltsbüro

European Patent Attorneys  
Conseils en Brevets Européens

## PER EMAIL AN:

[Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

1. Februar 2021

## Vernehmlassungsverfahren zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14.10.2020 hat der Bundesrat die interessierten Kreise dazu eingeladen, zum veröffentlichten Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente ("VE-PatG") sowie dem dazugehörigen erläuternden Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens ("erläuternder Bericht") Stellung zu nehmen.

Die Stellungnahme der Patentanwältinnen und Patentanwälte der Frei Patentanwaltsbüro AG (nachfolgend Frei Patentanwaltsbüro) entnehmen Sie bitte dem ausgefüllten Antwortformular, das diesem Schreiben beiliegt.

Das Frei Patentanwaltsbüro **begrüss**t die vorgeschlagenen Änderungen, weil es der Auffassung ist, dass diese das Schweizer Patentsystem insgesamt stärken, attraktiver machen, die Interessen der verschiedenen Teilnehmer am Schweizer Patentsystem ausgewogen berücksichtigen und somit auch die Akzeptanz des Schweizer Patentsystems in der Gesellschaft erhöhen dürften.

Insbesondere werden folgenden Änderungen **begrüss**t:

- Die Einführung der **Vollprüfung** für Schweizer Patente (insbesondere Streichung Art. 59(4) PatG). Diese wird nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbüros dazu führen, dass die Rechtssicherheit innerhalb des Patentsystems und die Akzeptanz desselben bei den Teilnehmern am Patentsystem und in der Gesellschaft bei moderaten Mehrkosten erhöht werden.
- Die Einführung eines **Gebrauchsmusters** (Art. 87-102 VE-PatG). Nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbüros ist das Gebrauchsmuster in der vorgeschlagenen Form geeignet, für "kleinere" Erfindungen und Entwicklungen, für die ein in geographischer Hinsicht begrenztes Schutzgebiet angestrebt wird,

kostengünstig und unkompliziert Schutz zu erlangen. Dank der Einführung eines verwaltungsrechtlichen Lösungsverfahrens, insbesondere den in den Art. 93(1)-(3) und (5) VE-PatG vorgeschlagenen Regelungen, aber auch wegen Art. 91(2) VE-PatG und 87(3) VE-PatG, ist das ungeprüfte Gebrauchsmuster nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbüros gut gegen allfällige Fehlentwicklungen abgesichert.

- Die Möglichkeit des IGEs zur **Kooperation auf administrativ-technischer Ebene** mit anderen Patentämtern (Art. 2(3) und 2(3<sup>bis</sup>) VE-IGEG). Diese kann zu einem schlankeren, effizienteren und kostengünstigeren Prüfungsverfahren beitragen, indem die Arbeit anderer Patentämter in derselben Sache berücksichtigt werden. Ferner kann das IGE dank der Kompetenz zur Kooperation auf administrativ-technischer Ebene die Interessen der Teilnehmer des Schweizer Patentsystems über die Landesgrenze hinaus besser vertreten.
- Die Aufwertung der **englischen Sprache**. Auch die Aufwertung der englischen Sprache wird in vielen Fällen zu schlankeren, effizienteren und kostengünstigeren Verfahren beitragen. Ferner wird dank den Formulierungen in Zusammenhang mit der Verwendung der englischen Sprache nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbüros sichergestellt, dass kein Teilnehmer an einem Verfahren in der Schweiz gegen seinen Willen nicht auf Italienisch, Französisch oder Deutsch am Verfahren teilnehmen kann.

**Verbesserungspotenzial** sieht das Frei Patentanwaltsbüro bei folgenden Punkten:

- Die Änderungen in Bezug auf das **Beschwerdeverfahren**, wie sie im erläuternden Bericht gestützt auf Ergänzungen in Art. 24 und 39(2<sup>bis</sup>) des Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (VGG) und in Art. 40a(3<sup>bis</sup>) des Parlamentsgesetzes skizziert werden, sind nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbüros **unzureichend**. Das Frei Patentanwaltsbüros ist der Meinung, dass mit diesen Änderungen nicht gewährleistet werden kann, dass das Bundesverwaltungsgericht seine Funktion als Beschwerdeinstanz auch im Hinblick auf technische und patentspezifische Aspekte ausreichend wahrnehmen kann.
- Auf das Streichen der Möglichkeit, eine **Recherche internationaler Art** durchführen zu lassen, sollte verzichtet werden (insbesondere Art. 59(5)b PatG und Art. 58a(2) PatG). Die Möglichkeit, vom Europäischen Patentamt eine Recherche internationaler Art zu einer in der Schweiz eingereichten Patentanmeldung, insbesondere Prioritätsanmeldung, durchführen zu lassen und dadurch bereits in einem frühen Stadium wertvolle Hinweise auf die Erteilungsaussichten vor dem Europäischen Patentamt und vor anderen Patentämtern zu erlangen, ist eine von den Patentanmeldern gern gesehene Dienstleistung. Diese sollte auch nach der Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente angeboten werden.
- Mit der Einführung der Vollprüfung wird auch in der Schweiz die Problematik der sogenannten **„unentrinnbaren Falle“** an Bedeutung gewinnen (sichtbar

# Frei Patentanwaltsbüro

European Patent Attorneys  
Conseils en Brevets Européens

beispielsweise aus Art. 26(1)c und c<sup>bis</sup> VE-PatG oder Art. 59d(2) VE-PatG). Die Teilrevision des PatG sollte genutzt werden, um die Grundlage zu schaffen, diese Problematik zu entschärfen.

Das Frei Patentanwaltsbüro bedankt sich für die Gelegenheit, zur geplanten Änderung des Bundesgesetz über die Erfindungspatente Stellung nehmen zu dürfen. Bei Fragen stehen Ihnen die Unterzeichnenden gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Peter Walser  
Patent- und Markenanwalt  
Europäischer Patentanwalt



Reto Giannini  
Patentanwalt  
Europäischer Patentanwalt

Beilagen: - Antwortformular

# Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes

## Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets

### Consultazione relativa all'avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Frei Patentanwaltsbüro
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Dr. Peter Walser, +41 (044) 396 20 60, <a href="mailto:office-mail@frei-Patent.com">office-mail@frei-Patent.com</a> Dr. Reto Giannini, +41 (044) 396 20 60, <a href="mailto:office-mail@frei-Patent.com">office-mail@frei-Patent.com</a>
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Postfach  CH-8032 Zürich

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

### Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Patentanwältinnen und Patentanwälte der Frei Patentanwaltsbüro AG (nachfolgend Frei Patentanwaltsbüro) **begrüssen** die vorgeschlagenen Änderungen, weil sie der Auffassung sind, dass diese das Schweizer Patentsystem insgesamt stärken, attraktiver machen, die Interessen der verschiedenen Teilnehmer am Schweizer Patentsystem ausgewogen berücksichtigen und somit auch die Akzeptanz des Schweizer Patentsystems in der Gesellschaft erhöhen dürften.

Insbesondere werden folgenden Änderungen **begrüsst**:

- Die Einführung der **Vollprüfung** für Schweizer Patente (insbesondere Streichung Art. 59(4) PatG). Diese wird nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbüros dazu führen, dass die Rechtssicherheit innerhalb des Patentsystems und die Akzeptanz desselben bei den Teilnehmern am Patentsystem und in der Gesellschaft bei moderaten Mehrkosten erhöht werden.
- Die Einführung eines **Gebrauchsmusters** (Art. 87-102 VE-PatG). Nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbüros ist das Gebrauchsmuster in der vorgeschlagenen Form geeignet, für "kleinere" Erfindungen und Entwicklungen, für die ein in geographischer Hinsicht begrenztes Schutzgebiet angestrebt wird, kostengünstig und unkompliziert Schutz zu erlangen. Dank der Einführung eines verwaltungsrechtlichen Lösungsverfahrens, insbesondere den in den Art. 93(1)-(3) und (5) VE-PatG vorgeschlagenen Regelungen, aber auch wegen Art. 91(2) VE-PatG und 87(3) VE-PatG, ist das ungeprüfte Gebrauchsmuster nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbüros gut gegen allfällige Fehlentwicklungen abgesichert.
- Die Möglichkeit des IGEs zur **Kooperation auf administrativ-technischer Ebene** mit anderen Patentämtern (Art. 2(3) und 2(3<sup>bis</sup>) VE-IGEG). Diese kann zu einem schlankeren, effizienteren und kostengünstigeren Prüfungsverfahren beitragen, indem die Arbeit anderer Patentämter in derselben Sache berücksichtigt werden. Ferner kann das IGE dank der Kompetenz zur Kooperation auf administrativ-technischer Ebene die Interessen der Teilnehmer des Schweizer Patentsystems über die Landesgrenze hinaus besser vertreten.
- Die Aufwertung der **englischen Sprache**. Auch die Aufwertung der englischen Sprache wird in vielen Fällen zu schlankeren, effizienteren und kostengünstigeren Verfahren beitragen. Ferner wird dank den Formulierungen in Zusammenhang mit der Verwendung der englischen Sprache nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbüros sichergestellt, dass kein Teilnehmer an einem Verfahren in der Schweiz gegen seinen Willen nicht auf Italienisch, Französisch oder Deutsch am Verfahren teilnehmen kann.

**Verbesserungspotenzial** sieht das Frei Patentanwaltsbüro bei folgenden Punkten:

- Die Änderungen in Bezug auf das **Beschwerdeverfahren**, wie sie im erläuternden Bericht gestützt auf Ergänzungen in Art. 24 und 39(2<sup>bis</sup>) des Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (VGG) und in Art. 40a(3<sup>bis</sup>) des Parlamentsgesetzes skizziert werden, sind nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbüros **unzureichend**. Das Frei Patentanwaltsbüros ist der Meinung, dass mit diesen Änderungen nicht gewährleistet werden kann, dass das Bundesverwaltungsgericht seine Funktion als Beschwerdeinstanz auch im Hinblick auf technische und patentspezifische Aspekte ausreichend wahrnehmen kann.
- Auf das Streichen der Möglichkeit, eine **Recherche internationaler Art** durchführen zu lassen, sollte verzichtet werden (insbesondere Art. 59(5)b PatG und Art. 58a(2) PatG). Die Möglichkeit, vom Europäischen Patentamt eine Recherche internationaler Art zu einer in der Schweiz eingereichten Patentanmeldung, insbesondere Prioritätsanmeldung, durchführen zu lassen und dadurch bereits in einem frühen Stadium wertvolle Hinweise auf die Erteilungsaussichten vor dem Europäischen Patentamt und vor anderen Patentämtern zu erlangen, ist eine von den Patentanmeldern gern ge-



sehene Dienstleistung. Diese sollte auch nach der Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente angeboten werden.

- Mit der Einführung der Vollprüfung wird auch in der Schweiz die Problematik der sogenannten "**unentrinnbaren Falle**" an Bedeutung gewinnen (sichtbar beispielsweise aus Art. 26(1)c und c<sup>bis</sup> VE-PatG oder Art. 59d(2) VE-PatG). Die Teilrevision des PatG sollte genutzt werden, um die Grundlage zu schaffen, diese Problematik zu entschärfen.

Nachfolgend wird auf einzelne Artikel eingegangen. Den Änderungen an Artikeln, die nachfolgend nicht explizit aufgeführt sind, werden zugestimmt.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Article Articolo	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
<b>PatG / LBI / LBI</b>		
<p>VE-PatG, Art. 26, Abs. 1 c und c<sup>bis</sup></p> <p>VE-PatG, Art. 59d, Abs. 2</p>	<p>Änderungen akzeptieren</p>	<p>Die vorgeschlagenen Anpassungen in Art. 26 VE-PatG und Art. 59 VE-PatG rechtfertigen sich, weil es sich lediglich um eine Angleichung an etablierte Standards handelt. Allerdings sollte innerhalb der Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente eine Möglichkeit vorgesehen werden, die sogenannte "unentrinnbare Falle" zu entschärfen. Im Falle des Einspruchsverfahrens kann das beispielsweise über Art. 59f(1) VE-PatG in der noch zu revidierenden Verordnung über die Erfindungspatente (PatV) geschehen. Beim Nichtigkeitsverfahren muss dies wohl auf anderem Wege gewährleistet werden, beispielsweise durch die Aufnahme eines entsprechenden Artikels oder Absatzes im PatG.</p> <p>Die "unentrinnbare Falle" kann zu einer unverhältnismässigen Härte gegenüber dem Patentinhaber führen, weil dieser wegen einer Unzulässigkeit, die zu einem Zeitpunkt, als sie noch hätte behoben werden können, nicht festgestellt wurde, sein Patent verlieren könnte. Fener führt die "unentrinnbare Falle" zu ineffizienten und teuren Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren, weil die unentrinnbare Falle dazu einlädt, ein Patent anzugreifen, indem jede im Vergleich zum ursprünglich eingereichten Anspruchssatz vorgenommene Ergänzung pauschal als unzulässige Erweiterung angegriffen wird.</p>
<p>VE-PatG, Art. 57a</p>	<p>Abs. 1-3: Änderungen akzeptieren</p> <p>Neuer Absatz 4: "Das IGE kann die Ergebnisse einer Recherche internationaler Art nach Artikel 59 Absatz 5 bei der Erstellung des Berichts über den Stand der Technik berücksichtigen. Die Ergebnisse einer Recherche internationaler Art nach Artikel 59 Absatz 5 können an die Stelle des Berichts über den Stand der Technik treten."</p> <p>Neuer Absatz 5, der Absatz</p>	<p>Die Recherche internationaler Art, wie Sie momentan vom IGE angeboten wird, ist für viele Anmelder eine wichtige Dienstleistung, weil die Recherche internationaler Art in einem frühen Stadium wertvolle Hinweise auf die Erteilungsaussichten vor dem Europäischen Patentamt und vor anderen Patentämtern gibt. Die Streichung der Möglichkeit auf eine Recherche internationaler Art schwächt das Schweizer Patentsystem und macht es insbesondere für Prioritätsanmeldungen uninteressanter. Deshalb sollte auf diese Streichung verzichtet werden (Art. 59(5)b und Art. 58a(2) PatG) und der aus der Recherche internationaler Art hervorgehende Recherchenbericht sollte in den Bericht über den Stand der Technik einfließen können (zusätzliche Änderung in Art.57a VE-PatG). Das Berücksichtigen des Recherchenberichts der Recherche internationaler Art durch das IGE sollte zu einer zumindest teilweisen Rückerstattung der beim IGE bezahlten Recherchegebühren führen (Anpassung der Verordnung des IGE über Gebühren, GebV-IGE).</p>

<b>Artikel</b> <b>Article</b> <b>Articolo</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
	4 von Art. 57a VE-PatG entspricht	
VE-PatG, Art. 58a, Abs. 2	"oder die Recherche internationaler Art nach Artikel 59 Absatz 5" zweimal nicht streichen	Siehe Bemerkung zu VE-PatG, Art. 57a
VE-PatG, Art. 59	Art.59(5) b belassen, d.h.: "Der Gesuchsteller kann gegen Zahlung einer Gebühr innerhalb von sechs Monaten nach dem Anmeldedatum einer Erstanmeldung beantragen, dass das IGE eine Recherche internationaler Art vermittelt."	Siehe Bemerkung zu VE-PatG, Art. 57a
VE-PatG, Art. 87-102	Änderungen akzeptieren	Ein Gebrauchsmuster in der vorgeschlagenen Form bietet einen ausgewogenen, kostengünstigen und unkomplizierten Schutz für "kleinere" Erfindungen und Entwicklungen, für die ein in geographischer Hinsicht begrenztes Schutzgebiet angestrebt wird. Das Gebrauchsmuster in der vorgeschlagenen Form ist deshalb in der Lage – wie vom Gesetzgeber angestrebt – allfällige negative Effekte auf Teilnehmer des Schweizer Patentsystems abzufedern, die insbesondere durch die Einführung der Vollprüfung bei Patentanmeldungen entstehen könnten. Das Gebrauchsmuster trägt deshalb seinen Teil dazu bei, das Schweizer Patentsystem attraktiver zu machen. Dank der Einführung eines verwaltungsrechtlichen Lösungsverfahrens, insbesondere den in den Art. 93(1)-(3) und (5) VE-PatG vorgeschlagenen Regelungen, aber auch wegen Art. 91(2) VE-PatG und 87(3) VE-PatG, ist das ungeprüfte Gebrauchsmuster nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbüros gut gegen allfällige Fehlentwicklungen abgesichert.
VE-PatG, Art. 89	Änderungen akzeptieren	Eine im Vergleich zum Patent reduzierte Laufzeit von 10 Jahren entspricht dem Wesen des Gebrauchsmusters. Das Gebrauchsmuster ist in erster Linie auf "kleinere" Erfindungen ausgerichtet. Diese haben einen kleineren Zeithorizont und sind in der Regel nach 10 Jahren überholt – falls sie sich überhaupt auf dem Markt durchgesetzt haben. Für solche Erfindungen brauchte es bisher und braucht es auch in Zukunft kein ungeprüftes Schutzrecht über 20 Jahre. Deshalb dürfte ein Ersatz des ungeprüften Patents gemäss in Kraft befindlichem PatG mit 20 Jahren Laufzeit durch ein ungeprüftes Gebrauchsmuster mit 10 Jahren Laufzeit nur auf ganz wenige Anmeldungen negative Auswirkungen haben.
VE-PatG, Art. 91, Abs. 2	Änderungen akzeptieren	Das IGE und der Gesetzgeber erhalten durch die in Art. 91(2) VE-PatG vorgeschlagene Regelung die Möglichkeit, offensichtlich nicht schutzwürdige Gebrauchsmusteranmeldung unkompliziert abzuweisen oder dem IGE basierend auf Art. 91(2) VE-PatG vorzuschreiben, of-

<b>Artikel</b> <b>Article</b> <b>Articolo</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
		fensichtlich Schutzunwürdige Gebrauchsmusteranmelder strikter abzuweisen, falls sich Fehlentwicklungen aufgrund der Tatsache, dass das Gebrauchsmuster gemäss Vorschlag nicht geprüft ist, abzeichnen. Dies ist mit Blick auf ein ausgewogenes und von der Gesellschaft akzeptiertes Patentsystem zu begrüßen.
VE-PatG, Art. 93, Abs. 1	Änderungen akzeptieren	Mit dem verwaltungsrechtlichen Lösungsverfahren wie vorgeschlagen wird die Position eines potentiellen Verletzers eines ungeprüften Gebrauchsmusters im Vergleich zum ungeprüften Patent gestärkt. Gemäss Art. 93(1) VE-PatG kann das verwaltungsrechtliche Lösungsverfahren jederzeit nach Veröffentlichung der Eintragung des Gebrauchsmusters beantragt werden. Ein potentieller Verletzer eines allenfalls zu breiten Gebrauchsmusters muss also nicht, wie beim ungeprüften Patent gemäss in Kraft befindlichem PatG oder beim geprüften Patent gemäss Vorschlag, innerhalb von neun Monaten nach Erteilung proaktiv Schritte beim IGE einleiten, um das Schutzrecht aussergerichtlich anzugreifen, sondern er kann zuwarten bis der Rechtsinhaber Anstalten macht, sein Schutzrecht durchzusetzen. Die Änderung gemäss Art. 93(1) VE-PatG ist also mit Blick auf ein ausgewogenes und effizientes Patentsystem zu begrüßen.
VE-PatG, Art. 93, Abs. 3 und 5	Änderungen akzeptieren	Das IGE und der Gesetzgeber erhalten durch die in Art. 93(3)(5) VE-PatG vorgeschlagenen Regelungen die Möglichkeit, aktiv am Lösungsverfahren teilzunehmen oder dem IGE eine aktivere Teilnahme am Lösungsverfahren vorzuschreiben, falls sich Fehlentwicklungen aufgrund der Tatsache, dass das Gebrauchsmuster gemäss Vorschlag nicht geprüft ist, abzeichnen. Dies ist mit Blick auf ein ausgewogenes und von der Gesellschaft akzeptiertes Patentsystem zu begrüßen.
VE-IGEG, Art. 2, Abs. 3 und 3 <sup>bis</sup>	Änderungen akzeptieren	Diese Präzisierung der Kompetenzen des IGEs ist zu begrüßen. Es macht keinen Sinn und widerspricht dem Gedanken eines schlanken, effizienten und kostengünstigen Prüfungsverfahrens, die Arbeit anderer Patentämter in derselben Sache zu ignorieren. Ferner vergrössern die Kompetenzen nach Art.2(3 <sup>bis</sup> )-VE-IGEG den Handlungsspielraum des IGEs, die Interessen der Teilenehmer des Schweizer Patentsystems über die Landesgrenze hinaus zu vertreten.
VE-ParIG, Art. 40a, Abs. 3 <sup>bis</sup> VE-VGG, Art. 24 VE-VGG, Art. 39, Abs. 2 <sup>bis</sup>	Hinzuzug von Fachrichtern vorsehen oder anderweitig sicherstellen, dass Beschwerdeinstanz auch über ausreichendes technisches	Die in Bezug auf das Beschwerdeverfahren beim Bundesverwaltungsgericht vorgesehenen Änderungen sind unzureichend. In Anbetracht der Vielfalt an technischen Gebieten, die Gegenstand von Beschwerdeverfahren sein werden, deren stetes Weiterentwickeln, der Abstraktions- und Detailebene, auf der ein Beschwerdeverfahren zu einer vollgeprüften Patentanmeldung ablaufen wird, aber auch in

<b>Artikel</b> <b>Article</b> <b>Articolo</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
	und patentspezifisches Fachwissen verfügt.	<p>Bezug auf patentrechtliche Besonderheiten insgesamt und in einzelnen technischen Gebieten, ist es zumindest fraglich, ob die vorgesehenen Änderungen dazu führen, dass die Beschwerdeinstanz ausreichende technische und patentspezifische Kenntnisse erlangen und aufrechterhalten kann.</p> <p>Da das Weiterziehen eines Entscheids des Bundesverwaltungsgerichts an das Bundesgericht aufgrund der entstehenden Kosten und Zeitverzögerungen in den allermeisten Fällen nicht in Frage kommen dürfte, dürfte das Bundesverwaltungsgericht faktisch die Beschwerde abschliessend beurteilen. Deshalb ist es wichtig, dass das Beschwerdeverfahren auch aus technischer und patentspezifischer Sicht ausreichend qualitativ begleitet wird. Dafür scheint ein Beizug von Fachrichtern unumgänglich oder es muss anderweitig sichergestellt werden, dass technisches und patentspezifisches Wissen ausreichend und kontinuierlich bei der Beschwerdeinstanz vorhanden sind. Allenfalls könnte auch ein Einbezug des Bundespatentgerichts erwogen werden. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass die Entscheide des IGE, gegen die Beschwerde erhoben wird, wegweisenden Charakter erhalten und kaum mehr über das Beschwerdeverfahren revidiert werden können.</p> <p>Im erläuternden Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens wird die Möglichkeit des Bezugs von Fachrichterinnen und Fachrichtern ausgeschlossen, weil dies der Professionalisierung und der Unabhängigkeit der Justiz zuwiderlaufen würde, wie sie mit der Totalrevision der Bundesrechtspflege per 1. Januar 2007 eingeführt wurde (Seite 24, letzter Absatz). Nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbüros stellt dies keinen ausreichenden Grund dar, um den Beizug von Fachrichtern auszuschliessen und Gefahr zu laufen, zumindest in einer ersten Phase das Beschwerdeverfahren zu schwächen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei der Ausarbeitung der Totalrevision der Bundesrechtspflege stand wohl kaum das Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen des IGE, insbesondere gegen Verfügungen in Zusammenhang mit vollgeprüften Patentanmeldungen, im Vordergrund. Zudem ist nicht nachvollziehbar, wieso die Professionalisierung mit Blick auf juristische Fragen höher zu gewichten sein sollte, als die Professionalisierung mit Blick auf technische Fragen, die genauso relevant für den Ausgang des Beschwerdeverfahrens sind.</li> <li>• Der Gesetzgeber hat mit der Einführung des Bundesgesetzes über das Bundespatentgericht (Patentgerichtsgesetz, PatGG) seinen Willen zur Professionalisierung der Justiz bei patentrechtlichen Fragestellungen kundgetan. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso dies nicht auch beim Beschwerdeverfahren gegen Entscheide des IGEs gelten soll.</li> </ul>

Frau Bundesrätin  
Karin Keller-Sutter  
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement  
EJPD  
Bundeshaus West  
3003 Bern  
Ausschliesslich per E-Mail an:  
[Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

Basel, 1. Februar 2021 pho

### **Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Sehr geehrte Damen und Herren

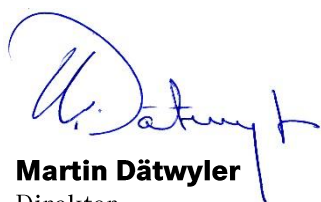
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, uns in rubrizierter Angelegenheit äussern zu können.

In der Anlage finden Sie unsere Stellungnahme.

Für die Kenntnisnahme danken wir Ihnen und bitten Sie, unsere Überlegungen für die weiteren Arbeiten zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse

**Handelskammer beider Basel Handelskammer beider Basel**



**Martin Dätwyler**  
Direktor



**Deborah Strub**  
Abteilungsleiterin Cluster und Initiativen  
Mitglied der Geschäftsleitung

Beilage: Stellungnahme

Martin Dätwyler  
Direktor

T +41 61 270 60 81  
F +41 61 270 60 05

[m.daetwyler@hkbb.ch](mailto:m.daetwyler@hkbb.ch)

**Handelskammer beider Basel**

St. Jakobs-Strasse 25  
Postfach  
CH-4010 Basel

T +41 61 270 60 60  
F +41 61 270 60 05

[www.hkbb.ch](http://www.hkbb.ch)

## Stellungnahme

Basel, 1. Februar 2021 pho

# zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (PatG)

---

**Die Handelskammer beider Basel unterstützt die vorgeschlagene Änderung des Schweizerischen Patentgesetzes im Grundsatz. Die Anpassungen sind geeignet, die Qualität des Patentsystems in der Schweiz zu steigern, die Handlungsmöglichkeiten für alle Beteiligten zu erweitern und zusätzliche Optionen für die Schweiz im europäischen und internationalen Kontext zu eröffnen. Einzelne Elemente des Entwurfs wie namentlich der Rechtsmittelweg, der Instanzenzug sowie das ungeprüfte Gebrauchsmuster bedürfen Anpassungen.**

---

### Ausgangslage

Der Schutz des geistigen Eigentums ist für den Innovationsstandort Schweiz zentral. Am 12. Dezember 2019 haben die eidgenössischen Räte die Motion Hefti «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» (19.3228) überwiesen. Diese verlangt vom Bundesrat, einen Gesetzesentwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzulegen.

Dieser Entwurf soll insbesondere eine für Benutzer attraktive, internationalen Standards entsprechende Patentprüfung (Vollprüfung: Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit) vorsehen, ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gewährleisten, sowie ein inhaltlich ungeprüftes Gebrauchsmuster einführen.

### Vorlage

Die geplante Revision zielt darauf ab, die Qualität des Patentsystems in der Schweiz zu erhöhen, den Anmeldern wie auch Drittparteien mehr Optionen im Bereich Patentschutz für die Schweiz zu geben, ohne wesentliche bestehende Möglichkeiten einzuschränken, und schliesslich die Position der Schweiz im europäischen und internationalen Umfeld zu stärken, was wir begrüssen. Die Handelskammer beider Basel hält die vorgeschlagene Änderung des Schweizer Patentgesetzes im Grundsatz für begrüssenswert und unterstützt namentlich die

- Einführung einer materiellen Vollprüfung für nationale Schweizer Patentanmeldungen,
- Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens um Überprüfungen der materiellen Patentfähigkeit,
- Einführung eines ungeprüften Gebrauchsmusters für die Schweiz,
- erweiterte Möglichkeit, die englische Sprache in Patentverfahren zu nutzen

**Handelskammer beider Basel**

St. Jakobs-Strasse 25  
Postfach  
CH-4010 Basel

T +41 61 270 60 60  
F +41 61 270 60 05

[www.hkbb.ch](http://www.hkbb.ch)

Die Anpassungen sind geeignet, die Qualität des Patentsystems in der Schweiz zu steigern, die Handlungsmöglichkeiten für alle Beteiligten zu erweitern und zusätzliche Optionen für die Schweiz im europäischen und internationalen Kontext eröffnen. Damit stellen die Anpassungen ein wichtiges Element der Zukunftsfähigkeit des Schweizer Patentsystems dar. Allerdings sehen wir bei namentlich nachfolgenden Elementen des Entwurfs Anpassungsbedarf, um das nationale Patentsystem in der Schweiz attraktiv zu halten:

- Instanzenzug,
- Rechtsmittelweg,
- Ungeprüftes Gebrauchsmuster

### **Instanzenzug**

Für Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Prüfungsverfahren wie auch im Einspruchsverfahren sieht der VE-PatG das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) vor. Dieser Instanzenzug erfolgt auf Basis der regulären Rechtssystematik des Verwaltungsrechts in der Schweiz. Im spezifischen Umfeld des Patentrechtes ist dieser Instanzenweg aber, insbesondere wenn es um technisch komplexe Fragestellungen der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und ausreichenden Offenbarung geht, nicht sachgerecht.

Bei rechtlichen Fragen rund um das Patentrecht braucht es eine ausserordentlich hohe Expertise der Spruchbehörden. Dies war einer der Gründe, warum man mit einem Bundespatentgericht eine in Patentfragen besonders spezialisierte Gerichtsstanz geschaffen hat. Die gleichen Herausforderungen stellen sich nun auch im Rahmen der Patentprüfungen wie auch Einsprachen. Die Handelskammer beider Basel fordert daher, dass als Rechtsinstanz das Bundespatentgericht (BPatGer) anstelle des BVGer vorgesehen wird.

### **Rechtsmittelweg**

Die Erweiterung des bisher auf sehr wenige Einspruchsgründe begrenzten Einspruchsverfahrens erscheint als eine sinnvolle Ergänzung zur Einführung einer materiellen Vollprüfung nationaler Patentanmeldungen. Das Einspruchsverfahren eröffnet der Zivilbevölkerung sowie anderen Wirtschaftsteilnehmern eine verhältnismässig günstige und gut vorsehbare Möglichkeit, gegen aus ihrer Sicht zu Unrecht erteilte Patente vorzugehen. Für die Attraktivität des Gesamtsystems ist es aber essenziell, die Kosten und Verfahrensdauer klar zu begrenzen.

Um die Verfahrensdauer und -kosten bis zu einer rechtsgültigen Entscheidung zu straffen, wäre eine Möglichkeit, als erste Instanz das Einspruchsverfahren bereits durch das Bundespatentgericht (und nicht dem BVGer) durchführen zu lassen, mit einer Berufungsmöglichkeit zum Bundesgericht.

Ausserdem wird angeregt, in der Analyse bezüglich der Kosten der neuen Verfahren nicht nur die Gebühren, sondern ebenfalls die Honorare der Rechts- und Patentanwälte zu berücksichtigen. Um diese, nicht von den Behörden bestimmten Kosten tief zu halten, wäre es wünschenswert, wenn ein Einspruchsverfahren auch ohne den Beizug eines Rechtsanwaltes möglich wäre, sodass die Parteien die Möglichkeit haben, sich ausschliesslich durch (angestellte) Patentanwälte vertreten zu lassen.



### **Ungeprüftes Gebrauchsmuster**

Die Höchstdauer des Gebrauchsmusters von 10 Jahren ist (dies vor allem aus der Sicht derjenigen die mit dem heutigen System ein ungeprüftes Patent mit 20 Jahren Laufdauer erhalten), zu kurz, um eine gleichwertige Alternative zum gegenwärtigen Schweizer Patent zu bilden. Es sollte sichergestellt werden, dass die Attraktivität des bisherigen Patenten auch unter dem ungeprüften Gebrauchsmuster erhalten bleibt. Ein Ansatz um das Gebrauchsmuster, vor allem für KMU, attraktiver zu machen wäre, eine Verlängerungsmöglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes unter gewissen Bedingungen über die 10 Jahre hinaus vorzusehen, z.B. durch eine Umwandlungsmöglichkeit in ein «Schweizer Patent» oder ein «geprüftes Gebrauchsmuster», was dann materiell voll zu prüfen wäre.

Die vorgeschlagene Neuheitsschonfrist beim Gebrauchsmuster wäre unter Berücksichtigung der kostengünstigen Gebrauchsmustereintragung nicht zu rechtfertigen, weshalb diese abzulehnen ist. Die Einführung einer generellen Neuheitsschonfrist ist bisher dem Patentsystem der Schweiz, wie auch in den meisten europäischen Ländern fremd. Zudem finden auf internationaler Ebene zur Zeit Verhandlungen im Rahmen der B+ Ländergruppe statt, worin es um die Harmonisierung des materiellen Patentrechts geht. Einer der umstrittenen Kernpunkte ist dabei die Neuheitsschonfrist, weshalb es verfrüht wäre, wenn die Schweiz in dieser kontroversen Frage gesetzgeberisch vordringen würde.

## Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets Consultazione relativa all'avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position

Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Hansjörg Kley European Patent Attorney – epi Council
<b>Kontaktperson bei Fragen</b> (Name/Tel./E-Mail) <b>Personne de contact en cas de questions</b> (Nom/tél./courriel) <b>Persona di riferimento in caso di domande</b> (Nome/Tel./E-mail)	Hansjörg Kley / 052 226 00 00 / <a href="mailto:hansjoerg@kley.ch">hansjoerg@kley.ch</a>
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Aeckerwiesenstrasse 9 8400 Winterthur

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerli trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

## Zusammenfassung

Der Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes [VE-PatG](#) basiert auf der Motion [19.3228 Hefti Thomas «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent»](#). Dieser Vorentwurf [VE-PatG](#) wird von H. Kley abgelehnt, da dieser nur 5,67% (Stichtag 31.12.2019 gemäss [www.ige.ch](#)) der für die CH-wirksamen Patente betrifft → «Minoritätenlösung». Der vorgenannte Prozentsatz hat über die Jahre 2017 bis 2019 eine eindeutig fallende Tendenz bei einem deutlichen Anstieg der Anzahl der europäischen Patente mit Wirkung CH/LI. Der Aufwand und die Risiken der vorgeschlagenen Revision stehen in einem krassen Missverhältnis zum Nutzen einer solchen Revision.

H. Kley stellt unter der nachfolgenden Ziffer 10 einen Gegenvorschlag zur Diskussion vor.

## Inhaltsverzeichnis

1	Kurzvorstellung der Person H. Kley .....	3
2	Zur Stellungnahme von H. Kley .....	3
3	Gliederung der Stellungnahme von H. Kley .....	3
4	«1.2.1 Status quo» .....	4
5	«1.2.2 Abschaffung des Schweizer Patents» .....	5
6	«1.2.3 Einführung eines Gebrauchsmusters anstelle des heutigen Schweizer Patents» .....	5
7	«1.2.4 Einführung der Vollprüfung in Kombination mit einer internationalen Auslagerung der Prüfung gewisser Sektoren und/oder Fachgebiete» .....	6
8	«1.2.5 Gewählte Lösung (=Vollprüfung schweizerischer Patentanmeldungen, Einspruchsverfahren, Beschwerdeinstanz)» .....	6
8.1	Konzeptioneller Mangel eines vollgeprüften CH-Patentes für die CH allein, unnötige Doppelspurigkeit.....	6
8.2	Aussenpolitische Wirkung und aussenpolitische Risiken .....	7
8.3	Komplexität einer Minoritäten-Lösung .....	7
8.4	Finanzielle Auswirkungen, untergeordnete Bedeutung der Gebührenhöhe für Prüfung, Einspruch und Beschwerde .....	10
8.4.1	Finanzielle Betrachtung zum Prüfungsverfahren .....	11
8.4.2	Finanzielle Betrachtung zum Einspruchsverfahren .....	12
8.4.3	Finanzielle Betrachtung zum Beschwerdeverfahren .....	12
8.4.4	Konklusion aus den Finanziellen Betrachtungen zum Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren .....	13
8.5	Konklusion aus den Fallzahlen für Patentanmelder, Patentinhaber, Einsprechender und Beschwerdeführer .....	13
8.6	Irrelevanz von vollgeprüften Patenten bezüglich der Patentbox .....	14
9	Zusammenfassung zur in Erwägung gezogenen Lösung.....	14
10	Konkreter Gegenvorschlag zur Zielerreichung der Motion Hefti.....	16
10.1	Bisheriges Patentanmeldeverfahren mit obligatorischer Recherche .....	16
10.2	Patenterteilung, fakultative Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit .....	16
10.2.1	Verfahren ohne Stellung eines Prüfungsantrags .....	16
10.2.2	Verfahren mit Stellung eines Prüfungsantrags .....	17
10.3	Würdigung dieses Vorschlags .....	17
10.3.1	Lösung des technischen Kompetenzproblems .....	17
10.3.2	Vorteile, Ausblick.....	17
10.3.3	Nachteile .....	18
11	Expansion von verwendeten Akronymen, normative Hinweise .....	19
12	Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli .....	20

## Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

### 1 Kurzvorstellung der Person H. Kley

H. Kley hat bei Siemens Schweiz AG in 8047 Zürich als «European Patent Attorney» für verschiedene Siemens-Gesellschaften und weitere Gesellschaften in der CH und weltweit zahlreiche Verfahren vor dem EPA geführt; wovon bei über 330 europäischen Patentanmeldungen als Vertreter, für weitere deutlich mehr als 330 europäische Patentanmeldungen/Patente/Einsprüche als Bearbeiter (Anmeldefassung, Bescheidserwiderung, Einspruch, Beschwerde).

Seit 2011 ist H. Kley beim [epi www.patentepi.org](http://www.patentepi.org) (Rechtsgrundlage → [SR 0.232.142.2 Art. 134a](#)) als CH-Vertreter Ratsmitglied (epi Council). In dieser Eigenschaft hat H. Kley «bestimmte» Entwicklungen im Europäischen Patentamt EPA zusätzlich en détail verfolgen können.

Seit 2014 ist H. Kley auch freiberuflich tätig, ua als Vertreter vor dem IGE von über 70 Marken und von über 40 CH- und EP-Patenten.

In den Jahren 2007 bis 2019 war H. Kley Herausgeber des «Kommentar zum EPÜ 2000». Das ist jener deutschsprachige Kommentar, der von den Kandidaten der Europäischen Eignungsprüfung am meisten verwendet wurde.

### 2 Zur Stellungnahme von H. Kley

Am 12.12.2019 hat das Parlament die Motion [19.3228 Hefti Thomas «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent»](#) überwiesen. H. Kley ist sich bewusst, dass der Gesetzgeber mit der Motion Hefti der Exekutive einen Auftrag erteilt hat, Vorschläge für eine Revision des Patentgesetzes zu erarbeiten. Dieser Auftrag wurde mit dem Vorentwurf [VE-PatG](#) erfüllt. H. Kley erachtet jedoch diese Motion als sehr problematisch, da

- i) unklar, wer hinter der Motion steckt und welche Interessen hier vertreten werden<sup>1</sup>,
- ii) die Konsequenzen einer Umsetzung sachlich, innenpolitisch (finanzielle Auswirkungen) und ausserpolitisch als mindestens unerfreulich, wenn nicht als schädlich anzusehen sind.
- iii) Die gesetzten Ziele bezüglich Kosten durch eine Gesetzesrevision unerreichbar sind, da die Hauptkosten ausserhalb der amtlichen Gebühren und der Gerichtskosten anfallen.

### 3 Gliederung der Stellungnahme von H. Kley

Die Stellungnahme von H. Kley hat folgende Struktur:

- a) Kommentierung der in Erwägung gezogenen Lösungen gemäss Seite 5ff des erläuternden Berichtes der im Folgenden mit «[Bericht VE-PatG](#)» zitiert wird. Dabei wird die dort gewählte Nummerierung 1.2.1 bis 1.2.4 verwendet → Ziffern 4 bis 7 dieser Stellungnahme.

---

<sup>1</sup> Aufgrund einer nicht abschliessenden Analyse könnte vermutet werden, dass ein Patentanwalt Ständerat Hefti zum Einreichen dieser Motion motiviert hat. Es ist aber nicht völlig auszuschliessen, dass diese Motion «Patentprüfung» auch aus dem Umfeld des IGE entstammen könnte.

- b) Kommentierung des Vorentwurfes [VE-PatG](#) zur Änderung des Patentgesetzes → Ziffer 8.
- c) Zusammenfassung zur in Erwägung gezogenen Lösung → Ziffer 9.
- d) Konkreter Gegenvorschlag zur Erreichung der Ziele der Motion Hefti → Ziffer 10
- e) Hauptsächlich redaktionelle Anmerkungen/Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Vorentwurfes [VE-PatG](#) finden sich in der Tabelle dieses Formulars → Ziffer 12.  
Diese Anmerkungen sollten abhängig von der gewählten Lösung bei einer Änderung des PatG berücksichtigt werden. Insbesondere sind «einheitliche Begriffe» und eine «einheitliche Nomenklatur» zu verwenden. Das ist jetzt im [VE-PatG](#) eindeutig nicht der Fall.

#### 4 «1.2.1 Status quo»

Gemäss «[Bericht VE-PatG](#)» wird festgestellt, dass sich das Schweizer Patentsystem bewährt hat. Diese Feststellung ist zu bestätigen.

H. Kley erwähnt noch folgenden zusätzlichen Vorteil:

Das bestehende sachlich ungeprüfte CH-Patent hat in folgender Konstellation seine Berechtigung als geprüftes Patent:

H. Kley empfiehlt allen Anwärtern eines CH-Patentes zunächst unter Gebührentichtung eine erste DE-Patentanmeldung mit Gebührentichtung beim DPMA einzureichen. Ca 3 Monate nach der Einreichung erhält man vom DPMA einen Recherchenbericht. Abhängig vom Ergebnis des Recherchenberichtes kann diese Erstanmeldung dann ins DE-Prüfungsverfahren gebracht werden. Ebenso abhängig vom Ergebnis des Recherchenberichtes ist im Prioritätsjahr eine CH-Nachanmeldung mit Beanspruchung der Priorität der vorgenannten DE-Anmeldung zu tätigen. Im CH-Verfahren ist dann später Prüfungsantrag mit «Anhalten» der Prüfung zu stellen. Das IGE hat bis jetzt auf Antrag stets das Prüfungsverfahren «angehalten» bis ein in DE gewährbarer Anspruchssatz vorliegt. Dieser Anspruchssatz wird dann dem CH-Verfahren zugrunde gelegt.

Vorteile dieses Anmeldeverfahrens für den Anmelder/Gesuchsteller:

- Günstige DE-Patentanmeldegebühren,
- einheitlicher Schutzbereich für DE und CH/LI (soweit ein Patent erteilt werden konnte).
- Günstige Patentanwaltskosten bei «geeigneter Auswahl» eines Patentanwaltes (siehe nachstehende Ausführungen).

Die beiden Hinterlegungen/Einreichungen bedingen je ein Honorar des entsprechenden Patentanwaltes. Das ist vorzugsweise eine Person, die vor dem DPMA und vor dem IGE vertreten kann. Die materielle Ausarbeitung fällt jedoch nur einmal an. Eine gegenteilige Praxis von Patentanwälten in der CH dient nur deren Honorarmaximierung.

Ein allfälliger Nachweis im CH-Verfahren hinsichtlich PatG Art. 58(2) oder eine Berichtigung hinsichtlich PatV Art. 29 ist einfach zu erbringen, nämlich gleich wie im DE-Verfahren.

Die amtlichen Gebühren des DPMA betragen:

Anmeldegebühr (bis zu 10 Ansprüche, elektronische Einreichung)	€	40,00
Recherchegebühr	€	300,00
Prüfungsgebühr	€	150,00

Das gleiche Anmeldeverfahren kann auch für Gesuchsteller aus der Suisse Romande angewendet werden, also FR-Erstanmeldung beim INPI mit CH-Nachanmeldung. Die Gebühren sind leicht höher, die Recherche für FR-Anmeldungen wird vom EPA ausgeführt.

## 5 «1.2.2 Abschaffung des Schweizer Patents»

Der im Bericht geltend gemachte Nachteil (letzter Spiegelstrich auf Seite 11 des «[Bericht VE-PatG](#)») trifft einfach nicht zu. Eine Abschaffung des Schweizer Patentes geht überhaupt nicht einher mit der Nicht-Einführung eines CH-Gebrauchsmusters. Es gibt auch im PLT → [SR 0.232.141.2](#) keine Verknüpfung von nationalem oder regionalem Patent mit einem nationalen Gebrauchsmuster.

Im Vorspann von Ziffer 1.2.2 wird noch PCT → [SR 0.232.141.11](#) erwähnt: Es gibt mehrere Staaten des EPÜ → [SR 0.232.142.2](#) (und mehrere Staaten in anderen regionalen Patentverträgen des gemäss PCT wie zB Senegal für OA-Patente), die den sogenannt nationalen Weg aus dem PCT-Verfahren geschlossen haben, Quelle: Letzte Seite des [PCT-Newsletter](#).

Für das EPÜ sind dies folgende Staaten (Stand 31.12.2020): BE, FR, GR, IE, LT, LV, MC, MT, NL, SL, SM (IT nicht mehr seit 01.07.2020).

Bei einer Abschaffung des Schweizer Patentes bräuchte es hierzu lediglich eine «Note» des Bundesrates oder des IGE an das IB der [OMPI](#) in Genève. Mit den vorgenannten Ländern wäre die Schweiz (und Liechtenstein) immer noch in sehr guter Gesellschaft. Eine Abschaffung des Schweizer Patentes hätte jedoch einen Bruch mit dem Fürstentum Liechtenstein zur Folge. Dieser Bruch ist unter «Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente» → [SR 0.232.149.514](#) zu betrachten.

## 6 «1.2.3 Einführung eines Gebrauchsmusters anstelle des heutigen Schweizer Patents»

Die Einführung eines Gebrauchsmusters anstelle des heutigen CH-Patents hätte ebenfalls einen Bruch mit dem Fürstentum Liechtenstein zur Folge. Es ist auszuschliessen, dass der «Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente» → [SR 0.232.149.514](#) auch auf Gebrauchsmuster anwendbar ist. Die Präambel so wie die weiteren Artikel beziehen sich auf «Erfindungspatente» und auf das EPÜ.

Darüber hinaus wird das bestehende nicht geprüfte CH-Patent mit diesem Vorschlag «Gebrauchsmuster» massiv verschlechtert:

- Schutzdauer 10 Jahre anstelle der 20 Jahre;

- Verfahren und Stoffe/Stoffgemische können nicht geschützt werden, es ist sehr fraglich, ob CII-Gegenstände<sup>2</sup> mit einem Gebrauchsmuster geschützt werden könnten<sup>3</sup>.

#### **7 «1.2.4 Einführung der Vollprüfung in Kombination mit einer internationalen Auslagerung der Prüfung gewisser Sektoren und/oder Fachgebiete»**

Die materielle Bearbeitung einer Patentanmeldung ist eine hoheitliche Aufgabe des Staates. Sie bleibt auch hoheitlich, wenn diese Aufgabe anstelle von einem Bundesamt von einem spezialgesetzlichen Institut (mit eigener Rechnungsführung) wahrgenommen wird.

Dieser Vorschlag ist aus folgenden Gründen strikte abzulehnen:

- i) Es wird eine Abhängigkeit von einer ausländischen Stelle geschaffen. Wenn im Gesetz eine echt sachliche Patentprüfung festgelegt ist, ist dies als hoheitliche Tätigkeit des Staates zu betrachten. Eine solche Tätigkeit kann nicht wie zB Reinigungsarbeiten von Fensterscheiben des IGE-Gebäudes einfach extern vergeben werden.
- ii) Im Prüfungsverfahren kann es erforderlich sein, dass zwischen Anmelder (bzw. seinem Vertreter) und der Prüfungsabteilung ein Gespräch bezüglich inhaltlicher Angelegenheiten erforderlich ist. Solche Gespräche sind selbst im bisherigen IGE-Verfahren wie auch in den Verfahren vor dem EPA üblich. Es kann nicht sein, dass eine Person des IGE lediglich als Mittler figuriert, nämlich zwischen der ausländischen Person, die die Prüfung tatsächlich ausgeführt hat und dem Anmelder bzw. Vertreter. Es kann gar nicht sein, dass der Anmelder/Vertreter in einer CH-amtlichen Angelegenheit mit einer Person einer ausländischen Stelle bzw. Behörde verhandelt.

Die vorstehende Argumentation kann nicht als Widerspruch zum Vorschlag eines Berichtes über die Rechtsbeständigkeit eines Patentbesitzes betrachtet werden, da für die Erstellung des dort genannten Berichtes kein Dialog mit dem Antragsteller erforderlich ist.

#### **8 «1.2.5 Gewählte Lösung (=Vollprüfung schweizerischer Patentanmeldungen, Einspruchsverfahren, Beschwerdeinstanz)»**

##### **8.1 Konzeptioneller Mangel eines vollgeprüften CH-Patentes für die CH allein, unnötige Doppelspurigkeit**

Für innovative Gegenstände ist es eine Illusion zu meinen, ein Patentschutz für die CH allein sichere das geistige Eigentum des betreffenden Schutzrechtsinhabers.

Die vorgesehene Vollprüfung einer CH-Patentanmeldung hätte die Konsequenz, dass der Schutzbereich eines CH-Patentes mit allfälligen Mitgliedern der gleichen Patentfamilie divergiert. Diese Divergenz war einer der hauptsächlichen Gründe der Einführung des EPÜ. Es ist ferner festzustellen, dass vernünftigerweise niemand mit einer zu prüfenden CH-Patentanmeldung beginnt und innerhalb des Prioritätsjahres Nachanmeldungen im Ausland (zB EP, WO, CN, US, JP, RU oder KR) tätigen wird. In dieser Sichtweise fehlt einem sog. vollgeprüften CH-Patent

---

<sup>2</sup> Computer Implemented Inventions

<sup>3</sup> VE-PatG Art. 87, Seite 11

jegliche Legitimation.

Die Kritik muss sogar noch weiter gehen: Einer CH-Patentanmeldung als prioritätsbegründende Anmeldung ohne Gebührensatzung fehlt es auch an jeglicher Legitimation, da diese Anmeldung in keinem Fall im Interesse eines Anmelders liegen kann. Es entstehen dadurch nur ein Zeitverlust und nur unnötige Kosten mit Papierverkehr: Prioritätsbelege (in Papierform) bestellen und an die entsprechenden Nachanmeldeämter zustellen. Ein einfacheres und kostengünstiges Verfahren ist eine prioritätsbegründende Anmeldung (mit oder ohne Gebührensatzung) beim EPA. Für einige Ämter wie zB USPTO, KIPO, CNIPA oder JPO werden die Prioritätsbelege gebührenfrei und automatisch weitergeleitet → [DAS](#) (Wipo DIGITAL ACCESS System). Die CH ist hier nicht dabei.

## **8.2 Aussenpolitische Wirkung und aussenpolitische Risiken**

Die aussenpolitische Wirkung ist unter dem Kontext eines mit der EU abzuschliessenden Rahmenabkommens zu sehen. H. Kley weiss ganz genau, dass die in [VE-PatG](#) vorliegende Ausgestaltung nichts mit der EU zu tun hat.

Mit diesem [VE-PatG](#) jedoch signalisiert die CH in Europa – insbesondere vis-à-vis der EU – eine zusätzliche desintegrative Rolle.

Das im [VE-PatG](#) enthaltene Gebrauchsmuster bedarf einer Anpassung des «Vertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente» → [SR 0.232.149.514](#). Die Anpassung als solche wäre kein Risiko. Da das Fürstentum Liechtenstein Teil des EWR ist und noch nicht alle diesbezüglichen Anpassungen erfolgt sind (zB Zuständigkeit BPatGer und Zuständigkeit von Gerichten von LI bezüglich Patentstreitigkeiten) könnte der EPÜ-Vertragsstaat LI im Sinne von [EPÜ Art. 149](#) eine gemeinsame Benennung auch mit einem anderen Vertragsstaat als der CH vorsehen.

Ein Alleingang der CH ist nicht per se schlecht. Vorliegend kommt hinzu, dass für diesen Alleingang die hiesigen Anmelder/Patentinhaber keinen Vorteil haben, im Gegenteil: Die unter 8.1 genannten Mängel betreffen alle Anmelder. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erkennen alle relevanten CH-Anmelder diesen konzeptionellen Mangel eines vollgeprüften CH-Patentes und fahren mit ihrer bisherigen Anmeldestrategie EP/PCT unbeirrt weiter.

## **8.3 Komplexität einer Minoritäten-Lösung**

Der mit dieser Lösung erforderliche gesetzgeberische Aufwand mit Einspruchsverfahren und der Beschwerdeinstanz BVGer für das Prüfungs- und Einspruchsverfahren ist disproportional mit der Nutzung durch Anmelder, Patentinhaber und Einsprechende.



Dazu folgende Zahlen (Quelle <https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/publikationen/statistiken/patente.html> vom 21.01.2021):

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Anmeldungen national	1720	1616	1628
Erteilte Patente national	615	615	771
In Kraft stehende Patente national	7066	7235	7351
In Kraft stehende Patente des EPA <sup>4</sup> mit Wirkung in der Schweiz	124 635	115 684	109 407
Insgesamt in Kraft stehende Patente in der Schweiz	131 719 <sup>5</sup>	122 800	116 758

Die Revision des PatG hat bezogen auf das Jahr **2019** 5,37% der in der CH in Kraft stehende Patente zum Gegenstand. Mit diesem Prozentsatz von 5,37% (in den Jahren 2018 / 2017 betrug der Prozentsatz 5.89% bzw. 6,3%) ist der von H. Kley verwendete Begriff «Minoritätenlösung» hinreichend belegt. Bemerkenswert ist der Rückgang von 6,3% auf 5,37% innerhalb von nur zwei Jahren.

Die zukünftigen Nutzer einer CH-Vollprüfung sind nur solche, die die Mittel für eine EP-Anmeldung nicht aufbringen können oder nicht aufbringen wollen. Diese Nutzer werden bei einem CH-Verfahren vor dem IGE wohl kaum eine Verfügung («Zurückweisung einer Patentanmeldung») des IGE mit einer Beschwerde beim BVGer anfechten wollen. Weitere Betrachtungen zur «Minoritätenlösung» folgen nachstehend unter Ziffer 8.4

An dieser Stelle ist zu erinnern, dass Anmelder (mit Ausnahme von Pharma) den Patentschutz in jenen Ländern aufbauen, in denen gilt:

- bedeutender Markt oder
- Sitz von Mitbewerbern.

Pharmakonzerne errichten einen geographisch viel weitbreiteren Patentschutz, in aller Regel ausgehend von einer PCT-Anmeldung und wo erforderlich wird der geographische Schutzbereich mit nationalen Nachanmeldungen ergänzt.

Die CH ist im globalen und europäischen Kontext kein bedeutender Markt (La Suisse n'existe pas), weder für Konsumgüter noch für Investitionsgüter. In der CH hat es auf verschiedenen Technikgebieten jedoch bedeutende Anbieter. Ein internationaler Mitbewerber eines solchen

---

<sup>4</sup> In Kraft stehende Patente: Berücksichtigt wurden hierfür alle Patente, für die per Stichtag 31.12.2019 eine Jahresgebühr in der Schweiz bezahlt wurde.

<sup>5</sup> Die Summenbildung für die Jahre 2019 und 2018 ist nicht nachvollziehbar, die Abweichungen sind jedoch unerheblich.

CH-Anbieters wird daher den Patentschutz primär auf jene Länder ausdehnen, die einen bedeutenden Markt darstellen. Nur in Technikgebieten, wo der CH-Markt allenfalls für eine Pilotierung relevant sein könnte, werden solche Mitbewerber einen Patentschutz auch in der CH errichten. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das ein Europäisches Patent, das wirksam für CH/LI validiert werden wird. Umgekehrt werden sich die vorstehend genannten bedeutenden CH-Anbieter (das sind insbesondere Startups) nicht auf CH-Patentanmeldungen beschränken wollen, sondern gleich in der erforderlichen Breite mit einer EP- oder einer PCT-Anmeldung den Patentschutz in den relevanten Ländern aufbauen wollen. Die Irrelevanz einer zu prüfenden und ein Prioritätsrecht begründenden CH-Anmeldung wurde vorstehend schon unter Ziffer 8.1 dargelegt.

Mit einem Personalbestand der Prüfungsabteilung des IGE von 50 Personen<sup>6</sup> kann eine Vollprüfung von CH-Patentanmeldungen für die Gesamtheit der Technikbereiche nicht abgedeckt werden. Es ist nicht möglich, die technische Kompetenz über alle Sachgebiete auf 50 bis 60 Personen aufzuteilen, man muss hier ein technisches Kompetenzproblem ansprechen.

Der Motionär Hefti kennt wahrscheinlich die inhaltliche Breite der zu prüfenden Patentanmeldungen nicht. Der Motionär fordert ein «internationalen Standards entsprechendes Patentprüfungsverfahren». Dazu gibt es keine Standards nach ISO, EN usw. Der Standard ist jedoch aus dem PCT vorgegeben und der PCT ist Teil der CH-Rechtsordnung → [SR 0.232.141.1](#) und → [SR 0.232.141.11](#). Dazu wird hier ausgeführt:

Für ISA's (Recherchenbehörden) sind in PCT Regel 36.1 → [SR 0.232.141.11](#) Mindestanforderungen aufgestellt, Teilzitat aus Regel 36.1:

**Regel 36.1 Aufzählung der Mindestanforderungen**

Die Mindestanforderungen nach Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe c sind folgende:

i) das nationale Amt oder die zwischenstaatliche Organisation muß wenigstens 100 hauptamtliche Beschäftigte mit ausreichender technischer Qualifikation zur Durchführung von Recherchen haben; [...]

Für IPEA's (Prüfungsbehörden) sind in PCT Regel 63.1 → [SR 0.232.141.11](#) Mindestanforderungen aufgestellt, Teilzitat aus Regel 63.1:

**Regel 63.1 Aufzählung der Mindestanforderungen**

Die Mindestanforderungen nach Artikel 32 Absatz 3 Buchstabe c sind folgende:

i) das nationale Amt oder die zwischenstaatliche Organisation muß wenigstens 100 hauptamtliche Beschäftigte mit ausreichender technischer Qualifikation zur Durchführung von Recherchen haben; [...]

---

<sup>6</sup> Zurzeit beschäftigt das IGE 50 Rechercheure (Quelle vom 08.1.2021: <https://www.ige.ch/de/ip-search/patentrecherchen.html>). Die materielle Sachprüfung und die Führung von Einspruchsverfahren käme zur bisherigen nicht im hoheitlichen Bereich ausgeführten Recherchentätigkeit noch hinzu.

Die vorgenannten Mindestanforderungen sind wohl begründet, wenn man sich die Technikgebiete nach IPC anschaut:

IPC Sektion	Technikbereich	Beispiele von CH-Anmeldern
A	Täglicher Lebensbedarf	Haushaltspapier mit ...
B	Arbeitsverfahren, Transportieren	Postautomation, Gepäcksortierung; Schaltbare Anbindung einer Stellbaugruppe an zwei Stellwerkinstanzen.
C	Chemie, Hüttenwesen	Verfahren zur Zellselektion und Modifizierung des Zellstoffwechsels.
D	Textilien, Papier	Banknotenpapier.
E	Bauwesen, Erdbohren, Bergbau	Vorausschauende Exploration im Tunnelbau.
F	Maschinenbau, Beleuchtung, Heizung, Waffen, Sprengen	Gepanzertes Fahrzeug mit ...
G	Physik	MEMS Nanoindenter Chip, Verfahren zum Kollisionsmanagement für ein drahtloses Erfassungssystem, Brand- oder Rauchmelder.
H	Elektrotechnik	Verbundmaterial für Batterien. Warnnachrichten-Routing für Infrastrukturen

Ohne den gegenwärtig in der Prüfungsabteilung des IGE angestellten Prüfern nahetreten zu wollen, ist es auch nicht so, dass diese Prüfer von einem Tag auf den andern anstelle der jetzt praktizierten Formalprüfung (= grammatikalische Prüfung mit Bleistiftkorrekturen im zu retournierenden Amtsexemplar) auf eine Vollprüfung bezüglich Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und ausreichender Offenbarung umstellen können. Für diese Umstellung ist ein grosser Schulungsbedarf erforderlich und ob alle Prüfer in der Lage sind, auf diese inhaltliche technische Prüfung umstellen zu können, ist fraglich. Die Angaben in Anzahl zusätzlicher Vollzeitäquivalente im einstelligen Bereich für die Szenarien 1 und 3<sup>7</sup> für den Aufbau beim IGE sind mindestens unglaubwürdig.

#### 8.4 Finanzielle Auswirkungen, untergeordnete Bedeutung der Gebührenhöhe für Prüfung, Einspruch und Beschwerde

Unter Ziffer 8.3 wurde der Begriff «Minoritäten Lösung» verwendet. H. Kley hat die Umfrage des IGE (zitiert auf Seite 9 des «[Bericht VE-PatG](#)») durchgesehen. Die angewendete Systematik mit der Befragung von 1000 Erfindern ist vom Ansatz her falsch und deshalb nicht zielführend. Dies ist begründet einerseits wegen OR Art. 332 und andererseits, weil hier die Psychologie eines jeden Erfinders ein ungebührliches Gewicht erhält: Jeder Erfinder meint, dass seine Erfindung eine der wichtigsten Erfindungen ist. Zum Glück haben wir in der CH den Artikel 332 des Obligationenrechts und zum Glück haben wir hier nicht gesetzgeberische Hemmnisse bezüglich Erfinderrechte wie in DE. Massgeblich für eine Befragung in dieser Angelegenheit wären ausschliesslich beim IGE registrierte Patentanmelder/Patentinhaber von CH-Patentanmeldungen

<sup>7</sup> Vgl Bericht VE-PatG Seite 70 Mitte: jährlichen Vollkosten von rund CHF 200'000 pro Vollzeitäquivalent im Prüf- und Einspruchsbereich

resp. CH-Patenten. Primär wären daher juristische Personen zu befragen gewesen und jene Anmelder (=natürliche Personen), die sich selber als Erfinder benannt haben. Auch eine Befragung von Patentanwälten ist fragwürdig, da Patentanwälte zunächst eigene Interessen und wohl nicht die Interessen ihrer MandantInnen vertreten.

#### 8.4.1 Finanzielle Betrachtung zum Prüfungsverfahren

H. Kley unterstellt den Erfindern von CH-Patentanmeldungen die gleiche Qualifikation wie jenen von EP-Anmeldungen. Somit ist auch eine zu erwartende Erteilungsrate in etwa gleich wie beim EPA, nämlich als Beispiel für das Jahr 2015: 48%.

Kritisch sind die finanziellen Aufwendungen für die Vollprüfung von CH-Patentanmeldungen zu sehen. Der Steuerzahler wird nicht belastet, hingegen die Gebührenzahler des IGE. Bei einer Vollkostenrechnung des IGE für die Sachprüfung ist mit Gebühren zu rechnen, die ähnlich, wenn nicht höher wie jene des EPA sind. Nachstehend minimale Grössenordnungen:

Angenommener Aufwand für eine Recherche einschliesslich «Opinion» (analog EESR)	5 h
Angenommener Aufwand für einen Prüfungsbescheid («Beanstandung»)	4 h
Annahme IGE-Interner Stundensatz <u>inkl.</u> Infrastruktur und Overhead	CHF 200,00 <sup>8</sup>
Grössenordnung einer kostendeckenden Recherchegebühr	CHF 1000,00
Grössenordnung einer kostendeckenden Prüfungsgebühr unter Annahme von 2 Prüfungsbescheiden	CHF 1600,00

Zum Vergleich werden hier die Gebühren des EPA angegeben:

GebO Art. 2 Gebühr 2: Recherchegebühr	€ 1350,00
GebO Art. 2 Gebühr 6: Prüfungsgebühr	€ 1700,00

Wenn die oben angegebenen Zeiten als Zeitvorgaben für die Rechercheure/Prüfer des IGE gelten würden, wäre da wohl massiver Widerstand seitens der Rechercheure/Prüfer zu erwarten.

H. Kley hat nichts gegen eine partielle Quersubventionierung einzuwenden. Es wären jedoch bedeutende Beträge für die vorgeschlagene Vollprüfung von Patentanmeldungen aufzuwenden. Nur der Vollständigkeit halber merkt H. Kley noch an, dass die unter Ziffer 4 genannten Gebühren vor dem DPMA unmöglich als kostendeckend angesehen werden können, doch das kann nicht Gegenstand dieser CH-Vernehmlassungsantwort sein.

Die Aufwendungen für die Ausarbeitung einer Patentanmeldung liegen typischerweise in der Grössenordnung von 12h bis 30h abhängig von der Komplexität des Erfindungsgegenstandes. In der CH wird für die Ausarbeitung einer Patentanmeldung (ohne Verfahrensführung, ohne Ein-

---

<sup>8</sup> Vgl Bericht VE-PatG Seite 70 zusätzliches Vollzeitäquivalent CHF 200'000: Dier von H. Kley angenommene Stundensatz von CHF 200,00 berücksichtigt Overhead und Infrastruktur entsprechend ca CHF 320'000.

reichung, ohne Gebühren und ohne Gebühreuzahlung) meist mehr als CHF 3500,00 fakturiert. Die Patentanwaltsstundensätze in der CH bewegen sich in einem Bereich von etwa CHF 220,00 bis CHF 380,00.

#### **8.4.2 Finanzielle Betrachtung zum Einspruchsverfahren**

Die zu erwartende Einspruchsrate gegen vollgeprüfte CH-Patente ist als deutlich tiefer als jene vor dem EPA anzusehen, da in der CH die Bereitschaft für eine immaterialgüterrechtliche Auseinandersetzung vor einem Amt oder einem Gericht deutlich geringer ist als zB in DE oder FR. Die Einspruchsrate vor dem EPA liegt im Bereich von 4 bis 5% der erteilten Patente <sup>9</sup>.

Die Ausarbeitung eines Einspruchs gegen ein CH-Patent wäre genauso aufwendig wie die Ausarbeitung eines Einspruchs gegen ein europäisches Patent und benötigt mindestens 20h und kann ohne weiteres 50h und mehr erfordern. Für die Ausarbeitung eines Einspruchs sind daher die Patentanwaltskosten auf CHF 5000 bis sehr deutlich über CHF 10.000 zu veranschlagen. Die Einspruchsgebühr für einen Einspruch beim EPA beträgt € 815,00 (Anmerkung H. Kley: Diese Gebühr ist ebenfalls weit weg von einer Kostendeckung, doch auch das ist hier nicht das Thema). Die amtlichen Gebühren beim Einspruch sind wirklich unbedeutend (ob nun das IGE die Einspruchsgebühr auf CHF 400 oder auf CHF 1500 festsetzt ist schlicht unerheblich gegenüber den Kosten für die Ausarbeitung eines Einspruchs und der nachfolgenden Aufwendungen für die Verfahrensführung.

Ein Einspruch ist darüber hinaus ebenfalls von der Relevanz des erteilten CH-Patentes für das Territorium CH/LI zu betrachten: Wen könnte ein solches CH-Patent stören? Einmal mehr: Ist die CH ein relevanter Markt? Hat es in der CH störende Mitbewerber?

#### **8.4.3 Finanzielle Betrachtung zum Beschwerdeverfahren**

Eine Verfügung des IGE im Prüfungsverfahren oder im Einspruchsverfahren kann mit Beschwerde bei BVGer in St. Gallen angefochten werden.

Bezüglich Beschwerdeverfahren müsste ein Kostenvorschuss ca CHF 4'000,00 betragen. Diese angenommene Betragshöhe orientiert sich an der Betragshöhe für einen Kostenvorschuss in Markensachen vor dem BVGer. Die Kosten für die Ausarbeitung einer Beschwerdeschrift durch einen Patentanwalt liegen abhängig von der Komplexität des Falles im Bereich von mindestens CHF 8'000 bis CHF 12'000, bei komplexen Sachverhalten auch höher.

Die Beschwerdegebühr beim EPA beträgt

Beschwerdeführer ist natürliche Person oder ein KMU/Forschungsstätte	EUR	955
Beschwerdeführer ist eine sonstige Einheit	EUR	2705

Auch diese Zahlen zeigen – selbst wenn der angenommene Kostenvorschuss von CHF 4000 als hoch betrachtet würde – dass die Gerichtskosten keinen wesentlichen Anteil an den Gesamtkosten bilden können.

---

<sup>9</sup> Quelle [www.epo.org](http://www.epo.org) mit search «opposition rate»

#### 8.4.4 Konklusion aus den Finanziellen Betrachtungen zum Prüfungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren

Noch einmal: Wer nicht bereit ist, die Gebühren für die Verfahren vor dem EPA aufzuwerfen, ist erst recht aus finanziellen Gründen nicht bereit, in einem CH-Verfahren den Beschwerdeweg hinsichtlich Prüfung und Einspruch zu beschreiten.

Die Ziele der Motion Hefti hinsichtlich eines kostengünstigen Einspruchs- und Beschwerdeverfahren sind durch die Gesetzgebung unerreichbar, da die amtlichen und gerichtlichen Gebühren einen untergeordneten Anteil an den totalen Verfahrenskosten haben.

#### 8.5 Konklusion aus den Fallzahlen für Patentanmelder, Patentinhaber, Einsprechender und Beschwerdeführer

Die Mittel für die Quersubventionierung für die Verfahren vor dem IGE wären via Jahresgebühren bereitzustellen. Somit müsste die Mehrheit der Patentinhaber sich insoweit an der Finanzierung dieser Minoritätenlösung beteiligen, als dadurch die Gebühren nicht weiter ermässigt werden können, sondern ggf wieder erhöht werden müssten.

Jetzt werden ohne Sachprüfung rund 600 CH-Patente pro Jahr erteilt. Gemäss <sup>10</sup> wird im Folgenden das Szenario I «Bisheriges Niveau der Nachfrage nach nationalen Schutztitel mit aufgerundeten Zahlen betrachtet.

Entgegen den Angaben im «Bericht VE-PatG», darf nicht die Zahl Anmeldungen, sondern es muss nur die Zahl der ins Verfahren kommenden Anmeldungen betrachtet werden. Es werden immer noch viele CH-Anmeldungen ohne Gebührenzahlungen lediglich zur Sicherung eines Prioritätsdatums eingereicht, → siehe weiter oben unter Ziffer 8.1. Die Anzahl dieser vorgenannten Patentanmeldungen darf nicht für das Prüfungsverfahren berücksichtigt werden.

Annahme Anzahl Patentanmeldungen pro Jahr, die ins Prüfungsverfahren gelangen	700
Anzahl Patenterteilungen pro Jahr bei einer Erteilungsrate von 50%	350
Anzahl Verfügungen, die eine Zurückweisung einer Patentanmeldung zum Gegenstand haben	350
Anzahl Beschwerden aus Verfügungen im Prüfungsverfahren bei einer Beschwerderate 3%	10
Anzahl Patenterteilung pro Jahr (siehe oben)	350
Anzahl Einsprüche bei einer Einspruchsrate von 3%	10
Anzahl Beschwerden aus Verfügungen im Einspruchsverfahren bei einer Beschwerderate von 10%	1

Mit den vorstehenden zu erwartenden Anzahl Erteilungen, Einsprüchen und Beschwerden wird die vorstehend in Ziffer 8.3 vorgebrachte Minoritätenlösung belegt.

---

<sup>10</sup> Bericht VE-PatG Seite 70 Szenario 1

## 8.6 Irrelevanz von vollgeprüften Patenten bezüglich der Patentbox

Gemäss [VE-PatG](#) soll StHG Art 24a StHG ergänzt werden mit

a<sup>bis</sup> Gebrauchsmuster nach dem Patentgesetz vom 25. Juni 1954.<sup>11</sup>

Gegen eine solche Ergänzung wäre bei einer Einführung eines Gebrauchsmusters nichts einzuwenden. Diese Ergänzung von Art 24a StHG<sup>12</sup> zeigt aber überdeutlich, dass ein vollgeprüftes CH-Patent in der Patentbox schlicht keine Auswirkung hat gegenüber dem bisherigen ungeprüften CH-Patent. Ein vollgeprüftes CH-Patent ist somit für die Patentbox irrelevant.

## 9 Zusammenfassung zur in Erwägung gezogenen Lösung

Der [VE-PatG](#) ist mit der Angabe der vorerwähnten Gründe ein – zurückhaltend ausgedrückt – untauglicher Vorschlag, die Forderungen der Motion Hefti zu erfüllen, insbesondere sind wegen dem Gebrauchsmuster die Auswirkungen auf den Staatsvertrag CH-LI zu beachten.

Die Motion Hefti soll hingegen Anlass sein, mindestens folgende Änderungen des Patentgesetzes vorzunehmen (die Aufzählung von H. Kley erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit):

i) Neuer Artikel, der auf die Rechtsprechung des Bundespatentgerichtes gestützt ist:

[BPatGer Urteil S2015\\_001 vom 9. Februar 2015](#), E. 6.1<sup>13</sup>.

Bei der Beantragung superprovisorischer Massnahmen gegenüber einem vermuteten Patentverletzer muss der Antragsteller die Rechtsbeständigkeit des angeblich verletzten Patentes glaubhaft machen. Es ist auf Gesetzesstufe zu regeln, dass ein Bericht vorzulegen ist, der vergleichbar mit einem EESR des EPA ist. Generell sollen nur solche Berichte als zulässig anerkannt werden, wenn sie von amtlichen Stellen wie dem EPA herausgegeben worden sind. Patentanwaltliche Gutachten zur Rechtsbeständigkeit sind abzulehnen. Die Regelung sollte beinhalten, dass das zuständige Gericht also das BPatGer beim EPA einen solchen Bericht anfordert. Die gesetzliche Grundlage ist vorhanden in [EPÜ Art. 131\(2\)](#) → mit «andere gerichtliche Handlungen». Die entstehenden Kosten sind zunächst in Form einer Gerichtsgebühr dem betreffenden Antragssteller aufzuerlegen.

Sollte ein zu überprüfendes CH-Patent in der Verfahrenssprache it abgefasst sein, ist eine beglaubigte Übersetzung dem vorgenannten Verfahren gemäss [EPÜ Art. 131\(2\)](#) zugrunde zu legen.

Es ist hier einzuräumen, dass damit eine Abhängigkeit von nicht-schweizerischen Stellen geschaffen wird, H. Kley sieht hier keine andere Lösung.

ii) Neuer Artikel, der die Erfordernisse an einen [Anmeldetag](#) an jene des PLT → SR 0.232.141.2 angleicht. Der Gesetzestext muss nicht erfunden werden, er kann sich orientieren an [EPÜ Art. 80](#) und [EPÜ Regel 40](#), beide sind Teil der CH-Rechtordnung → [SR 0.232.142.2](#)

---

<sup>11</sup> VE-PatG Seite 23/24

<sup>12</sup> SR 642.14

<sup>13</sup> Bericht VE-PatG Seite 13

und → [SR 0.232.142.21](#).

Basierend auf PLT → [SR 0.232.141.2](#) und diesem neuen Artikel des PatG wäre festzulegen, dass jede Sprache iSd ISO 639 für die Zuerkennung eines Anmeldetages verwendet werden kann. Innerhalb einer Frist von zB 2 Monaten ab Zuerkennung eines Anmeldetages ist eine Übersetzung in eine Amtssprache der CH (de, fr und it) einzureichen. Diese Übersetzung würde dann dem CH-Verfahren zugrunde gelegt: → Neukonzeption von PatG Art. 49. H. Kley lehnt die Zulassung von en als Verfahrenssprache für CH-Patentanmeldungen ab. Das «Londoner Übereinkommen» → [SR 0.232.142.202](#) ist Teil der CH-Rechtsordnung und legt für die CH fest, dass für europäische Patente mit Wirkung CH keine Übersetzung von der Verfahrenssprache englisch (en) in eine der Amtssprachen der CH erforderlich ist. Trotzdem wird von H. Kley bezweifelt, ob die englische Sprache als Verfahrenssprache vor dem IGE für ein rein schweizerisches Verfahren mit übergeordneten CH-Bestimmungen zulässig ist. Mit den gleichen Überlegungen könnte man zB auch chinesisch (Sprachcode zh) als Verfahrenssprache zulassen. Wer schon ein CH-Patent will, soll sich dabei einer der drei CH-Amtssprachen de, fr und it bedienen.

- iii) Datenschutzkonforme Regelung der Akteneinsicht nach Veröffentlichung einer Patentanmeldung: Der Name der Einsicht nehmenden Person darf nicht sichtbar werden für später ebenfalls eine Einsicht nehmende Personen.  
Das IGE zeigt sich hier absolut uneinsichtig und unsensibel (H. Kley kann dies mit einem Schriftverkehr aus dem Jahr 2012 belegen). Konkretes kann der damals politisch heiklen Akte [EP 0 741 373 B1](#) (ähnlich wie in den frühen Habsburgerkriegen) entnommen werden. H. Kley weiss von einem Fall, wo die Absenz einer datenschutzkonformen Regelung zu einem Personenschutzproblem führte. Das vorgenannte Problem könnte gelöst werden mit der Bereitstellung einer Online-Akteneinsicht beim IGE für
- CH-Patentanmeldungen nach erfolgter Veröffentlichung,
  - CH-Patente,
  - EP-Patente mit dem Teil CH/LI.
- Da sollte das Rad nicht neu erfunden werden, etwas in der Art des Europäischen Patentregisters <https://register.epo.org/> genügt vollauf.
- iv) Konsequente Anpassung der Nomenklatur an jene von des EPÜ → [SR 0.232.142.2](#), wie zB  
Gesuchsteller → Anmelder,  
Patentgesuch → Patentanmeldung (nicht Anmeldung),  
zurückweisen statt «tritt nicht ein» oder «wird nicht eingetreten».



## 10 Konkreter Gegenvorschlag zur Zielerreichung der Motion Hefti

Eine Umsetzung der Motion Hefti darf keine Verschlechterung des «status quo» nach sich ziehen, siehe vorstehende Erklärungen. H. Kley präsentiert daher einen vom [VE-PatG](#) abweichenden Gegenvorschlag zur Diskussion mit den positiven Elementen:

- **Bisheriges Patentanmeldeverfahren mit neu obligatorischer Recherche.**
- **Fakultative Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.**

Ausgehend vom [VE-PatG](#) und ausgehend vom gegenwärtigen PatG weist der Vorschlag von H. Kley folgende Elemente nicht bzw. nicht mehr auf (negative Elemente):

- Kein Gebrauchsmuster,
- kein Einspruchsverfahren, auch das jetzt bestehende Verfahren gemäss PatG Art. 59c ist wegen mangelnder Relevanz abzuschaffen,
- keine Beschwerdeverfahren vor dem BVGer.

### 10.1 Bisheriges Patentanmeldeverfahren mit obligatorischer Recherche

Das bisherige Patentanmeldeverfahren mit einer sog. CH-Direktanmeldung oder einem Eintritt in die nationale Phase vor DO=CH oder EO=CH aus dem PCT-Verfahren ist beizubehalten.

Für die CH-Direktanmeldung ist ein gebührenpflichtiger Recherchenbericht zu erstellen, der den beanspruchten Gegenstand hinsichtlich Patentierbarkeit untersucht. Der zu erstellende Recherchenbericht soll inhaltlich einem EESR<sup>14</sup> oder einer WO-ISA gemäss PCT Regel 43bis → [SR 0.232.141.11](#) entsprechen. Bis zur Einführung einer online-Akteneinsicht beim IGE soll nicht nur der Recherchenbericht, sondern auch die «opinion» Teil der Veröffentlichungsschrift A1 werden.

Selbstverständlich soll der Recherchenbericht zu den Ausschlussgründen gemäss PatG Art. 1a, 1b und 2 Stellung nehmen.

Für Anmeldungen aus dem PCT entfällt der zu erstellende Recherchenbericht und zwar auch dann, wenn die ISA/IPEA hat feststellen müssen, dass für den beanspruchten Gegenstand keine «vernünftige» Recherche bzw. keine vernünftige Prüfung durchführbar ist. Auf jeden ist Stellung zu nehmen, ob der beanspruchte Gegenstand die Erfordernisse von PatG Art. 1a, 1b und 2 erfüllt.

### 10.2 Patenterteilung, fakultative Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Mit der Veröffentlichung der CH-Direktanmeldung oder mit dem Eintritt in die nationale Phase vor dem DO=CH oder EO=CH startet eine Frist von zB 6 Monaten zur Stellung eines gebührenpflichtigen Prüfungsantrags.

#### 10.2.1 Verfahren ohne Stellung eines Prüfungsantrags

Wird kein Prüfungsantrag gestellt, erhält der Anmelder eine einmalige Aufforderung mit einer Frist von zB 4 Monaten, die Ansprüche unter Berücksichtigung des Recherchenberichts zu ändern.

Reicht der Anmelder keine geänderten Ansprüche ein, erfolgt eine Patenterteilung auf Basis der ursprünglichen Ansprüche (ohne grammati-

---

<sup>14</sup> Extended European Search Report bestehend aus «Search Report» SR und aus «European Search Opinion» ESOP → [www.epo.org](http://www.epo.org)

kalische Prüfung).

Reicht der Anmelder geänderte Ansprüche ein, prüft das IGE, ob die geänderten Ansprüche nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen gehen, → PatG Art. 58(2).

Falls die Ansprüche mit PatG Art. 58(2) konform sind, erfolgt eine Erteilung ohne weitere (grammatikalische) Prüfung.

Falls die Ansprüche mit PatG Art. 58(2) nicht konform sind, erfolgt eine einzige Aufforderung mit einer Frist von zB 4 Monaten. Wird kein bezüglich Art. 58(2) gewählbarer Anspruchssatz eingereicht, erfolgt eine Erteilung auf Basis der ursprünglich eingereichten Ansprüche.

Das so erteilte Patent wird als Dokument mit dem Dokumenttyp B1 (wie bisher, früher war es A5) veröffentlicht.

### **10.2.2 Verfahren mit Stellung eines Prüfungsantrags**

Wenn eine Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit beantragt wird und wenn aufgrund dieser Prüfung Neuheit und erfinderische Tätigkeit gegeben sind, wird ein Patent erteilt und mit dem Dokumenttyp B4 (B4 ist nach Kenntnis von H. Kley noch nicht belegt) veröffentlicht. Bei Absenz von Neuheit oder erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes, erfolgt keine Zurückweisung, sondern der Anmelder kann ein Patent beantragen wie unter Ziffer 10.2.1 dargelegt.

## **10.3 Würdigung dieses Vorschlags**

### **10.3.1 Lösung des technischen Kompetenzproblems**

H. Kley schlägt zur Lösung des unter Ziffer 8.3 dargestellten technischen Kompetenzproblems vor, dass ein Kooperationsabkommen zwischen dem IGE und (in alphabetischer Reihenfolge) dem AT-Amt, dem DE-Amt DPMA und/oder dem EPA abgeschlossen wird. Dieses Kooperationsabkommen soll eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Patentprüfung von CH-Anmeldungen regeln.

Ob ein oder mehrere solche Kooperationsabkommen erforderlich sind, ist für H. Kley nicht beurteilbar. Das AT-Amt ist international mindestens so qualifiziert wie das DE-Amt, da das AT-Amt die Funktionen ISA und IPEA gemäss PCT für PCT-Anmeldungen in englischer Sprache ausführt. Das trifft für das DE-Amt nicht zu.

### **10.3.2 Vorteile, Ausblick**

- a) Das IGE kann weitgehend bisherige Verfahren übernehmen, der formelle Aufwand zur Umsetzung hält sich in eher engen Grenzen.
- b) Mit der Nichteinführung eines Beschwerdeverfahrens gemäss den vorstehend skizzierten Verfahrenswegen werden die Rechte eines Anmelders nicht beschnitten und die Gerichtsbarkeit wird nicht gefährdet: Patentverfahren vor dem BVGer müssten von anderen technischen Richtern (also andere Personen!) behandelt werden als von Richtern des BPatG. Eine Verschiebung dieses Verwaltungsgerichtsverfahren zum BPatGer ist abzulehnen, da damit die Unabhängigkeit für allfällig spätere Patentstreitigkeitsverfahren nicht mehr gewährleistet ist.
- c) Offensichtlich nicht rechtsbeständige Patente sind als solche erkennbar über die Publikation des vorgeschlagenen Recherchenberichtes; wichtig ist hier der Unterschied zwischen «Publikation» und «der Öffentlichkeit zugänglich», bei der Publikation entsteht für einen Mitbewerber kein Aufwand, die Angaben zur Rechtsbeständigkeit eines Patentbesitzes zu beschaffen.

- d) Die Einführung dieses Vorschlages mit obligatorischer Recherche und fakultativer Prüfung wird rasch zeigen, ob für geprüfte CH-Patente überhaupt ein Bedarf besteht. Ohne relevanten Bedarf müsste über eine Abschaffung der fakultativen Prüfung oder gar der Abschaffung des CH-Patentes sehr ernsthaft nachgedacht werden. Die Alternative «Europäisches Patent mit Designation CH besteht seit über 40 Jahren und hat sich insgesamt als sehr erfolgreich erwiesen.
- e) Das vorgeschlagene Kooperationsabkommen mit einem oder mehreren der vorgenannten Patentämter kann auch zur Kostenreduktion beim IGE beitragen, in dem die bisherige Grösse der Prüfungsabteilung ohne Substanzverlust reduziert werden kann.

### **10.3.3 Nachteile**

Man muss akzeptieren (H. Kley liebt die CH), dass angesichts der relativ geringen Anzahl von zu prüfenden Anmeldungen (Sehr grosszügige Annahme von H. Kley bei 700 zu prüfenden Anmeldungen pro Jahr, siehe oben) eine vollständige Autonomie der CH nicht machbar ist. Ein Kooperationsabkommen soll jedoch so ausgestaltet werden, dass der sog. «Lead» beim IGE verbleibt, dies ist essentiell für die Kommunikation des Anmelders mit dem IGE und nicht mit irgend einer ausländischen Stelle.

## 11 Expansion von verwendeten Akronymen, normative Hinweise

BPatGer Bundespatentgericht, aus [www.bpatger.ch](http://www.bpatger.ch)

BVGer Bundesverwaltungsgericht, Akronym aus [www.bvger.ch](http://www.bvger.ch) entnommen

### Bericht VE-PatG

Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG]  
Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

CII Computer Implemented Invention

DO Designated Office, Bestimmungsamt, PCT

EESR Extended European Search Report bestehend aus «Search Report» SR und aus  
«European Search Opinion» ESOP → [EPÜ Regel 62](#)

EO Elected Office, Ausgewähltes Amt, PCT

EPA Europäisches Patentamt, [www.epo.org](http://www.epo.org)

epi Europäisches Patentinstitut, [www.patentepi.org](http://www.patentepi.org)

EPÜ Europäisches Patentübereinkommen → [SR 0.232.142.2](#) und Ausführungsordnung zum EPÜ → [SR 0.232.142.21](#)

IB Internationales Büro

IPC International Patent Classification

IPEA International Preliminary Examination Authority, PCT

ISA International Search Authority, PCT

OA Organisation africaine de la propriété intellectuelle

PCT Patent Corporation Treaty, → [SR 0.232.141.1](#); Ausführungsordnung zum PCT → [SR 0.232.141.11](#)

PLT Patent Law Treaty, → [SR 0.232.141.2](#)

SR Systematische Sammlung der Bundesrechts

SR Search Report

VE-PatG Vorentwurf Patentgesetz

WO-ISA Schriftlicher Bescheid (written opinion) der Internationalen Recherchenbehörde ISA; PCT R. 43bis

Sprachnamen sind angegeben gemäss ISO 639

Codes for the representation of names of languages – Part 1: Alpha-2 code

Staaten sind angegeben gemäss OMPI ST. 3

Codes à deux lettres pour la représentation des États, autres entités et organisations

## 12 Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel (VE-PatG) Article Articolo	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
<b>PatG / LBI / LBI</b>		
Die nachfolgende Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Abhängig von der gewählten Lösung sind die Vorschläge zu berücksichtigen oder eben gegenstandslos.		
Art. 49 Abs. 1 und 2	Anmeldung → Patentanmeldung	Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeführt: Patentanmeldung Einheitliche Nomenklatur wie in Art. 7 Abs. 3 eingeführt: Gebrauchsmusteranmeldung
Art. 49a Abs. 1	Anmeldung → Patentanmeldung	Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeführt: Patentanmeldung
Art. 50a Abs. 1, 3	Anmeldung → Patentanmeldung	Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeführt: Patentanmeldung
Art. 56 Abs. 3	präzisieren.	Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeführt: Patentanmeldung, nicht klar, es könnte auch eine Gebrauchsmusteranmeldung sein, deshalb präzisieren.
Art. 57 Abs. 1	Anmeldung → Patentanmeldung	Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeführt: Patentanmeldung
Art. 57 Abs. 1b	präzisieren.	Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeführt: Patentanmeldung, nicht klar, es könnte auch eine Gebrauchsmusteranmeldung sein, deshalb präzisieren.
Art. 57 Abs. 1c	präzisieren.	Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeführt: Patentanmeldung, nicht klar, es könnte auch eine Gebrauchsmusteranmeldung sein, deshalb präzisieren.
Art. 57a Abs. 1c	Anmeldung → Patentanmeldung	Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeführt: Patentanmeldung
Art. 57a Abs. 3	löschen und ersetzen	Die bedingungslose «kann»-Formel ist zu ersetzen durch Angabe von Gründen, beispielsweise, dass die Ansprüche so unklar formuliert sind, dass eine sinnvolle Recherche nicht möglich ist.
Art. 58 Abs. 2	klarstellen.	Die erste Erwähnung Anmeldung ist in Patentanmeldung zu überführen, bei der zweiten ist es unklar: Es könnte auch eine Gebrauchsmusteranmeldung sein.
Art. 58a Abs. 1	Anmeldung → Patentanmeldung	Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeführt: Patentanmeldung

<b>Artikel (VE-PatG)</b> <b>Article</b> <b>Articolo</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 58a Abs. 2	Anmeldung → Patentanmeldung	Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeführt: Patentanmeldung
Art. 58a Abs. 3	Anmeldung → Patentanmeldung	Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeführt: Patentanmeldung
Art. 58a Abs. 3	Nomenklatur Anmeldung/Erstanmeldung, Bestimmung in Widerspruch zu Art. 56 Abs. 3; Regelung zu «englisch» löschen.	<p>Unklar wegen Englisch: Die betrachtete Patentanmeldung kann eine innere Priorität beanspruchen. Für die Zuerkennung eines Anmeldetages soll eine englischsprachige Patentanmeldung ausreichen. Die CH hat das Londoner-Übereinkommen (EPÜ Art. 65) unterzeichnet/ratifiziert.</p> <p>Vom vorgenannten ist strikt zu unterscheiden, ob eine englischsprachige CH-Patentanmeldung in das Verfahren vor dem IGE kommen kann oder nicht. Ein europäisches Patent mit Wirkung CH kommt auch nie in ein formelles oder gar materielles Verfahren vor dem IGE. Jahresgebühreuzahlungen sind eine rein administrative Angelegenheit.</p> <p>Die Generalkompetenzfestlegung in Art. 56 Abs 3 mit der Sprache ist zu begrüßen. Diese Festlegung darf weiter hinten im Gesetz nicht durch eine Spezialregelung unterlaufen werden.</p>
Art. 59 Abs. 1, 2	Anmeldung → Patentanmeldung	Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeführt: Patentanmeldung
Art. 59 Abs. 3	Anmeldung → Patentanmeldung	Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeführt: Patentanmeldung
Art. 59a Abs. 3	Unklare, widersprüchliche Formulierung ersetzen, mit Abs 4 harmonisieren.	<p>Eine Patentanmeldung wird gemäss Art. 59 Abs. 2 geprüft (materiell, formell) und der Anmelder erhält eine Frist zur Behebung des festgestellten Mangels. Mit anderen Worten: Auf diese Patentmeldung wurde «eingetreten» bzw. diese Patentanmeldung wurde vom IGE materiell oder formell geprüft. Ein Fristversäumnis kann nicht die Rechtsfolge haben, «wird nicht eingetreten».</p> <p>Die Rechtsfolge eines Fristversäumnisses kann sein, dass die Patentanmeldung als zurückgenommen gilt oder die Patentanmeldung zurückgewiesen wird. Für dieses Versäumnis müsste auch noch festgelegt werden, ob eine Weiterbehandlung möglich ist oder nicht. Wenn nicht bliebe nur die Wiedereinsetzung, wenn der Anmelder an der Ausübung der erforderlichen Sorgfalt gehindert war.</p>

<b>Artikel (VE-PatG)</b> <b>Article</b> <b>Articolo</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
Art. 59a Abs. 4	Unklare, widersprüchliche Formulierung ersetzen, mit Abs 3 harmonisieren.	Ein Anmelder hat zu jedem Zeitpunkt vor Erteilung das Recht, seine Patentanmeldung zurückzuziehen. Die Verknüpfung mit Absatz 1 ist absurd. Vorschlag eines neuen Absatzes 3 der die Absätze 3 und 4 des VE-PatG Art. 59a ersetzt: <i>Werden die gemäss Art. 59 Abs. 2 gerügten Mängel nicht oder nicht rechtzeitig behoben, wird die Patentanmeldung mit einer Verfügung zurückgewiesen.</i> Das ist eine harte Rechtsfolge, die ggf. mit einem Streichen von «nicht rechtzeitig» verfahrensmässig noch etwas gemildert werden könnte. Diese Verfügung wäre dann vor dem BVerG mit einer Beschwerde anfechtbar.
Art. 59f Abs. 2	Bestimmung in Widerspruch zu Art. 56 Abs. 3	Die generelle Zulassung einer anderen Sprache – hier also englisch – ist dem Bundesrat vorbehalten, vgl. VE-PatG Art.56 Abs. 3. Diese Bestimmung orientiert sich an den Verfahrensregeln vor dem BPatGer. Das ist auch gerechtfertigt in jenen Fällen, wo die Verfahrenssprache des betreffenden strittigen Patentes (Europäisches Patent mit Teil CH/LI) englisch ist. Das wäre ebenso in der PatV zu regeln, allein schon aus Gründen der Flexibilität bei Änderungen.
Art. 65 Abs 1	Ergänzung zu Parteienschutz Neuer Absatz 3	Auf Gesetzesesebene ist hier zu regeln, dass die Identität der Einsicht nehmenden Person keinen Eingang in die Akte findet. Heisst: Nimmt zu einem späteren Zeitpunkt eine andere Person eine Akteneinsicht vor, darf diese Person nicht erfahren, wer auch schon Akteneinsicht genommen hat. Ebenso darf der Anmelder/Patentinhaber nicht erfahren, ob und wer eine Akteneinsicht vorgenommen hat. Das IGE zeigt sich hier absolut uneinsichtig und unsensibel, konkretes kann der (damals politisch heiklen) Akte EP 0 741 373 B1 (CH-Nummerierung) entnommen werden; H. Kley kann einen Schriftverkehr mit dem IGE aus 2012 vorbringen. Auf Gesetzesstufe wäre dies in einem Absatz 3 zu regeln, hier ein Vorschlag angelehnt an die vom EPA angewendeten Bestimmungen: <i>3 Der im Rahmen der Akteneinsicht geführte Schriftwechsel zwischen dem Institut und dem Antragsteller ist nicht Gegenstand der Akte. Das Institut macht dem Anmelder/Patentinhaber gegenüber keine Angaben über erfolgte Akteneinsichtnahmen nach Absatz 1.</i> Natürlich werden Strohleute und Strohfrauen zur Akteneinsicht bezeichnet, angesichts der Kleinheit der CH ist es nicht immer so leicht, einen Strohmann bzw. eine Strohfrau zu finden.

Artikel (VE-PatG) Article Articolo	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
Art. 87 Abs 2	Eigenständige Regelung, kein Verweis auf die patentgesetzlichen Regelungen	Die Schutztitel Patent und Gebrauchsmuster sollten sich nicht nur bezüglich Laufzeit und Schutzgegenstände unterscheiden, sondern auch hinsichtlich der materiellen Voraussetzungen zur Schutzfähigkeit. Ein Verweis auf die patentgesetzlichen Regelungen ist abzulehnen.
Art. 91 Abs. 1	Anmeldung → Gebrauchsmusteranmeldung	Einheitliche Nomenklatur und Unterscheidung Gebrauchsmuster vs. Gebrauchsmusteranmeldung
Art. 91 Abs. 1	Deutsche Sprache	... offensichtlich nicht erfüllt <u>sind</u> . Besser: Weist die Gebrauchsmusteranmeldung <del>ab</del> <u>zurück</u> , ..
Art. 92 2b.	Anpassung an die Begrifflichkeit von EPÜ und PCT	...für die Schweiz wirksam <u>benannt</u> sind.
Art. 93	Ohne Gebühr?	Auf Gesetzesstufe wäre festzulegen, dass die Zulässigkeit eines Antrags die Entrichtung einer Gebühr durch den Antragsteller bedingt. Das ist etwas unglücklich in Art. 100 formuliert, da «besondere Anträge» überhaupt nicht auf einen Löschantrag hinweisen, besser die Anträge in Art. 100 einzeln aufzuführen. Ein Antrag auf Akteneinsicht selber sollte gebührenfrei sein.
Art. 101	Eigenständige Regelung, kein Verweis auf die patentgesetzlichen Regelungen	Die materiellen Voraussetzungen der Rechtsbeständigkeit eines Gebrauchsmuster sind auf Gesetzesstufe festzulegen. Ein Verweis auf die patentgesetzlichen Regelungen ist abzulehnen.
Art. 102	Eigenständige Regelung, kein Verweis auf die patentgesetzlichen Regelungen	Dieser Verweis trägt dem Gebrauchsmuster (kleines Patent) überhaupt nicht Rechnung, wie schon vorher ausgeführt: Das Gebrauchsmuster hat nur Nachteile gegenüber dem Patent.
Art. 124 Abs.1	Typo berichtigen	Korrekte Schreibweise ist «Europäisches Patentübereinkommen».



# Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes

## Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets

### Consultazione relativa all' avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	IASA Instandhaltungstechnik AG
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Thomas Schnyder <a href="mailto:info@iasa-ag.ch">info@iasa-ag.ch</a>  +41 (0)52 728 03 03
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Langfeldstrasse 88  8500 Frauenfeld  Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

## **Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

### **Begleitende Bemerkungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Der Vorentwurf (VE-PatG) zur Änderung des Schweizer Patentgesetzes (PatG) hat das Ziel das Patentrecht in der Schweiz zu modernisieren und zu revidieren, so dass den Schweizer Innovatoren und Innovatorinnen ein den internationalen Standards entsprechendes Patentprüfungsverfahren zur Verfügung stehen soll. Auch wir sehen beim PatG in der aktuellen Fassung durchaus einen gewissen Überarbeitungsbedarf, hauptsächlich jedoch in Bezug auf das bisher eher rudimentäre Einspruchsverfahren, sowie in Bezug auf formale Aspekte. So ist die Einführung eines Einspruchsverfahrens, mit welchem in einem Amtsverfahren vor dem IGE zukünftig auch die Patentierungserfordernisse Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Art. 1 PatG) im Lichte des Stands der Technik nach der Patenterteilung durch Dritte überprüft werden können, ohne dass in einem aufwändigen Nichtigkeitsverfahren die Gerichte bemüht werden müssen, durchaus überfällig und zu begrüssen. Dazu ist lediglich Art. 152 VE-PatG wie vorgeschlagen anzupassen, so dass Konflikte mit dem Rückwirkungsverbot vermieden werden.

Der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents wird jedoch abgelehnt, weil die Nachteile gerade für KMU, vor allem für Klein- und Kleinstunternehmen sowie für Einzelerfinder gravierend sind und wesentliche Vorteile nicht erkennbar sind.

Wesentliche Gründe, warum der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents abgelehnt wird:

1. Mit der Zielvorgabe einer Modernisierung und der Erfüllung von internationalen Standards im vorgesehenen PatG, suggeriert der «Erläuternde Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens» (Bericht) einen diesbezüglichen Handlungsbedarf. Dazu ist zu bemerken, dass eine umfassende Revision des PatG bereits 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) vorgenommen wurde. Ebenfalls ist zu unterstreichen, dass das in Kraft stehende PatG den internationalen Vorgaben (insbesondere PVÜ, TRIPS, PLT) voll entspricht und keineswegs internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw. keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert. Auch nicht mit Blick auf steuerrechtliche Vorgaben der OECD (Stichwort Patentbox). Eine dringliche Modernisierung drängt sich deshalb weder staatspolitisch noch sachlich auf.
2. Die Reform betrifft im Wesentlichen die auf dem nationalen Weg erlangten Schweizer Patente, welche anteilmässig einen nur geringen Anteil an den in der Schweiz gültigen Patente ausmachen (ca. 5% entspricht ca. 600 Patenterteilungen pro Jahr). Den daraus durch die Revision des PatG erwachsenden notwendigen Ausbau der Administration vor allem beim IGE und bei der Rechtspflege (vor allem BVG) erachten wir als unverhältnismässig, solange ein geprüftes Schweizer Patent über das Europäische Patent (EP-Patent) erreichbar ist. Die auf dem rein nationalen Weg erlangten Schweizer Patente stammen mehrheitlich von Schweizer KMU und Einzelerfindern. Der restliche, weit überwiegende Teil der für die Schweiz registrierten Patente wird von auf dem europäischen Weg erlangten EP-Patenten gebildet, welche von der Gesetzesrevision nicht betroffen sind. Die angestrebte Reform betrifft somit lediglich einen sehr geringen Anteil an Patentschutzrechten, die zu dem für internationale Anmelder keine Rolle spielen. Schon allein deshalb lässt sich die angestrebte umfassende Reform mit all ihren negativen Konsequenzen nicht rechtfertigen.
3. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle ungeprüfte Schweizer Patent hat dagegen eine Laufzeit von 20 Jahren.
4. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstände schützen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile davon). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen.

5. Nach der abgelehnten Steuervorlage USR III wurde in der Neuauflage (STAF) im Jahr 2019 dem Stimmbürger versprochen, dass mit dem bisherigen Schweizer Patent den einheimischen KMU ein kostengünstiger und attraktiver Zugang zur neu geschaffenen Patentbox eröffnet werde. Dies mag u.a. wesentlich zur Akzeptanz der umstrittenen Vorlage geführt haben. Mit dem Ersatz des teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster mit nur 10 Jahren Laufzeit wird dieses Versprechen der Politik desavouiert. Durch die im Vergleich zum teilgeprüften Schweizer Patent auf die Hälfte verkürzte Laufzeit des Gebrauchsmusters könnte ein Schutzrechtinhaber auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der Patentbox profitieren. Des Weiteren können vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossene Erfindungen nur noch über teuer und aufwändig zu erhaltende vollgeprüfte Patente (entweder EP-Patent oder vollgeprüftes Schweizer Patent) geschützt werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der KMU, denen die STAF massgeblich mit den Steuervorteilen aus der Patentbox schmackhaft gemacht wurde. Vorteile, die durch die geplante Patentgesetzreform wieder deutlich beschnitten würden. Das ist besonders stossend mit Blick darauf, dass die OECD gerade für KMU besonders niedrige Hürden für den Eintritt in die Patentbox ansetzt. Möglichkeiten, die in Bezug auf die Patentbox vom Schweizer Gesetzgeber ohnehin nicht annähernd ausgeschöpft wurden.
6. Die Hürden und Voraussetzungen, sowie die Verfahren für die Eintragung eines Gebrauchsmusters sind mit denjenigen für die Erteilung eines teilgeprüften Schweizer Patents praktisch identisch. Damit werden sich auch die Kosten für die Eintragung eines Gebrauchsmusters von denjenigen für die Erteilung eines teilgeprüften Schweizer Patents nicht wesentlich unterscheiden können. Auch der zeitliche Aufwand für die Eintragung eines Gebrauchsmusters wird höchstens unwesentlich kleiner sein als für ein klassisches teilgeprüftes Patent, für das eine beschleunigte Prüfung beantragt wird.
7. Bevor ein vollgeprüftes Schweizer Patent eingeführt werden kann, ist nach diesseitiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die (gewerbsmässige) Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen. Gemäss Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. März 2009 darf sich Patentanwältin oder Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwaltsregister eingetragen ist. Die gewerbsmässige Beratung und Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen können, grundsätzlich offen. Die Vollprüfung eines Patents und besonders das neue Einspruchsverfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind dafür in aller Regel nicht qualifiziert. Die Qualität des vollgeprüften Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsmässige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht gewährleistet werden. Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwälte von nicht qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermögen.

Aus den vorgenannten Gründen wird der Ersatz des heutigen teilgeprüften Schweizer Patents gemäss PatG durch ein Gebrauchsmuster sowie die Einführung eines vollgeprüften nationalen Schweizer Patents abgelehnt. Detailliertere Kommentare und Begründungen können der beiliegenden Excel-Tabelle «Kommentare» entnommen werden.

**Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli**

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 1 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 5 Abs. 1-3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 6 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 7 Abs. 3	«und Gebrauchsmusteranmeldung» streichen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 7b	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 12 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 13 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 16	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 17 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 20a Abs. 2	Nicht neu aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 24 Abs. 1 a, b	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 24 Abs. 1c.	Änderung akzeptieren	Harmonisierung mit dem EPÜ. Ist gerechtfertigt, weil die Einheitlichkeit nur ein Formerfordernis der Anmeldung und nicht des erteilten Patents ist.
PatG, Art. 25 Abs. 1-3	Aufhebung akzeptieren	Harmonisierung mit dem EPÜ. Einheitlichkeit ist nur ein Erfordernis der Anmeldung, da das Einheitlichkeitserfordernis lediglich eine Ordnungsvorschrift ist. Dritten entstehen keine wesentlichen Nachteile, insbesondere das gem. Art. 24 1c (neu) der sachliche Geltungsbereich

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
		bei Einschränkung des Patents nicht erweitert werden darf.
PatG, Art. 26 Abs. 1c.	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 26 Abs. 1cbis.	Änderung akzeptieren	Verbot der unzulässigen Erweiterung des sachlichen Schutzbereichs nach Patenterteilung ist aus Gründen der Rechtssicherheit für Dritte geboten.
PatG, Art. 27 Abs. 3	Änderung akzeptieren	Ist im Einklang mit Änderung (Aufhebung) Art. 25 PatG.
PatG, Art. 30 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 30 Abs. 2, 3	Änderung akzeptieren	Stellt sicher, dass der beklagten Partei im Falle einer nur teilweisen Abtretung keine eigenen Rechte verloren gehen. Die Frist gem. Art. 30 Abs. 3 PatG schafft zeitnah Rechtssicherheit über die verbleibenden Schutzgegenstände.
PatG, Art. 33 Abs. 2bis	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 34 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 46a Abs. 1, 2 und 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 47 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 48 Abs. 1.	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 49 Abs. 1, 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 49a Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 50 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 50a Abs. 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art 56 Abs. 1 b, 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 57 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 57a	Nicht neu aufnehmen	Erübrigt sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung abgelehnt wird.
PatG, Art. 58 Abs. 1, 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 58a Abs. 1 c	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung sowie Harmonisierung mit Art. 93(1) EPÜ (Sonderfall einer Erteilung vor Publikation berücksichtigt).
PatG, Art. 58a Abs. 2.	Änderungen nicht akzeptieren, ausser den redaktionellen Änderungen der Begrifflichkeiten	Änderungen erübrigen sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Änderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 58a Abs. 3	Änderung akzeptieren	Harmonisierung mit EPÜ. Kann so akzeptiert werden, weil Art. 58a Abs. 3 VE-PatG lediglich die Publikation der Anmeldung nicht die Publikation des Patents betrifft. Siehe auch Bemerkungen zu Art. 60 Abs. 4 PatG Publikation der Patentschrift.
PatG, Art. 59 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 59 Abs. 4, 5 und 6	Nicht streichen, lediglich redaktionelle Änderungen der Begrifflichkeiten	Änderungen erübrigen sich, da ein Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Änderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 59a Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 59a Abs. 3 und 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung und begrifflich rechtliche Präzisierungen.
PatG, Art. 59c	Änderung akzeptieren	Diese Anpassung ist zielführend, da es ein so erweiterter Einspruch auf Basis der Gründe nach Art. 59c (2) a-c ermöglicht, unmittelbar gegen ein zu Unrecht erteiltes Schutzrecht vorzugehen. Eine aufwändige Nichtigkeitsklage kann in vielen Fällen in der Praxis durch ein effizientes und verhältnismässig kostengünstiges Amtsverfahren (Einspruchsverfahren) ersetzt werden. Eine amtsseitige Recherche ist dazu nicht notwendig, da der Einsprechende alle Beweise für seine Behauptung die Erfindung sei nicht patentierbar, insbesondere sie sei nicht neu und / oder beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, selbst beizubringen hat. Siehe ergänzend Änderungsvorschlag für Art. 152 VE-PatG.
PatG, Art. 59d-f	Änderung akzeptieren	Weitgehende Harmonisierung mit den korrespondierenden Vorschriften des EPÜ. Überführung Art. 81PatV in PatG, wodurch sich alle Regelungen zur Zulässigkeit und Änderung auf Gesetzesstufe verlagert werden. Kostenverteilung entspricht im Wesentlichen den Vorschriften des EPÜ. Sprachregelung entspricht im Wesentlichen der ohnehin schon gängigen Praxis.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 60 Abs. 1bis/2	Änderung akzeptieren	Erhöht die Flexibilität bzgl. Anpassungen von Angaben, die im Patentregister zu publizieren sind.
PatG, Art. 60 Abs. 4	Ergänzen: «Wenn das Patent in englischer Sprache veröffentlicht wird, werden der Titel der Erfindung, <b>die Patentansprüche</b> und die Zusammenfassung in eine schweizerische Amtssprache übersetzt»	Gem. Art. 8 Abs. 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht anderen zu verbieten die Erfindung gewerbsmässig zu nutzen. Gem. Art. 51 Abs. 2 PatG bestimmen die Patentansprüche den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Weder der Titel noch die Zusammenfassung geben Auskunft über den Schutzbereich des Patents. Damit ergibt sich zwingend, dass zumindest die Patentansprüche in eine schweizerische Amtssprache übersetzt werden, so dass sich jedermann in einer schweizerischen Amtssprache über den Schutzzumfang dieses sehr starken Rechts ohne Kenntnis einer schweizerischen Nicht-Amtssprache orientieren kann. Dies nicht zuletzt, weil eine auch unbeabsichtigte Verletzung sehr weitreichenden Konsequenzen für den Verletzer des Patents nach sich ziehen kann.
PatG, Art. 61	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderungen, sowie Harmonisierung mit entsprechenden Regelungen anderer Schutzrechte.
PatG, Art. 63 Abs. 2	Änderung akzeptieren	Lediglich Anpassungen an den Art. 60 Abs. 2 VE-PatG.
PatG, Art. 64	Streichung akzeptieren	Bestätigung der Eintragung des Schutzrechts analog zu MSchV und DesV ist auch für Patente ausreichend.
PatG, Art. 65 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 65 Abs. 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung und rechtliche Präzisierung der Begriffe.
PatG, Art. 73 Abs. 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 74	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 87 – Art. 102	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 110	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 121 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 122 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.



<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 123	Änderung akzeptieren	Lediglich Anpassung an Art. 58a Abs. 3 VE-PatG.
PatG, Art. 124 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 125 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 126 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 135a Abs. 1 und 2	Aufnahme akzeptieren	Im Wesentlichen Anpassung an Art. 58a 3 VE-PatG.
PatG, Art. 135a Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da Aufnahme von Art. 57a VE-PatG abgelehnt wird.
PatG, Art. 137	Änderung akzeptieren	Lediglich Streichung falscher Bezug.
PatG, Art. 138	Änderung beibehalten	Im Wesentlichen Anpassung an Art. 135a Abs. 3 VE-PatG.
PatG, Art. 139	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird
PatG, Art. 140 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 140g	Änderung akzeptieren	Erteilung der ergänzenden Schutzzertifikate (selbstständige Schutzrechte) ist eine sinnvolle Massnahme und erhöht die Transparenz für die Öffentlichkeit.
PatG, Art. 140h	Änderung akzeptieren	Dient der Harmonisierung und Regelung der Gebühren in der PatV gestattet flexibel Änderungen vorzunehmen.
PatG, Art. 140m	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen.
PatG, Art. 140o	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen.
PatG, Art. 140p	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen. Anpassung an Art. 140 g VE-PatG.
PatG, Art. 140v	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen. Präzisierung des Begriffs der Rechtsfolge.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 150 Abs. 1, 5	Aufnahme akzeptieren	Stellt möglichst rasche Umsetzung der Änderungen sicher. Im Verfahrensrecht gilt die Anwendung des neuen Rechts nicht als rückwirkend.
PatG, Art. 150 Abs. 2-4	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da eine Vollprüfung abgelehnt wird (Hinweis auf Art. 57a (VE-PatG)).
PatG, Art. 151	Änderung akzeptieren	Garantiert Rückwirkungsverbot.
PatG, Art. 152	Patente, die beim Inkrafttreten der Änderung vom (...) dieses Gesetzes bereits erteilt sind und für die die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist, richten sich auch die Einspruchsgründe nach altem Recht.	Garantiert Rückwirkungsverbot.
ParlG, Art. 40a 3bis	Änderung akzeptieren	Bei einer Beschwerde von dem BVGer werden Richter mit technischen Kenntnissen benötigt.
IGEG, Art. 2 Abs. 1a.	Redaktionelle Änderungen akzeptieren, «Gebrauchsmuster» streichen.	Der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster wird abgelehnt.
IGEG, Art. 2 Abs. 2 und 3	Änderung akzeptieren	Vertiefung der Zusammenarbeit des IGE mit internationalen Institutionen ist grundsätzlich zu begrüßen.
VwVG, Art. 24 Abs. 2	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Wiederherstellung verpasster Fristen ist über Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in PatG geregelt. Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
VGG, Art. 24	Änderung akzeptieren	Sichert Spielräume des BVG bei der Geschäftsverteilung. Beziehung technischen Sachstands muss in jedem Stadium des Verfahrens möglich sein.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
VGG, Art. 39 Abs. 2 und 3bis	Änderung akzeptieren	Beziehung technischen Sachverstands muss in jedem Stadium des Verfahrens möglich sein.
VGG, Art. 39a	Änderung akzeptieren	Die Zulassung der englischen Sprache ist bereits heute allgemein in der gerichtlichen Praxis anerkannt und wird praktiziert.
PatGG, Art. 1 Abs. 1	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PatGG, Art. 26 Abs. 1-4	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PatGG, Art. 29 Abs. 1	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
StHG, Art. 24a 2 abis	Nicht aufnehmen	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PAG, Art. 1, Abs. 2	Gebrauchsmuster nicht aufnehmen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.



Faktisch führt die fehlende Prüfung von Neuheit und erfindersicher Tätigkeit jedoch regelmässig dazu, dass solche Patente von Dritten mit Nichtigkeitsklagen (Art. 26 PatG) angegriffen werden.	Seite 13 § 1	Diese Praxis wird wie oben erläutert einfach nur auf das Gebrauchsmuster abgewälzt und dürfte durch die Einführung eines Gebrauchsmusters weder aufgehoben noch dürfte sich die Zahl solcherart Verfahren an sich reduzieren. Da das Gebrauchsmuster ebenfalls nicht auf Neuheit und erfindersicher Tätigkeit im Lichte des Standes der Technik geprüft wird, ist damit zu rechnen, dass die Gebrauchsmuster dann von Dritten analog zur Nichtigkeitsklage gegen StG-Patente eben mittels einer Löschungsklage angegriffen werden (Art. 93 VE-PatG), die in der Praxis bezüglich Aufwand und Kosten einer Nichtigkeitsklage gleich kommt.
Für KMU, die keinen Bedarf für einen geografisch breit gefächerten Patentschutz haben, ist der Weg über ein EP allerdings meist umständlich und kostenintensiv.	Seite 14 § 1	Da das vorgeschlagene Erteilungsverfahren für das neu zu schaffende vollgeprüfte Schweizer Patent im Wesentlichen identisch zum bewährten EP-Erteilungsverfahren ist, ist nicht einzusehen, warum das Erteilungsverfahren für ein EP-Patent umständlicher sein soll als das korrespondierende Erteilungsverfahren für ein vollgeprüftes Schweizer Patent. Auch die Verfahrenskosten können für das vollgeprüfte Schweizer Patent kaum geringer ausfallen, weil ein wesentlicher Faktor die hohen Schweizer Lohnkosten sind. Ausserdem verfügt das EPA über deutlich mehr Synergien, die genutzt werden können, was ebenfalls die Kosten eher positiv beeinflusst. Die Vertreterkosten (Patentanwalt) für die Betreuung und Durchführung der Erteilungsverfahren sind identisch, da die gleichen Arbeiten und der gleiche Aufwand zur Durchführung der Verfahren beim Vertreter (Patentanwalt) anfallt.
Das neu vollgeprüfte Schweizer Patent erfüllt die von der OECD aufgestellten Kriterien an Schutztiltel, die Eingang in eine Patentbox finden können, und damit eine der Forderungen der Motion Hefi.	Seite 14 § 2	Das aktuelle StG-Patent entspricht bereits allen von der OECD aufgestellten Kriterien an Schutztiltel, die in die Patentbox Eingang finden können. (Siehe auch OECD (2016), Wirksame Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz, Aktionspunkt 5 – Abschlussbericht 2015, OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, S. 29). Diese Forderung der Motion Hefi ist somit ohnehin jetzt schon erfüllt.
Erhöhung der Transparenz und Rechtssicherheit...Heute ist die Sachprüfung beim Schweizer Patent mangels Prüfung der Neuheit und der erfindersicher Tätigkeit unvollständig. Nicht oder schlecht informierte Anmeldenden und Anmelder befinden sich infolgedessen im Glauben, sie würden mit dem Schweizer Patent ein inhaltlich geprüftes Patent erhalten. Dies führt dazu, dass sowohl mit dem Patent konfrontierte Dritte als auch Patentinhaberinnen und Patenthaber nicht über eine verlässliche Aussage zur Rechtsbeständigkeit eines Schweizer Patents verfügen.	Seite 15 § 2	Die Ausrichtung des revidierten PatG auf den nicht oder schlecht informierten Anmelder ist für die Praxis weitgehend irrelevant. Ein derart schlecht informierter Anmelder wird allein überhaupt nicht in der Lage sein, ohne professionelle Unterstützung ein Patent zur Erteilung zu bringen. Die Pflicht den Anmelder bzw. den Erfinder ausreichend aufzuklären obliegt dem professionellen Vertreter. Zudem ist auch bei einer Vollprüfung eine umfassende Rechtsbeständigkeit selbsterständig nicht garantiert (Art. 1 Abs. 3 PatG).
Die von Patenten betroffenen Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteure werden nicht mehr durch sogenannte «Junk Patents» behindert. «Junk Patents» sind Patente, welche die materiellen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllen.	Seite 15 § 3	«Junk Patents» an und für sich stellen noch keine Behinderung für die Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteure dar. Erst die aggressive Durchsetzung kann eine substantielle Bedrohung bilden. Eine solche Bedrohung der KMU durch sog «Troll» ist in der Schweiz sehr selten zu verzeichnen. Ganz davon abgesehen kann ein KMU auch bei einem auf Neuheit und erfindersicher Tätigkeit nicht geprüften Gebrauchsmuster kaum feststellen, ob es sich um ein «Junk Patent» handelt.
Art. 7b PatG). Für das Gebrauchsmuster werden diese Ausnahmen erweitert. Die Offenbarung der Erfindung innerhalb der letzten sechs Monate vor der Anmeldung oder dem Prioritätsdatum durch die Anmelderin bzw. den Anmelder oder deren Rechtsvorgänger ist nicht neuheitschädlich und steht der Eintragung nicht entgegen (Art. 88 Abs. 1 VE-PatG).	Seite 17 § 3	Dies ist für unerfahrene Anmelder in der Tat eine Erleichterung. Kann aber die sonstigen bereits ausführlich erläuterten Nachteile des Gebrauchsmusters im Vergleich zum StG-Patent nicht annähernd aufwiegen. Ausserdem: Für den Anmelder mag diese Einführung einer «grace period» sicher positiv sein - auf die allgemeine Rechtssicherheit (welche eigentlich durch die Revision erhöht werden sollte) wirkt sich eine solche «grace periode» jedoch nachteilig aus!
Die vorliegende Revision führt ein Gebrauchsmuster ein, das an Erfindungen grundsätzlich die gleichen Anforderungen stellt wie an das bestehende Patent, es aber für Erfindungen der Biotechnologie, der Pharmazie und für chemische Substanzen sowie für Verfahren ausschliesst. Die Revision sieht eine Schutzdauer von zehn Jahren vor (im Gegensatz zu zwanzig Jahren beim Patent). Das neue Gebrauchsmuster hat im Übrigen viele der Vorteile des aktuellen (nicht vollgeprüften) Schweizer Patents. So bietet es den Inhaberinnen und Inhabern die gleichen Abwehrrechte und qualifiziert ebenfalls für die Patentbox (über welche Erträge aus Immaterialgüterrechten	Seite 27 § 3	Die massive Einschränkung der möglichen Schutzgegenstände bei Gebrauchsmustern im Vergleich zum StG-Patent und ihre negativen Auswirkungen vor allem für kleine und Unternehmen und Einzelfinder wurde bereits ausführlich diskutiert. Besonders stossend sind auch die Auswirkungen bezüglich Patentbox. Obwohl das geplante Gebrauchsmuster für den Eintritt in die Patentbox qualifiziert, kann bei einem Gebrauchsmuster nur über die 10-jährige Laufzeit von der Patentbox profitiert werden. Demgegenüber beträgt die maximale Laufzeit des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents 20 Jahre. Bei Pflanzensorten gemäss Sortenschutzgesetz, welche sich ebenfalls für die Patentbox qualifizieren, gar 25 Jahre. Durch den Ersatz des StG-Patents durch ein Gebrauchsmuster werden somit insbesondere KMU in Bezug auf die Nutzung der Patentbox massiv benachteiligt. Das ist besonders deshalb brisant, weil bei allen Diskussionen im Vorfeld zur Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform (STAF) im Frühjahr 2019 immer wieder betont wurde, die STAF entlasse und stärke über Steuererleichterungen vor allem auch die KMU. Der Ersatz des teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster ist somit ein Schlag ins Gesicht der Schweizer KMU.
Absatz 2: Um aber offensichtlich missbräuchliche Gebrauchsmusteranmeldungen zurückweisen zu können, wird das IGE ermächtigt, Anmeldungen abzuweisen, die offensichtlich nicht die wesentlichen Vorgaben erfüllen. Diese Besonderheit ist an Artikel 24 Absatz 3 des DesG angelehnt und übernimmt damit ein bewährtes Instrument ins Gebrauchsmusterrecht.	Seite 50 § 3	Diese Vorschrift ist in der Praxis ein stumpfes Schwert. Ausser in ganz wenigen absolut offensichtlichen Fällen haben die Prüfungsabteilungen im IGE keinerlei Anhaltspunkte zur Beurteilung dieser Frage, da keine Recherche zum Stand der Technik durchgeführt wird. Der Verweis auf Artikel 24 Absatz 3 des DesG ist hier völlig deplatziert. Bei einem Design kommt es lediglich darauf an zu beurteilen, ob zwei Gegenstände im Auge des Betrachters im Wesentlichen identisch aussehen. Daher ist hier eine Beurteilung, ob ein Design neu ist relativ einfach möglich. Ob ein Patentanspruch eines Gebrauchsmusters neuheitschädlich vorweggenommen ist, ist dagegen ohne dass eine Stand der Technik Recherche verfügbar ist, praktisch unmöglich. Bereits ein einziges Wort (Merkmale) in einem Patentanspruch kann eine neue, eventuell bedeutende neue Erfindung definieren. Missbräuchliche Gebrauchsmusteranmeldungen können somit auch mit dieser Vorschrift in der Praxis kaum verhindert werden. Im übrigen liesse sich eine solche Vorschrift auch ohne Weiteres für das StG-Patent, z.B. unter Art. 59a Abs. 3 PatG ergänzen.
Absatz 1 und 5: Gestützt auf Artikel 92 VE-PatG können Patentanmelderinnen und Patentanmelder für die gleiche Erfindung eine spätere Gebrauchsmusteranmeldung einreichen und dafür das Anmeldedatum der früheren Patentanmeldung beanspruchen. So erhalten sie im Idealfall innerhalb weniger Wochen ein vom IGE erteiltes Schutzrecht – parallel zur noch in Prüfung befindlichen Patentanmeldung. Mit dem so erhaltenen Gebrauchsmuster kann die Anmelderin oder der Anmelder bereits vor Erteilung des (noch nicht fertig geprüften) Patentes bei den Schweizer Zollbehörden (Art. 86a – 86k PatG) oder Gerichten (Art. 86–88 PatG) gegen Dritte vorgehen, welche die Erfindung widerrechtlich bezweifen.	Seite 51 § 1	Dies kann auch heute schon mit dem ungeprüften Schweizer Patent mit Antrag auf beschleunigte Prüfung erreicht werden. Die Kosten und Verfahrensdauer sollten mit denen der Abzweigung eines Gebrauchsmusters im wesentlichen identisch sein.
Art. 97 A Gebrauchsmusterregister Absatz 1: Das Gebrauchsmuster ist ein neues Schutzrecht. Wie für Patente (und ESZ; vgl. Art. 140g VE-PatG) bedarf es deshalb der Errichtung eines eigenständigen Registers für in der Schweiz geschützte Gebrauchsmuster. Durch den vorliegenden Artikel wird das IGE dazu ermächtigt, ein solches zu führen.	Seite 53 § 6	Erhebliche Kosten und Mehraufwand durch zusätzliches neues Gebrauchsmusterregister. Reduziert die Übersichtlichkeit gerade für unerfahrene KMU und Einzelfinder erheblich, die sich über geschützte Technologien unterrichten wollen, die sie technische Schutzrechte dann in verschiedenen Registern recherchieren müssen.
Artikel 123 regelt die Pflicht zur Übersetzung einer europäischen Patentanmeldung in eine schweizerische Amtssprache. Als wesentliche Erleichterung für rationale und insbesondere internationale Anmelderinnen und Anmelder werden gemäss vorgeschlagener Revision neu auch in englischer Sprache verfasste Anmeldungen akzeptiert.	Seite 56 § 2	Die grundsätzlich entweder auf Englisch, Französisch oder Deutsch publizierten EP-Patente müssen nicht übersetzt werden, weil die Schweiz als Mitglied des Londoner Übereinkommens auf Übersetzungen der EP Patentschrift verzichtet. Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass neu englischsprachige Anmeldungen vom IGE akzeptiert werden sollen. Diese Praxis ist auch ohne Einführung einer Vollprüfung möglich. Ausserdem werden beim EP-Patent zumindest die Patentansprüche, die den rechtlichen Schutzrahmen festlegen, in allen drei Amtssprachen des EPÜ, also auch in Deutsch und Französisch neben Englisch publiziert. Ein in Englisch erteiltes vollgeprüftes Schweizer Patent soll dagegen vollständig nur in Englisch publiziert werden. Damit ist der in Englisch nicht so bewanderte Nutzer (beachte vor allem die ohnehin schwierig zu verstehende Patentsprache) deutlich schlechter gestellt. Was wiederum die kleinen lokalen Unternehmen und Einzelfinder deutlich schlechter stellt, die im Zweifelsfall teure Übersetzungen anfertigen lassen müssen. Daher muss sichergestellt werden, dass wenn Schweizer Patente publiziert werden, in jedem Fall die Patentansprüche in zumindest eine Schweizer Amtssprache zu übersetzen sind.
Die Gebühreneinnahmen des IGE hängen künftig ab von einerseits der Höhe der Gebühren, andererseits der Anzahl Anmeldungen (Schweizer Patente und Gebrauchsmuster) und schliesslich davon, wie lange die Schutzrechte durch Zahlung der Jahresgebühren aufrechterhalten werden (hier noch zusätzlich die Jahresgebühren für EP). Da die Gebühren für das vollgeprüfte Patent und das Gebrauchsmuster noch nicht bestimmt sind, können derzeit keine präzisen Aussagen zu den Auswirkungen auf die Einnahmen des IGE gemacht werden.	Seite 69 § 5	Es ist kaum davon auszugehen, dass sich die Zahl der Patentanmeldungen insgesamt durch die Reform erhöhen wird. Einerseits generiert eine Rechtsreform natürlich keine neuen Erfindungen. Da durch das Gebrauchsmuster deutlich weniger Schutzrechtsgegenstände (Verfahren, vor allem auch Computergestützte Verfahren, Stoffe, Gemische, biotechnologische Erfindungen werden vom Gebrauchsmuster nicht erfasst) als durch das aktuelle StG-Patents schützbar sind, werden diese Gegenstände vor allem von KMU und Einzelfindern zumindest teilweise nicht mehr patentiert werden, weil ein vollgeprüftes Patent für KMU und Einzelfinder oft zu teuer und aufwändig ist. Es werden also aus dem Bereich der KMU und Einzelfinder in erster Linie Patentanmeldungen wegfallen. Die «grossen Player», die die Masse der Patentanmeldungen generieren, werden weiter wie bisher auf das EP Patent mit der grossen Länderbreite setzen, so dass von diesen Anmeldern die Zahl der Patentanmeldungen durch die Auswirkungen der Reform kaum beeinflusst werden wird. Es ist somit zu erwarten, dass sich in erster Linie einige StG-Patente zu geprüften Patenten hin verschieben und Patente auf vom Gebrauchsmuster ausgeschlossene Schutzgegenstände wegfallen werden. Ausserdem werden Jahresgebühren aufgrund der im Vergleich zum StG-Patent auf die Hälfte gekürzte Laufzeit der Gebrauchsmuster wegfallen. Insgesamt ist also mit einer Reduzierung der Einnahmen bei den Jahresgebühren zu rechnen. <b>Damit müssen die zu erwartenden erheblichen Zusatzkosten allein durch Gebührenerhöhungen generiert werden müssen.</b> Das geht zu Lasten aller, auch zu Lasten ausländischer Anmelder, die zumindest in gewissem Umfang von Schweizer
Durch den im folgenden Abschnitt beschriebenen Bedarf an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwachsen dem IGE Z. zusätzliche Personalkosten. Geht man von jährlichen Vollkosten von rund 200'000 CHF pro Vollzeitäquivalent im Prüf- und Einspruchsbereich aus	Seite 70 § 3	Das Lohn Niveau liegt damit vermutlich höher als dasjenige, mit dem beim EPA (Prüfungsdienststellen in München und Den Haag) gearbeitet werden muss. Damit kann das geprüfte Schweizer Patent kaum kostengünstiger werden, als das korrespondierende Patent aus dem EP-Verfahren. Siehe hierzu oben auch die Bemerkungen zu Seite 3 § 3. Es ist zudem zu bezweifeln, dass sich durch die zusätzliche Beschäftigung von nur wenigen zusätzlichen Prüferinnen und Prüfern überhaupt eine ausreichende Qualität angesichts der komplexen Fragen, die in den Prüfungsverfahren neu zu bearbeiten sind, sichern lässt. Aufgrund der zu erwartenden geringen Anmeldezahlen der rationalen Patentanmeldungen müsste ein schweizerischer Prüfer wohl viele Fachgebiete gleichzeitig abdecken in denen er neu hoch komplexe technische Sachverhalte beurteilen muss, für die in der Regel Spezialkenntnisse auf dem jeweiligen technischen Gebiet der Erfindung (Beispiel: Biotechnologie) erforderlich sind. Deshalb ist es alleine aus diesem Grund schwierig, eine ähnliche Prüfungsqualität wie bei den grossen Patentämtern zu erreichen.
Zur Deckung der Mehrkosten müssen deshalb nicht nur die Anmelde- und Prüfungsgebühren angepasst werden, sondern auch die Jahresgebühren.	Seite 70 § 5	Die Erhöhung der Jahresgebühren wird dazu führen, dass vor allem die grossen Player ihre Schweizer Patentportfolien vorzeitig aus Kostengründen bereinigen werden. Was die Zusatzgebühren durch die Erhöhung der Jahresgebühren weiter reduziert. <b>Die Erhöhung der Prüfungsgebühren trifft vor allem die innovativen kleinen und sehr kleinen Unternehmen, sowie die Einzelfinder zusätzlich.</b>

<p>Eine wichtige Anspruchsgruppe im Patentsystem sind die Patentanwältinnen und Patentanwälte sowie auf Immaterialgüterrecht spezialisierte Anwältinnen und Anwälte. Die meisten Anmeldungen, seien es nationale oder EP, werden von diesen Intermediären im Auftrag der Erfindenden und Erfinder vorbereitet und anschliessend nicht selten auch verwaltet. Zudem werden in der Regel die Dienstleistungen eben dieser Gruppe bei Beschwerden, Einsprüchen, Klagen usw. beansprucht.</p> <p>Die Betreuung der Anmeldung eines neuen, vollgeprüften Patents wird wohl aufwändiger als diejenige eines bisherigen teilgeprüften Schweizer Patentes. Unter der Annahme, dass der Aufwand für ein Gebrauchsmuster etwa demjenigen für ein bisheriges Schweizer Patent entspricht, und gestützt auf die in Abbildung 1 eruierten Substitutionswirkungen steigt wohl die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Patentanwältinnen und Patentanwälte. Der tatsächliche Umfang dieser Nachfrageänderung hängt aber von der effektiven künftigen Zahl von nationalen Anmeldungen ab.</p> <p>Die (Patent-)Anwältinnen und (Patent-)Anwälte können zudem neu als Dienstleistung die Vertretung im erweiterten Einspruchs- und neuen Lösungsverfahren anbieten. Ferner dürften Patentanwältinnen und Patentanwälte vermehrt als Gutachterinnen und Gutachter vor dem BVGer befragt sein. Sie sind technische Fachpersonen mit juristischer</p>	<p>Seite 75 § 2-4</p>	<p><b>Bevor ein vollgeprüftes Schweizer Patent eingeführt werden kann, ist nach diesseltiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die (gewerbsmässige) Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen.</b> Gemäss Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. März 2009 darf sich Patentanwältin oder Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwaltsregister eingetragen ist. Die gewerbsmässige Beratung und Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen können grundsätzlich offen. Die Vollprüfung eines Patents und besonders das neue Einspruchsverfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind dafür in aller Regel nicht qualifiziert. Die Qualität des vollgeprüften Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsmässige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht gewährleistet werden. <b>Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwälte von nicht qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermögen.</b></p> <p>Auch wenn die Betreuung eines vollgeprüften Patents durch einen Vertreter (Patentanwaltschaft) selbstverständlich aufwändiger ist, wird sich die Nachfrage an entsprechenden Dienstleistungen durch Einführung eines vollgeprüften Patents kaum erhöhen, sondern eher verringern. Ein Grossteil der heute mittels eines STg-Patent geschützten Erfindungen wird sich auf Gebrauchsmuster verschieben, deren Betreuung den gleichen Aufwand erfordern wird, wie ein STg-Patent (siehe auch nebenstehende Bemerkung Seite 75 §3 des Berichts). Ein Teil der Erfindungen aus dem Bereich der Gegenstände, die von einem Gebrauchsmuster nicht geschützt werden können (Verfahren, Stoffe usw.) werden erst gar nicht mehr angemeldet, weil diese dann nur noch über vollgeprüfte Patente schützbar sein werden. Nichtigkeitsklagen werden sich im wesentlichen auf Einsprüche bzw. Löschungsklagen gegen Gebrauchsmuster verschieben.</p> <p>Die Gutachtertätigkeiten könnten leicht zunehmen.</p> <p>Es stellt sich allerdings grundsätzlich die Frage, in wieweit eine Gesetzesreform, die die gesamte Wirtschaft betrifft, mit den Interessen einer bestimmten Klientel (hier Patentanwaltschaft) auch nur teilweise gerechtfertigt werden darf.</p>
--	-----------------------	---

Rechtsetzung@ipi.ch

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement  
Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter  
Bundeshaus West  
3003 Bern

Dr. iur. Michael Ritscher, LL.M. (Georgetown)  
Rechtsanwalt  
michael.ritscher@mll-legal.com  
+41 44 396 92 27

Zürich, 9. Februar 2021

## **Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Keller-Sutter

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Institut für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) ist die aktivste schweizerische Vereinigung im Bereich des Immaterialgüterrechts. INGRES setzt sich seit 1985 unabhängig von Partikularinteressen für die Weiterentwicklung des Immaterialgüterrechts ein und fördert dazu den fachlichen Austausch zwischen Gerichten, Behörden, Unternehmen, Rechts- und Patentanwälten sowie Hochschulen, auch über die Grenzen hinaus (siehe [www.ingres.ch](http://www.ingres.ch)).

INGRES hat sich zwar schon verschiedentlich auch auf politischer Ebene für die Weiterentwicklung des Immaterialgüterrechts eingesetzt, so insbesondere im Zusammenhang mit der Schaffung des Bundespatentgerichts. Da INGRES aber nicht die Interessen einer bestimmten Branche oder Berufsgruppe vertritt, beteiligt INGRES sich normalerweise aber nicht an Vernehmlassungsverfahren. Die derzeitige Revision des Patentgesetzes ist eine Ausnahme, und die vorliegende Vernehmlassung spiegelt die vom Vorstand, der sich aus Vertretern aller am Immaterialgüterrechte interessierten Kreisen zusammensetzt, vertretene Ansicht wider.

Wie wohl alle anderen Teilnehmer an der Vernehmlassung lehnt auch der Vorstand des INGRES das Vorhaben der Revisionsvorlage ab, wonach neu und zusätzlich das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit von Patenten zuständig werden soll und empfiehlt dringend, dass diese Fälle – auch als Rechtsmittelinstanz und vor dem Bundesgericht – ausschliesslich durch das Bundespatentgericht entschieden werden sollen.

Für die Begründung verweisen wir, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die von den anderen Verbänden eingereichten Stellungnahmen und auf das Gutachten von Herrn Prof. Rainer Schweizer.

Hinsichtlich der Frage, ob die Möglichkeit einer materiellen Prüfung von Schweizer Patenten eingeführt werden soll oder nicht, sind sich die Mitglieder des Vorstandes nicht einig und haben sich zum Teil auch bereits auf anderen Foren dazu geäußert.

Mit freundlichen Grüßen



Michael Ritscher

Präsident des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz (INGRES)



**Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes**  
**Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets**  
**Consultazione relativa all' avamprogetto di modifica della legge sui brevetti**

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Intellectual Property Services GmbH
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Dr. Manfred Irsch <a href="mailto:info@ips-irsch.ch">info@ips-irsch.ch</a>  +41 (0)52 511 38 60
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Langfeldstrasse 88  8500 Frauenfeld  Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

## Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

### **Ergänzung und Präzisierung der Eingabe vom 11. Dezember 2020**

Als Ergebnis intensiver Diskussionen, die zwischenzeitlich mit unterschiedlichen Kreisen geführt wurden, wird hiermit unsere Eingabe vom 11. Dezember 2020 ergänzt und präzisiert. Die ursprüngliche Eingabe vom 11. Dezember 2020 wird dabei vollumfänglich aufrechterhalten.

#### **1. Zielerreichung der Motion Hefti**

Eine Umsetzung der Motion Hefti darf keine Verschlechterung des «status quo» nach sich ziehen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Motion Hefti nicht verlangt, das Schweizer Patent in der aktuellen Fassung des PatG abzuschaffen, werden die folgenden Reformen vorgeschlagen, die voll mit der Motion Hefti im Einklang stehen:

- Das bisherige Patentanmeldeverfahren soll neu durch eine obligatorische Recherche ergänzt werden.
- Es soll zusätzlich zur bisherigen Prüfung eine fakultative erweiterende Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit eingeführt werden.
- Auf die Einführung eines Gebrauchsmusters kann demnach verzichtet werden, weil weiterhin auch die aktuelle Variante des Schweizer Patents gemäss PatG zur Verfügung steht.

#### **2. Erläuterungen**

##### **2.1 Vorbemerkung**

Hat sich der Patentanmelder im Rahmen des Prüfungsverfahrens auf die Durchführung einer erweiterten Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit festgelegt und kann der Anmelder im Rahmen des Prüfungsverfahrens keinen gewährbaren Anspruchssatz vorlegen, so kann sich der Anmelder nicht mehr auf eine vereinfachte Prüfung gemäss aktuellem PatG zurückziehen, da ansonsten ein Konflikt mit Art. 59 PatG in Verbindung mit Art. 1 PatG unvermeidlich ist. In dem Fall bleibt dem Anmelder immer noch die Option ein Teilgesuch gem. Art. 57 PatG einzureichen.

##### **2.2 Patentanmeldung, Recherche, Publikation und Antrag auf Prüfung**

Für eine Schweizer Direktanmeldung ist ein kostenpflichtiger Recherchenbericht nebst Begründung («opinion») zu erstellen, der den beanspruchten Gegenstand insbesondere hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit auf Patentierbarkeit untersucht. Der zu erstellende Recherchenbericht soll inhaltlich einem EESR oder einer WO-ISA (PCT Regel 43bis) entsprechen. Bis zur Einführung einer Online-Akteneinsicht beim IGE soll nicht nur der Recherchenbericht, sondern auch die «opinion» Teil der Veröffentlichungsschrift A1 bzw. einer Veröffentlichungsschrift A3 sein, sofern der Recherchenbericht bei Publikation der Patentanmeldung noch nicht vorliegt. Vorzugsweise sollte die Online-Akteneinsicht jedoch bereits mit Einführung der Änderungen des PatG bereitgestellt werden, um Dritten eine transparente Verfolgung des Verfahrens zu ermöglichen.

Spätestens ab Publikation des Recherchenberichts startet eine Frist von 6 Monaten zur Stellung eines Antrags auf Prüfung. Wobei entweder ein "eingeschränkter Prüfungsantrag" gem. aktuellem PatG, oder fakultativ ein "erweiterter Prüfungsantrag" zur zusätzlichen Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit gestellt werden kann.

Wird kein Antrag auf Prüfung gestellt oder die vorgeschriebene Gebühr nicht rechtzeitig bezahlt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

### **2.3 Verfahren bei Stellung eines "einfachen Prüfungsantrags"**

Wird ein "einfacher Prüfungsantrag" gestellt, erhält der Anmelder eine einmalige Einladung mit einer Frist von 4 Monaten, die Ansprüche unter Berücksichtigung des Recherchenberichts zu ändern.

Reicht der Anmelder keine geänderten Ansprüche ein und wird die Patentanmeldung nicht zurückgezogen, erfolgt wie bisher gemäss PatG eine Prüfung auf Basis der Patentanmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung.

Reicht der Anmelder geänderte Unterlagen (Beschreibung, Patentansprüche, Zeichnung) ein, überprüft das IGE, dass die geänderten Unterlagen nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (PatG Art. 58(2)). Falls die Änderungen mit PatG Art. 58(2) konform sind, erfolgt wie bisher gemäss PatG eine Prüfung auf Basis der Patentanmeldung in der geänderten Fassung.

Falls die geänderten Unterlagen mit PatG Art. 58(2) nicht konform sind, erfolgt eine Aufforderung die entsprechenden Mängel zu beheben. Werden keine unter Art. 58(2) gewährbaren Unterlagen eingereicht, kann der Anmelder ein Patent auf Basis der ursprünglich eingereichten Fassung beantragen. Wird kein solcher Antrag gestellt, wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Das so erteilte Patent wird als Dokument mit dem Dokumenttyp B1 veröffentlicht.

### **2.4 Verfahren mit Stellung eines "erweiterten Prüfungsantrags"**

Wer eine erweiterte Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit beantragt hat und wenn aufgrund der Prüfung alle Patentierungserfordernisse inklusive Neuheit und erfinderischer Tätigkeit erfüllt sind, wird ein Patent erteilt und z.B. mit dem Dokumenttyp B4 veröffentlicht.

Bei fehlender Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit erfolgt mit einer Frist von 4 Monaten eine Aufforderung zur Behebung der Mängel. Werden die Mängel nicht behoben, wird die Patentanmeldung zurückgewiesen.

**Die einschlägigen Artikel des PatG sind entsprechend anzupassen.**

**Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes**  
**Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets**  
**Consultazione relativa all' avamprogetto di modifica della legge sui brevetti**

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Intellectual Property Services GmbH
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Dr. Manfred Irsch <a href="mailto:info@ips-irsch.ch">info@ips-irsch.ch</a>  +41 (0)52 511 38 60
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Langfeldstrasse 88  8500 Frauenfeld  Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

## Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

### Begleitende Bemerkungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente

Der Vorentwurf (VE-PatG) zur Änderung des Schweizer Patentgesetzes (PatG) hat das Ziel das Patentrecht in der Schweiz zu modernisieren und zu revidieren, so dass den Schweizer Innovatoren und Innovatorinnen ein den internationalen Standards entsprechendes Patentprüfungsverfahren zur Verfügung stehen soll. Auch wir sehen beim PatG in der aktuellen Fassung durchaus einen gewissen Überarbeitungsbedarf, hauptsächlich jedoch in Bezug auf das bisher eher rudimentäre Einspruchsverfahren, sowie in Bezug auf formale Aspekte. So ist die Einführung eines Einspruchsverfahrens, mit welchem in einem Amtsverfahren vor dem IGE zukünftig auch die Patentierungserfordernisse Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Art. 1 PatG) im Lichte des Stands der Technik nach der Patenterteilung durch Dritte überprüft werden können, ohne dass in einem aufwändigen Nichtigkeitsverfahren die Gerichte bemüht werden müssen, durchaus überfällig und zu begrüssen. Dazu ist lediglich Art. 152 VE-PatG wie vorgeschlagen anzupassen, so dass Konflikte mit dem Rückwirkungsverbot vermieden werden.

Der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents wird jedoch abgelehnt, weil die Nachteile gerade für KMU, vor allem für Klein- und Kleinstunternehmen sowie für Einzelerfinder gravierend sind und wesentliche Vorteile nicht erkennbar sind.

Wesentliche Gründe, warum der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents abgelehnt wird:

1. Mit der Zielvorgabe einer Modernisierung und der Erfüllung von internationalen Standards im vorgesehenen PatG, suggeriert der «Erläuternde Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens» (Bericht) einen diesbezüglichen Handlungsbedarf. Dazu ist zu bemerken, dass eine umfassende Revision des PatG bereits 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) vorgenommen wurde. Ebenfalls ist zu unterstreichen, dass das in Kraft stehende PatG den internationalen Vorgaben (insbesondere PVÜ, TRIPS, PLT) voll entspricht und keineswegs internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw. keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert. Auch nicht mit Blick auf steuerrechtliche Vorgaben der OECD (Stichwort Patentbox). Eine dringliche Modernisierung drängt sich deshalb weder staatspolitisch noch sachlich auf.
2. Die Reform betrifft im Wesentlichen die auf dem nationalen Weg erlangten Schweizer Patente, welche anteilmässig einen nur geringen Anteil an den in der Schweiz gültigen Patente ausmachen (ca. 5% entspricht ca. 600 Patenterteilungen pro Jahr). Den daraus durch die Revision des PatG erwachsenden notwendigen Ausbau der Administration vor allem beim IGE und bei der Rechtspflege (vor allem BVG) erachten wir als unverhältnismässig, solange ein geprüftes Schweizer Patent über das Europäische Patent (EP-Patent) erreichbar ist. Die auf dem rein nationalen Weg erlangten Schweizer Patente stammen mehrheitlich von Schweizer KMU und Einzelerfindern. Der restliche, weit überwiegende Teil der für die Schweiz registrierten Patente wird von auf dem europäischen Weg erlangten EP-Patenten gebildet, welche von der Gesetzesrevision nicht betroffen sind. Die angestrebte Reform betrifft somit lediglich einen sehr geringen Anteil an Patentschutzrechten, die zu dem für internationale Anmelder keine Rolle spielen. Schon allein deshalb lässt sich die angestrebte umfassende Reform mit all ihren negativen Konsequenzen nicht rechtfertigen.
3. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle ungeprüfte Schweizer Patent hat dagegen eine Laufzeit von 20 Jahren.
4. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstände schützen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile davon). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen.

5. Nach der abgelehnten Steuervorlage USR III wurde in der Neuauflage (STAF) im Jahr 2019 dem Stimmbürger versprochen, dass mit dem bisherigen Schweizer Patent den einheimischen KMU ein kostengünstiger und attraktiver Zugang zur neu geschaffenen Patentbox eröffnet werde. Dies mag u.a. wesentlich zur Akzeptanz der umstrittenen Vorlage geführt haben. Mit dem Ersatz des teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster mit nur 10 Jahren Laufzeit wird dieses Versprechen der Politik desavouiert. Durch die im Vergleich zum teilgeprüften Schweizer Patent auf die Hälfte verkürzte Laufzeit des Gebrauchsmusters könnte ein Schutzrechtinhaber auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der Patentbox profitieren. Des Weiteren können vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossene Erfindungen nur noch über teuer und aufwändig zu erhaltende vollgeprüfte Patente (entweder EP-Patent oder vollgeprüftes Schweizer Patent) geschützt werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der KMU, denen die STAF massgeblich mit den Steuervorteilen aus der Patentbox schmackhaft gemacht wurde. Vorteile, die durch die geplante Patentgesetzreform wieder deutlich beschnitten würden. Das ist besonders stossend mit Blick darauf, dass die OECD gerade für KMU besonders niedrige Hürden für den Eintritt in die Patentbox ansetzt. Möglichkeiten, die in Bezug auf die Patentbox vom Schweizer Gesetzgeber ohnehin nicht annähernd ausgeschöpft wurden.
6. Die Hürden und Voraussetzungen, sowie die Verfahren für die Eintragung eines Gebrauchsmusters sind mit denjenigen für die Erteilung eines teilgeprüften Schweizer Patents praktisch identisch. Damit werden sich auch die Kosten für die Eintragung eines Gebrauchsmusters von denjenigen für die Erteilung eines teilgeprüften Schweizer Patents nicht wesentlich unterscheiden können. Auch der zeitliche Aufwand für die Eintragung eines Gebrauchsmusters wird höchstens unwesentlich kleiner sein als für ein klassisches teilgeprüftes Patent, für das eine beschleunigte Prüfung beantragt wird.
7. Bevor ein vollgeprüftes Schweizer Patent eingeführt werden kann, ist nach diesseitiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die (gewerbsmässige) Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen. Gemäss Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. März 2009 darf sich Patentanwältin oder Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwaltsregister eingetragen ist. Die gewerbsmässige Beratung und Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen können, grundsätzlich offen. Die Vollprüfung eines Patents und besonders das neue Einspruchsverfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind dafür in aller Regel nicht qualifiziert. Die Qualität des vollgeprüften Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsmässige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht gewährleistet werden. Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwälte von nicht qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermögen.

Aus den vorgenannten Gründen wird der Ersatz des heutigen teilgeprüften Schweizer Patents gemäss PatG durch ein Gebrauchsmuster sowie die Einführung eines vollgeprüften nationalen Schweizer Patents abgelehnt. Detailliertere Kommentare und Begründungen können der beiliegenden Excel-Tabelle «Kommentare» entnommen werden.



**Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli**

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 1 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 5 Abs. 1-3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 6 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 7 Abs. 3	«und Gebrauchsmusteranmeldung» streichen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 7b	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 12 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 13 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 16	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 17 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 20a Abs. 2	Nicht neu aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 24 Abs. 1 a, b	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 24 Abs. 1c.	Änderung akzeptieren	Harmonisierung mit dem EPÜ. Ist gerechtfertigt, weil die Einheitlichkeit nur ein Formalerfordernis der Anmeldung und nicht des erteilten Patents ist.
PatG, Art. 25 Abs. 1-3	Aufhebung akzeptieren	Harmonisierung mit dem EPÜ. Einheitlichkeit ist nur ein Erfordernis der Anmeldung, da das Einheitlichkeitserfordernis lediglich eine Ordnungsvorschrift ist. Dritten entstehen keine wesentlichen Nachteile, insbesondere das gem. Art. 24 1c (neu) der sachliche Geltungsbereich

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
		bei Einschränkung des Patents nicht erweitert werden darf.
PatG, Art. 26 Abs. 1c.	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 26 Abs. 1cbis.	Änderung akzeptieren	Verbot der unzulässigen Erweiterung des sachlichen Schutzbereichs nach Patenterteilung ist aus Gründen der Rechtssicherheit für Dritte geboten.
PatG, Art. 27 Abs. 3	Änderung akzeptieren	Ist im Einklang mit Änderung (Aufhebung) Art. 25 PatG.
PatG, Art. 30 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 30 Abs. 2, 3	Änderung akzeptieren	Stellt sicher, dass der beklagten Partei im Falle einer nur teilweisen Abtretung keine eigenen Rechte verloren gehen. Die Frist gem. Art. 30 Abs. 3 PatG schafft zeitnah Rechtssicherheit über die verbleibenden Schutzgegenstände.
PatG, Art. 33 Abs. 2bis	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 34 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 46a Abs. 1, 2 und 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 47 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 48 Abs. 1.	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 49 Abs. 1, 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 49a Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 50 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 50a Abs. 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art 56 Abs. 1 b, 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 57 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 57a	Nicht neu aufnehmen	Erübrigt sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung abgelehnt wird.
PatG, Art. 58 Abs. 1, 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 58a Abs. 1 c	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung sowie Harmonisierung mit Art. 93(1) EPÜ (Sonderfall einer Erteilung vor Publikation berücksichtigt).
PatG, Art. 58a Abs. 2.	Änderungen nicht akzeptieren, ausser den redaktionellen Änderungen der Begrifflichkeiten	Änderungen erübrigen sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Änderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 58a Abs. 3	Änderung akzeptieren	Harmonisierung mit EPÜ. Kann so akzeptiert werden, weil Art. 58a Abs. 3 VE-PatG lediglich die Publikation der Anmeldung nicht die Publikation des Patents betrifft. Siehe auch Bemerkungen zu Art. 60 Abs. 4 PatG Publikation der Patentschrift.
PatG, Art. 59 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 59 Abs. 4, 5 und 6	Nicht streichen, lediglich redaktionelle Änderungen der Begrifflichkeiten	Änderungen erübrigen sich, da ein Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Änderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 59a Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 59a Abs. 3 und 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung und begrifflich rechtliche Präzisierungen.
PatG, Art. 59c	Änderung akzeptieren	Diese Anpassung ist zielführend, da es ein so erweiterter Einspruch auf Basis der Gründe nach Art. 59c (2) a-c ermöglicht, unmittelbar gegen ein zu Unrecht erteiltes Schutzrecht vorzugehen. Eine aufwändige Nichtigkeitsklage kann in vielen Fällen in der Praxis durch ein effizientes und verhältnismässig kostengünstiges Amtsverfahren (Einspruchsverfahren) ersetzt werden. Eine amtsseitige Recherche ist dazu nicht notwendig, da der Einsprechende alle Beweise für seine Behauptung die Erfindung sei nicht patentierbar, insbesondere sie sei nicht neu und / oder beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, selbst beizubringen hat. Siehe ergänzend Änderungsvorschlag für Art. 152 VE-PatG.
PatG, Art. 59d-f	Änderung akzeptieren	Weitgehende Harmonisierung mit den korrespondierenden Vorschriften des EPÜ. Überführung Art. 81PatV in PatG, wodurch sich alle Regelungen zur Zulässigkeit und Änderung auf Gesetzesstufe verlagert werden. Kostenverteilung entspricht im Wesentlichen den Vorschriften des EPÜ. Sprachregelung entspricht im Wesentlichen der ohnehin schon gängigen Praxis.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 60 Abs. 1bis/2	Änderung akzeptieren	Erhöht die Flexibilität bzgl. Anpassungen von Angaben, die im Patentregister zu publizieren sind.
PatG, Art. 60 Abs. 4	Ergänzen: «Wenn das Patent in englischer Sprache veröffentlicht wird, werden der Titel der Erfindung, <b>die Patentansprüche</b> und die Zusammenfassung in eine schweizerische Amtssprache übersetzt»	Gem. Art. 8 Abs. 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht anderen zu verbieten die Erfindung gewerbsmässig zu nutzen. Gem. Art. 51 Abs. 2 PatG bestimmen die Patentansprüche den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Weder der Titel noch die Zusammenfassung geben Auskunft über den Schutzbereich des Patents. Damit ergibt sich zwingend, dass zumindest die Patentansprüche in eine schweizerische Amtssprache übersetzt werden, so dass sich jedermann in einer schweizerischen Amtssprache über den Schutzzumfang dieses sehr starken Rechts ohne Kenntnis einer schweizerischen Nicht-Amtssprache orientieren kann. Dies nicht zuletzt, weil eine auch unbeabsichtigte Verletzung sehr weitreichenden Konsequenzen für den Verletzer des Patents nach sich ziehen kann.
PatG, Art. 61	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderungen, sowie Harmonisierung mit entsprechenden Regelungen anderer Schutzrechte.
PatG, Art. 63 Abs. 2	Änderung akzeptieren	Lediglich Anpassungen an den Art. 60 Abs. 2 VE-PatG.
PatG, Art. 64	Streichung akzeptieren	Bestätigung der Eintragung des Schutzrechts analog zu MSchV und DesV ist auch für Patente ausreichend.
PatG, Art. 65 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 65 Abs. 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung und rechtliche Präzisierung der Begriffe.
PatG, Art. 73 Abs. 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 74	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 87 – Art. 102	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 110	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 121 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 122 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 123	Änderung akzeptieren	Lediglich Anpassung an Art. 58a Abs. 3 VE-PatG.
PatG, Art. 124 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 125 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 126 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 135a Abs. 1 und 2	Aufnahme akzeptieren	Im Wesentlichen Anpassung an Art. 58a 3 VE-PatG.
PatG, Art. 135a Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da Aufnahme von Art. 57a VE-PatG abgelehnt wird.
PatG, Art. 137	Änderung akzeptieren	Lediglich Streichung falscher Bezug.
PatG, Art. 138	Änderung beibehalten	Im Wesentlichen Anpassung an Art. 135a Abs. 3 VE-PatG.
PatG, Art. 139	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird
PatG, Art. 140 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 140g	Änderung akzeptieren	Erteilung der ergänzenden Schutzzertifikate (selbstständige Schutzrechte) ist eine sinnvolle Massnahme und erhöht die Transparenz für die Öffentlichkeit.
PatG, Art. 140h	Änderung akzeptieren	Dient der Harmonisierung und Regelung der Gebühren in der PatV gestattet flexibel Änderungen vorzunehmen.
PatG, Art. 140m	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen.
PatG, Art. 140o	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen.
PatG, Art. 140p	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen. Anpassung an Art. 140 g VE-PatG.
PatG, Art. 140v	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen. Präzisierung des Begriffs der Rechtsfolge.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 150 Abs. 1, 5	Aufnahme akzeptieren	Stellt möglichst rasche Umsetzung der Änderungen sicher. Im Verfahrensrecht gilt die Anwendung des neuen Rechts nicht als rückwirkend.
PatG, Art. 150 Abs. 2-4	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da eine Vollprüfung abgelehnt wird (Hinweis auf Art. 57a (VE-PatG)).
PatG, Art. 151	Änderung akzeptieren	Garantiert Rückwirkungsverbot.
PatG, Art. 152	Patente, die beim Inkrafttreten der Änderung vom (...) dieses Gesetzes bereits erteilt sind und für die die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist, richten sich auch die Einspruchsgründe nach altem Recht.	Garantiert Rückwirkungsverbot.
ParlG, Art. 40a 3bis	Änderung akzeptieren	Bei einer Beschwerde von dem BVGer werden Richter mit technischen Kenntnissen benötigt.
IGEG, Art. 2 Abs. 1a.	Redaktionelle Änderungen akzeptieren, «Gebrauchsmuster» streichen.	Der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster wird abgelehnt.
IGEG, Art. 2 Abs. 2 und 3	Änderung akzeptieren	Vertiefung der Zusammenarbeit des IGE mit internationalen Institutionen ist grundsätzlich zu begrüßen.
VwVG, Art. 24 Abs. 2	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Wiederherstellung verpasster Fristen ist über Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in PatG geregelt. Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
VGG, Art. 24	Änderung akzeptieren	Sichert Spielräume des BVG bei der Geschäftsverteilung. Beziehung technischen Sachstands muss in jedem Stadium des Verfahrens möglich sein.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
VGG, Art. 39 Abs. 2 und 3bis	Änderung akzeptieren	Beziehung technischen Sachverstands muss in jedem Stadium des Verfahrens möglich sein.
VGG, Art. 39a	Änderung akzeptieren	Die Zulassung der englischen Sprache ist bereits heute allgemein in der gerichtlichen Praxis anerkannt und wird praktiziert.
PatGG, Art. 1 Abs. 1	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PatGG, Art. 26 Abs. 1-4	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PatGG, Art. 29 Abs. 1	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
StHG, Art. 24a 2 abis	Nicht aufnehmen	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PAG, Art. 1, Abs. 2	Gebrauchsmuster nicht aufnehmen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.

<b>Kommentare zu:</b> <b>Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG] Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens (Bericht)</b> Dr. Manfred Isch, Erik Brück, Pius Kuster, Dr. Cornelia Jahn (IPS Isch, Intellectual Property Services, 8500 Frauenfeld)		
Zitat aus Bericht	Textstelle Bericht	Kommentare IPS
Diese Situation ist vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) unbefriedigend, die an einem verlässlichen lokalen Patentschutz interessiert sind. Das sind KMU, deren Hauptmarkt in der Schweiz liegt und die sich mit einem nationalen Schweizer Patent auf den vertrauten rechtlichen Rahmen beschränken wollen. Solche Unternehmen haben ein grosses Interesse an einem rechtssicheren Schweizer Patent – eine Alternative, die ihnen aktuell nicht zur Verfügung steht.	Seite 3 § 2	Die Behauptung „den KMU stehe „...eine [vollgeprüfte] Alternative...“ [zum teilgeprüften Schweizer Patent] „...aktuell nicht zur Verfügung...“ ist nicht zutreffend. Ein rechtssicheres Schweizer Patent kann seit dem Beitritt der Schweiz zum Europäischen Patentübereinkommen (EPU) im Jahre 1977 über die Prüfung beim Europäischen Patentamt (EPA) in Form eines Europäischen Patents (EP-Patent) erhalten werden, das, sofern gewünscht, ausschliesslich für die Schweiz validiert werden kann und in der Schweiz dann dieselbe Wirkung wie ein nationales Schweizer Patent (Art. 110 PatG). Zusätzlich haben Anmelder dann die Möglichkeit Schutz für weitere EPU Vertragsstaaten aus ein- und demselben EP-Patent zu beantragen.  Auch die Rechtssicherheit des aktuell verfügbaren teilgeprüften Schweizer Patents (Schweizer Patent gemäss PatG in der aktuellen Fassung, im Folgenden kurz STG-Patent, lässt sich unter den Möglichkeiten des aktuellen PatG signifikant erhöhen. Sollte eine Einschätzung zur Patentierbarkeit einer zum Patent angemeldeten Erfindung gewünscht sein, kann beim IGE heute schon eine Recherche beantragt werden (Recherche durch IGE oder Recherche internationaler Art, 59 Abs. 5 PatG). Dann hat der Anmelder die Möglichkeit von sich aus Einschränkungen vorzunehmen, um sich vom Stand der Technik abzugrenzen (Art. 58 PatG). Auch wenn sich das IGE nach derzeitiger Praxis zur Rechtswirksamkeit derartiger Einschränkungen des Anmelders nicht äussert, kann dadurch die Rechtssicherheit des teilgeprüften Schweizer Patents durchaus zu einem vollgeprüften Patent herangeführt werden.  Auch kann sich jeder Dritte bereits heute schon eine Einschätzung zur Patentfähigkeit einer zum Patent angemeldeten Erfindung verschaffen, indem gem. Art 59 Abs. 6 PatG beim IGE eine Recherche zum Stand der Technik beantragt wird, sofern dies der Patentanmelder nicht bereits gemäss Art. 59 Abs. 5 PatG veranlasst. Somit hat auch heute schon jeder interessierte Dritte die Möglichkeit, die Rechtsbeständigkeit eines STG-Patent einschätzen zu lassen, ohne z.B. die Gerichte zu bemühen. Darüber hinaus kann mit einer derartigen Recherche jeder Dritte abschätzen, in welchem Umfang einer Nichtigkeitsklage gegen das Patent stattgegeben werden könnte.
Daneben gibt es jedoch Unternehmen, für die ein vollgeprüftes Schweizer Patent zu aufwendig sowie zu teuer wäre, und die wie bisher an einem schnelleren und kostengünstigen Schutzsystem festhalten wollen. Für diese Unternehmen wäre als Alternative zum vollgeprüften Patent ein ungeprüftes Schutzrecht vorteilhaft, das sogenannte Gebrauchsmuster. Ein solches Gebrauchsmuster hat viele Vorteile des bisherigen, nicht vollgeprüften Schweizer Patents: Es ist kostengünstig und wird schneller erteilt als das vollgeprüfte Patent.	Seite 3 § 3	Eine „Alternative“ zum geplanten vollgeprüften Schweizer Patent besteht heute bereits. Es ist das unter den Vorschriften des aktuellen PatG verfügbare STG-Patent. Insofern ist der hier vorgenommene Vergleich des geplanten Gebrauchsmusters mit einem vollgeprüften Patent irreführend. Das Gebrauchsmuster muss vielmehr mit dem aktuellen STG-Patent verglichen werden, wenn eine seriöse Kosten-Nutzen Analyse eines neu einzuführenden Gebrauchsmusters im Vergleich zur aktuellen Situation vorgenommen werden soll.  <b>Die wesentlichen Nachteile/Eigenschaften eines Gebrauchsmusters im Vergleich zum STG-Patent gem. PatG in der aktuellen Fassung sind:</b> 1. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle STG-Patent hat eine Laufzeit von 20 Jahren. 2. Durch die auf die Hälfte (10 Jahre) verkürzte Laufzeit des Gebrauchsmusters kann ein Schutzrechtsinhaber auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der Patentbox profitieren. Das ist ein Schlag ins Gesicht der KMU, denen die STAF massgeblich mit den Steuervorteilen aus der Patentbox schmackhaft gemacht wurde. 3. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstände schützen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile davon). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art, also z.B. auch Verfahren zur Herstellung von Stoffgemischen, von chemischen Stoffen, biotechnologische Erfindungen, Medikamente, oder Verfahren, die sich mit technischen computerimplementierten Erfindungen befassen, vom Schutz durch ein Gebrauchsmuster ausgeschlossen. - Mit dem aktuellen STG-Patent können dagegen alle patentierbaren Schutzgegenstände genau wie durch ein vollgeprüftes Patent geschützt werden. 4. Die Form und der Aufwand des Gesuchstellers für die Erstellung einer Gebrauchsmusteranmeldung unterscheidet sich im Wesentlichen nicht vom entsprechenden Aufwand für ein teilgeprüftes Schweizer Patent. 5. Auch ist der Prüfungsaufwand zur Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer Gebrauchsmusteranmeldung im Wesentlichen identisch zum Aufwand für das Prüfungsverfahren eines STG-Patents. In beiden Fällen werden die gleichen (normalen) Erfordernisse geprüft. Insbesondere wird weder beim Gebrauchsmuster noch beim STG-Patent eine aufwändige Prüfung auf Neuheit und erfindnerische Tätigkeit durchgeführt. 6. Da der Prüfungsaufwand für ein Gebrauchsmuster und das STG-Patent praktisch identisch ist, können sich die Kosten für die Eintragung eines Gebrauchsmusters von den Kosten für die Eintragung eines STG-Patent unterscheiden. 7. Auch kann das aktuelle STG-Patent im Vergleich zur Eintragung eines Gebrauchsmusters vergleichbar schnell erteilt werden. Der Grund ist, dass der Prüfungsaufwand in beiden Fällen praktisch identisch ist. Durch Stellung eines Antrags auf Beschleunigung der Sachprüfung zur Erlangung eines STG-Patent kann in der Praxis mit einer Patenterteilung noch innerhalb des Prioritätsjahres gerechnet werden.  <b>Fazit:</b> Das Gebrauchsmuster hat in Bezug auf das STG-Patent gemäss PatG keine erkennbaren Vorteile, sondern nur Nachteile. Alle Vorteile, die das Gebrauchsmuster unter bestimmten Gesichtspunkten (Kosten, Einfachheit, Geschwindigkeit und Komplexität des Verfahrens) im Vergleich zu einem vollgeprüften Patent aufweist, hat auch das aktuelle STG-Patent.
Zur Modernisierung des Patentrechts schlägt der Vorentwurf zwei zentrale Massnahmen vor: Erstens soll die Vollprüfung für Patentanmeldungen eingeführt werden. Die bisherige Patentprüfung vor dem IGE wird um die zentralen Prüfungsthemen Neuheit und erfindnerische Tätigkeit erweitert. Eine solche Vollprüfung entspricht internationalen Standards und führt zu einer Angleichung an das EPU-System und die Systeme der meisten EPU-Mitgliedsstaaten sowie vieler Staaten weltweit. Als Alternative zum vollgeprüften EP erhalten Erfinderninnen und Erfinder neu ebenfalls ein vollgeprüftes Schweizer Patent. Es handelt sich dabei neu um eine vollwertige Alternative: Die Vollprüfung führt zu mehr Transparenz und Rechtssicherheit für Patentinhaberinnen und Patentinhaber sowie für Dritte. Wird ihnen künftig ein Schweizer Patent entgegeng gehalten, wissen sie, dass dieses auch tatsächlich inhaltlich vollgeprüft worden ist.	Seite 3 § 4	Grundsätzlich ist zu bemerken, dass eine umfassende Modernisierung mit der Revision des PatG vom 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) erst vor Kurzem vorgenommen wurde. Eine dringliche Modernisierung drängt sich deshalb weder staatspolitisch und, wie noch genauer dargelegt werden wird, auch sachlich nicht auf.  Die erwähnte Verbesserung der Rechtssicherheit bei Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents im Vergleich zur heutigen Situation ist kaum zu erkennen. Bereits heute lässt sich für jedermann durch einen Blick in das öffentliche Schweizer Patentregister (Swissreg) sofort und ohne nennenswerten Aufwand erkennen, ob ein Schweizer Patent ein aus einem EP-Patent validiertes geprüftes Schweizer Patent oder ein in der Schweiz eingereichtes nationales Schweizer Patent (STG-Patent) ist, das nur teilgeprüft ist. Im Registerauszug des Swissreg ist bereits in der ersten Zeile der Vermerk "Patent"; EP" für ein geprüftes, aus EP validiertes Schweizer Patent zu finden.  Die inhärente Unsicherheit bezüglich der Rechtsbeständigkeit eines nur teilgeprüften STG-Patent würde dagegen lediglich auf das Gebrauchsmuster abgewälzt, das ebenfalls nicht auf Neuheit und erfindnerische Tätigkeit geprüft wird.
Dabei ist sicherzustellen, dass die Anwendung der neuen Prüfungsthemen Neuheit und erfindnerische Tätigkeit auch im Instanzenzug überprüft werden kann: Die Anmelderin oder der Anmelder kann einen ablehnenden Entscheid des IGE mit Beschwerde durch das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) überprüfen lassen. Und Dritte sollen im bereits zur Verfügung stehenden Einspruchsverfahren neu auch überprüfen lassen können, ob das IGE bei der Registrierung die Kriterien Neuheit und erfindnerische Tätigkeit richtig angewendet hat. Dieser Instanzenzug soll effizient und kostengünstig bleiben. Mit den neuen Prüfungsthemen steigen die fachlichen Anforderungen an das BVGer als Beschwerdestanz für Verfügungen des IGE: Auch das BVGer muss sich neu mit den Prüfungsthemen Neuheit und erfindnerische Tätigkeit auseinandersetzen und gewährleisten, dass es dafür sowohl über das patentrechtliche als auch über das technische Fachwissen verfügt.	Seite 3 § 5	Bei der Schaffung des Bundespatentgerichtes wurde seinerzeit argumentiert, dass man Gerichtskompetenzen in Patentstreitigkeiten bündeln soll. Diese sehr zu begrüssende Entwicklung wird mit der Befugung des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer) als Überprüfungsinstanz die Beschwerdeverfahren in Sachen vollgeprüftes Patent zu führen zumindest teilweise wieder rückgängig gemacht. Bei der sehr begrenzten Anzahl der zu erwartenden Beschwerdefälle (nur ca. 5% der Patentanmeldungen werden derzeit überhaupt direkt beim IGE eingereicht, wobei nur bei einem geringen Bruchteil davon überhaupt mit der Eröffnung von Beschwerdeverfahren zu rechnen ist, ist es mehr als fraglich, ob der Aufwand überhaupt lohnt. Dies ist nicht nur ineffizient, sondern es ist aufwendig, ob sich das Bundesverwaltungsgericht bei der erwartenden geringen Zahl der Fälle überhaupt die notwendigen Kompetenzen in nützlicher Frist erarbeiten kann. Die Befugung des BVGer mit dem Beschwerdeverfahren dreht damit erst kürzlich eingeleitete Konsolidierungsbemühungen wieder zurück. Wir empfehlen stattdessen zu prüfen, ob nicht das Bundespatentgericht als Beschwerdestanz beantragt werden könnte.  Bei den Beschwerdekammern des EPA werden dagegen schon seit Jahrzehnten jedes Jahr tausende Beschwerdefälle effizient und kostengünstig behandelt. Hier herrscht daher ein hohes Mass an Kompetenz und die Qualität der Entscheidungen geniessen weltweit einen exzellenten Ruf und Anerkennung bei den Nutzern des Systems.
Mit diesem dualen System mit vollgeprüftem Patent einerseits und Gebrauchsmuster andererseits erhalten die Unternehmen sowie Erfinderninnen und Erfinder mehr Auswahlmöglichkeiten. Sie können ihre Schutzstrategie besser auf ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten ausrichten. Damit wird die Attraktivität des Innovationsstandorts Schweiz aufgewertet.	Seite 4 § 1	<b>Dieser Aussage ist vehement zu widersprechen.</b> Es ist nicht einzusehen, warum das neue System mit vollgeprüftem Schweizer Patent und Gebrauchsmuster den Unternehmen und Erfindern mehr Auswahlmöglichkeiten bieten soll. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall, weil die mittels eines Gebrauchsmusters schützenden Gegenstände im Vergleich zum STG-Patent massiv eingeschränkt sind (siehe auch Bem. oben zu Seite 3 § 3). Während im aktuellen System vor allem KMU, insbesondere hochinnovative, aber oft sehr kleine und finanzschwache Unternehmen, jedwede Erfindung kostengünstig und effizient, wenn gewünscht mittels beschleunigter Prüfung auch sehr schnell, über ein STG-Patent für die Schweiz schützen lassen können, wird (nicht nur) diesen durch den Wegfall des STG-Patent und Ersatz durch ein Gebrauchsmuster die Schutzmöglichkeit für wesentliche Gruppen von Erfindungen mittels eines „einfachen“ Schutzrechtes genommen. Es verbleibt dann für diese Gruppen von Erfindungen nur noch der Weg über ein viel teureres vollgeprüftes Patent (EP oder Schweiz).  Folglich hätte der Anmelder in der Schweiz letztendlich nicht mehr, sondern deutlich weniger Möglichkeiten seine Erfindungen schützen zu lassen. Durch das vollgeprüfte Schweizer Patent erhalten die Unternehmen und Erfinder nämlich nur scheinbar eine zusätzliche Option für den Schutz ihrer Erfindungen. Die Erwirkung eines vollgeprüften Schweizer Patents über das EP Patent führt nämlich zum absolut gleichen Ergebnis, wie das vorgeschlagene neue vollgeprüfte Schweizer Patent.  <b>Die Attraktivität des Innovationsstandortes Schweiz würde durch die vorgeschlagene Reform somit geschwächt, anstatt wie behauptet gestärkt!</b>  Ganz davon abgesehen, dass das vollgeprüfte Schweizer Patent als rein nationales Schutzrecht definitiv ausschliesslich für die Schweiz (und Liechtenstein) Gültigkeit erlangen kann, während das EP-Patent nicht nur in der Schweiz, sondern gleichzeitig auch in allen anderen EPU-Mitgliedsstaaten zu sehr niedrigen Kosten (im Vergleich zu nationalen Erteilungsverfahren) Wirkung entfalten kann. So ist eben gerade für KMU (insbesondere für sehr kleine Unternehmen), deren lokale Märkte sich häufig auch ins angrenzende Ausland (Deutsch, Österreich, Frankreich, Italien) erstrecken bzw. sich dahin entwickeln können, ein vollgeprüftes Schweizer Patent eine im Vergleich zum EP Patent sehr schlechte Option, da das Schweizer Patent die angrenzenden ausländischen Märkte nicht abgedeckt. Kein vernünftiger Erfindnehmer wird bei einem Schutzrecht mit einer extrem langen möglichen Laufzeit von 20 Jahren, wie es ein Patent bietet, auf eine Option für einen fast kostenlosen zusätzlichen Schutz für Märkte verzichten, die sich ihm in der Zukunft noch erschliessen könnten. Zumal die Entscheidung, in welchen Ländern das EP-Patent Schutz entfalten soll, erst nach der Erteilung des EP-Patents, also in der Regel erst Jahre nach der Erteilung des Schweizer Patents, fällt.  Ganz davon abgesehen, dass das vollgeprüfte Schweizer Patent als rein nationales Schutzrecht definitiv ausschliesslich für die Schweiz (und Liechtenstein) Gültigkeit erlangen kann, während das EP-Patent nicht nur in der Schweiz, sondern gleichzeitig auch in allen anderen EPU-Mitgliedsstaaten zu sehr niedrigen Kosten (im Vergleich zu nationalen Erteilungsverfahren) Wirkung entfalten kann. So ist eben gerade für KMU (insbesondere für sehr kleine Unternehmen), deren lokale Märkte sich häufig auch ins angrenzende Ausland (Deutsch, Österreich, Frankreich, Italien) erstrecken bzw. sich dahin entwickeln können, ein vollgeprüftes Schweizer Patent eine im Vergleich zum EP Patent sehr schlechte Option, da das Schweizer Patent die angrenzenden ausländischen Märkte nicht abgedeckt. Kein vernünftiger Erfindnehmer wird bei einem Schutzrecht mit einer extrem langen möglichen Laufzeit von 20 Jahren, wie es ein Patent bietet, auf eine Option für einen fast kostenlosen zusätzlichen Schutz für Märkte verzichten, die sich ihm in der Zukunft noch erschliessen könnten. Zumal die Entscheidung, in welchen Ländern das EP-Patent Schutz entfalten soll, erst nach der Erteilung des EP-Patents, also in der Regel erst Jahre nach der Erteilung des Schweizer Patents, fällt.
Dank innovativer Unternehmen belegt die Schweiz seit Jahren den ersten Platz im weltweiten Global Innovation Index. Einen wichtigen Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte leistet der Patentschutz. Das Patentrecht ist deshalb für die Schweizer Wirtschaft von grundlegender Bedeutung. Damit die Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt, muss das Schweizer Patentrecht ständig überprüft und gegebenenfalls modernisiert werden. Nur so entspricht es internationalen Standards, bietet für die Benutzerinnen und Benutzer einen attraktiven Patentschutz und trägt dazu bei, dass die Schweiz weiterhin weltweit zur Spitze der innovativen Länder gehört.	Seite 7 § 1	Dem ist grundsätzlich zuzustimmen. Wie oben bereits ausführlich dargelegt, leistet die vorgeschlagene Reform das jedoch nicht. Vielmehr würde der Forschungs- und Wirtschaftsstandort Schweiz geschwächt. Wobei die Zeche hauptsächlich die KMU, insbesondere die sehr kleinen innovativen Unternehmen, sowie die Einzelerfinder zahlen. Grosse Konzerne und international tätige Unternehmen werden ohnehin für den Schutz in europäischen Ländern und der Schweiz praktisch ausschliesslich das EP Patent nutzen, da sich ihre Märkte und der Sitz ihrer Mitbewerber grundsätzlich nicht allein auf die Schweiz beschränken.  Gerade für international tätige Unternehmen ist die <b>vollgende Reform</b> daher mehr oder weniger irrelevant. Was <b>betrifft im Grunde nur KMU und Einzelerfinder</b> , die einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz weltweit zur Spitze der innovativen Länder gehört. Werden die KMU und der Schweizer Erfindertal geschwächt, wird dies auf Dauer auch die Spitzenstellung der Schweiz unter den innovativen Nationen gefährden.  Auch ist ausdrücklich zu betonen, dass das Schweizer PatG den internationalen Vorgaben und Verträgen (PVÜ, TRIPS, PLT, OECD etc.) entspricht und keineswegs internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw. keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert.  Und warum sollte das gut funktionierende Schweizer Patentsystem, das mit dazu beigetragen hat die Schweiz weltweit an die Spitze der innovativen Länder zu katapultieren, an die Patentsysteme anderer Länder, wie zum Beispiel an das deutsche Patentsystem, ohne Not angepasst werden? Das deutsche Patentsystem, wie das vieler anderer Länder, kennt kein teilgeprüftes Patent wie das STG-Patent, sondern stattdessen neben einem vollgeprüften Patent möglicherweise ein Gebrauchsmuster mit seinen stark eingeschränkten Möglichkeiten und seiner im Vergleich zum teilgeprüften Schweizer Patent eine stark verkürzte Laufzeit. Dabei steht bei weitem nicht in allen Ländern ein Gebrauchsmuster zur Verfügung.  <b>Warum unser bewährtes Schweizer System auf ein fremdes System mit weniger Möglichkeiten zurückbauen?</b>
Vorteile: Für Anmelderninnen und Anmelder von nationalen Patenten, denen der Schutz aus einem Gebrauchsmuster genügt, führt diese Möglichkeit zu sinkenden Kosten und vereinfachten Verfahren. Durch ein Gebrauchsmuster wird auch ein wichtiges Ziel der Motion erfüllt erreicht: KMU, die keinen Bedarf für einen geografisch ausweiteten Schutz haben, bleibt ein unkomplizierter Schutz in der Schweiz.	Seite 12 § 2	Das Gebrauchsmuster unterscheidet sich vom aktuellen STG-Patent (abgesehen von seiner reduzierten Laufzeit von nur 10 Jahren) im wesentlichen dadurch, dass die Gruppe der Schutzgegenstände wie oben erläutert massiv eingeschränkt ist. Ansonsten ist das Gebrauchsmuster völlig analog zum STG-Patent lediglich auf bestimmte Formalfordernisse im Prüfungsverfahren zu prüfen. Das Prüfungsverfahren des Gebrauchsmusters unterscheidet sich somit praktisch nicht von demjenigen für das STG-Patent in der aktuellen Fassung des PatG. Dies bestätigt auch der Bericht selbst, siehe unten Zitat von Seite Seite 75 § 3 des Berichts. Durch Beantragung einer beschleunigten Prüfung wird sich auch die Erteilung des STG-Patent nur unwesentlich von der Zieldauer abweichen, die für die Eintragung eines Gebrauchsmusters notwendig sein wird.  Es ist daher nicht erkennbar, dass die Eintragung eines Gebrauchsmusters im Vergleich zum STG-Patent „unkomplizierter“ sein soll. Auch kann die Eintragung des Gebrauchsmusters nicht kostengünstiger sein, da dieselben Verfahrensschritte wie beim STG-Patent durchzuführen sind. Im Gegenteil. Allein schon durch die Schaffung eines weiteren Registers (Gebrauchsmusterregister) wird die Bürokratie nur weiter aufgebäht.



Tatsächlich führt die fehlende Prüfung von Neuheit und erfindersicher Tätigkeit jedoch regelmässig dazu, dass rechtliche Patente von Dritten mit Nichtigkeitsklagen (Art. 26 PatG) angegriffen werden.	Seite 13 § 1	Diese Praxis wird wie oben erläutert einfach nur auf das Gebrauchsmuster abgewälzt und dürfte durch die Einführung eines Gebrauchsmusters weder aufgehoben noch dürfte sich die Zahl solcher Verfahren an sich reduzieren. Da das Gebrauchsmuster ebenfalls nicht auf Neuheit und erfindersicher Tätigkeit im Lichte des Standes der Technik geprüft wird, ist damit zu rechnen, dass die Gebrauchsmuster dann von Dritten analog zur Nichtigkeitsklage gegen StG-Patente eben mittels einer Lösungsklage angegriffen werden (Art. 93 VE-PatG), die in der Praxis bezüglich Aufwand und Kosten einer Nichtigkeitsklage gleich kommt.
Für KMU, die keinen Bedarf für einen geografisch breit gefächerten Patentschutz haben, ist der Weg über ein EP allerdings meist umständlich und kostenintensiv.	Seite 14 § 1	Da das vorgeschlagene Erteilungsverfahren für das neu zu schaffende vollgeprüfte Schweizer Patent im Wesentlichen identisch zum bewährten EP-Erteilungsverfahren ist, ist festzustellen, warum das Erteilungsverfahren für ein EP-Patent umständlicher sein soll als das korrespondierende Erteilungsverfahren für ein vollgeprüftes Schweizer Patent. Auch die Verfahrenskosten können für das vollgeprüfte Schweizer Patent kaum geringer ausfallen, weil ein wesentlicher Faktor die hohen Schweizer Lohnkosten sind. Ausserdem verfügt das EPA über deutlich mehr Synergien, die genutzt werden können, was ebenfalls die Kosten eher positiv beeinflusst. Die Verfahrenskosten (Patentanwalt) für die Betreuung und Durchführung der Erteilungsverfahren sind identisch, da die gleichen Arbeiten und der gleiche Aufwand zur Durchführung der Verfahren vom Vertreter (Patentanwalt) anfallt.
Das neu vollgeprüfte Schweizer Patent erfüllt die von der OECD aufgestellten Kriterien an Schutztilt, die Eingang in eine Patentbox finden können, und damit eine der Forderungen der Motion Hefti.	Seite 14 § 2	Das aktuelle StG-Patent entspricht bereits allen von der OECD aufgestellten Kriterien an Schutztilt, die in die Patentbox Eingang finden können. (Siehe auch OECD (2016), Wirksame Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz, Aktionspunkt 5 – Abschlussbericht 2015, OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, S. 29.). Diese Forderung der Motion Hefti ist somit ohnehin jetzt schon erfüllt.
Erhöhung der Transparenz und Rechtssicherheit...Heute ist die Sachprüfung beim Schweizer Patent mangels Prüfung der Neuheit und der erfindersicher Tätigkeit unvollständig. Nicht oder schlecht informierte Anmeldenden und Anmelder befinden sich infolgedessen im Glauben, sie würden mit dem Schweizer Patent ein inhaltlich geprüftes Patent erhalten. Dies führt dazu, dass sowohl mit dem Patent konfrontierte Dritte als auch Patentinhaberinnen und Patentinhaber nicht über eine verlässliche Aussage zur Rechtsbeständigkeit	Seite 15 § 2	Die Ausrichtung des revidierten PatG auf den nicht oder schlecht informierten Anmelder ist für die Praxis weitgehend irrelevant. Ein derart schlecht informierter Anmelder wird allein überhaupt nicht in der Lage sein, ohne professionelle Unterstützung ein Patent zur Erteilung zu bringen. Die Pflicht den Anmelder bzw. den Erfinder ausreichend aufzuklären obliegt dem professionellen Vertreter. Zudem ist auch bei einer Vollprüfung eine umfassende Rechtsbeständigkeit selbstverständlich nicht garantiert (Art. 1 Abs. 3 PatG).
Die von Patenten betroffenen Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteure werden nicht mehr durch sogenannte «Junk Patents» behindert. «Junk Patents» sind Patente, welche die materiellen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllen.	Seite 15 § 3	«Junk Patents» an und für sich stellen noch keine Behinderung für die Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteure dar. Erst die aggressive Durchsetzung kann eine substantielle Bedrohung bilden. Eine solche Bedrohung der KMU durch sog «Troll» ist in der Schweiz sehr selten zu beobachten. Ganz davon abgesehen kann ein KMU auch bei einem auf Neuheit und erfindersicher Tätigkeit nicht geprüften Gebrauchsmuster kaum feststellen, ob es sich um ein «Junk Patent» handelt.
Art. 7b PatG). Für das Gebrauchsmuster werden diese Ausnahmen erweitert: Die Offenbarung der Erfindung innerhalb der letzten sechs Monate vor der Anmeldung oder dem Prioritätsdatum durch die Anmelderin bzw. den Anmelder oder deren Rechtsvorgänger ist nicht neuhheitschädlich und steht der Eintragung nicht entgegen (Art. 68 Abs. 1 VE-PatG).	Seite 17 § 3	Dies ist für unerfahrene Anmelder in der Tat eine Erleichterung. Kann aber die sonstigen bereits ausführlich erläuterten Nachteile des Gebrauchsmusters im Vergleich zum StG-Patent nicht annähernd aufwiegen. Ausserdem: Für den Anmelder mag diese Einführung einer «grace period» sicher positiv sein - auf die allgemeine Rechtssicherheit (welche eigentlich durch die Revision erhöht werden sollte) wirkt sich eine solche «grace period» jedoch nachteilig aus!
Die vorliegende Revision führt ein Gebrauchsmuster ein, das an Erfindungen grundsätzlich die gleichen Anforderungen stellt wie in das bestehende Patent, es aber für Erfindungen der Biotechnologie, der Pharmazie und für chemische Substanzen sowie für Verfahren ausschliesst. Die Revision sieht eine Schutzdauer von zehn Jahren vor (im Gegensatz zu zwanzig Jahren beim Patent). Das neue Gebrauchsmuster hat im Übrigen viele der Vorteile des aktuellen (nicht vollgeprüften) Schweizer Patents. So bietet es den Inhaberinnen und Inhabern die gleichen Abwehrrechte und qualifiziert ebenfalls für die Patentbox (über welche Erträge aus Immaterialgüterrechten gesondert ausgewiesen und niedriger besteuert werden als andere Erträge);	Seite 27 § 3	Die massive Einschränkung der möglichen Schutzgegenstände bei Gebrauchsmustern im Vergleich zum StG-Patent und ihre negativen Auswirkungen vor allem für kleine und Unternehmen und Einzelfinder wurde bereits ausführlich diskutiert. Besonders stossend sind auch die Auswirkungen bezüglich Patentbox. Obwohl das geplante Gebrauchsmuster für den Eintritt in die Patentbox qualifiziert, kann bei einem Gebrauchsmuster nur über die 10-jährige Laufzeit von der Patentbox profitieren. Demgegenüber beträgt die maximale Laufzeit des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents 20 Jahre. Bei Pflanzensorten gemäss Sortenschutzgesetz, welche sich ebenfalls für die Patentbox qualifizieren, gar 25 Jahre. Durch den Ersatz des StG-Patents durch ein Gebrauchsmuster werden somit insbesondere KMU in Bezug auf die Nutzung der Patentbox massiv benachteiligt. Das ist besonders deshalb brisant, weil bei allen Diskussionen im Vorfeld zur Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform (STAF) im Frühjahr 2019 immer wieder betont wurde, die STAF entlaste und stärke über Steuererleichterungen vor allem auch die KMU. Der Ersatz des teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster ist somit ein Schlag ins Gesicht der Schweizer KMU.
Absatz 2. Um aber offensichtlich missbräuchliche Gebrauchsmusteranmeldungen zurückweisen zu können, wird das IGE ermächtigt, Anmeldungen abzuweisen, die offensichtlich nicht die gesetzlichen Vorgaben erfüllen.64 Diese Besonderheit ist an Artikel 24 Absatz 3 des DisG angelehnt und übernimmt damit ein bewährtes Instrument ins Gebrauchsmustertrecht.	Seite 50 § 3	Diese Vorschrift ist in der Praxis ein stumpfes Schwert. Ausser in ganz wenigen absolut offensichtlich Fällen haben die Prüfungsstellen im IGE keinerlei Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser Frage, da keine Recherche zum Stand der Technik durchgeführt wird. Der Verweis auf Artikel 24 Absatz 3 des DisG ist hier völlig deplatziert. Bei einem Design kommt es lediglich darauf an zu beurteilen, ob zwei Gegenstände im Auge des Betrachters im Wesentlichen identisch aussehen. Daher ist hier eine Beurteilung, ob ein Design neu ist relativ einfach möglich. Ob ein Patentspruch eines Gebrauchsmusters neuhheitschädlich vorweggenommen ist, ist dagegen ohne das eine Stand der Technik Recherche verfügbar ist, praktisch unmöglich. Bereits ein einziges Wort (Merkmal) in einem Patentspruch kann eine neue, eventuell bedeutende neue Erfindung definieren. Missbräuchliche Gebrauchsmusteranmeldungen können somit auch mit dieser Vorschrift in der Praxis kaum verhindert werden.
Absatz 1 und 5. Gestützt auf Artikel 92 VE-PatG können Patentanmelderinnen und Patentanmelder für die gleiche Erfindung eine spätere Gebrauchsmusteranmeldung einreichen und dafür das Anmeldedatum der früheren Patentanmeldung beanspruchen. So erhalten sie im Idealfall innerhalb weniger Wochen ein vom IGE erteiltes Schutzrecht – parallel zur noch in Prüfung befindlichen Patentanmeldung. Mit dem so erhaltenen Gebrauchsmuster kann die Anmelderin oder der Anmelder bereits vor Erteilung des (noch nicht fertig geprüften) Patentes bei den Schweizer Zollbehörden (Art. 86a – 86k PatG) oder Gerichten (Art. 66–66 PatG) gegen Dritte vorgehen, welche die Erfindung widerrechtlich benutzen.	Seite 51 § 1	Dies kann auch heute schon mit dem ungeprüften Schweizer Patent mit Antrag auf beschleunigte Prüfung erreicht werden. Die Kosten und Verfahrensdauer sollten mit denen der Abweisung eines Gebrauchsmusters im Wesentlichen identisch sein. Im übrigen liesse sich eine solche Vorschrift auch ohne Weiteres für das StG-Patent, z.B. unter Art. 59a Abs. 3 PatG ergänzen.
Art. 97 A. Gebrauchsmusterregister Absatz 1. Das Gebrauchsmuster ist ein neues Schutzrecht. Wie für Patente (und ESZ; vgl. Art. 140g VE-PatG) bedarf es deshalb der Errichtung eines eigenständigen Registers für in der Schweiz geschützte Gebrauchsmuster. Durch den vorliegenden Artikel wird das IGE dazu ermächtigt, ein solches zu führen.	Seite 53 § 6	Erhebliche Kosten und Mehraufwand durch zusätzliches neues Gebrauchsmusterregister. Reduziert die Übersichtlichkeit gerade für unerfahrene KMU und Einzelfinder erheblich, die sich über geschützte Technologien unterrichten wollen, die sie technische Schutzrechte dann in verschiedenen Registern recherchieren müssen.
Artikel 123 regelt die Pflicht zur Übersetzung einer europäischen Patentanmeldung in eine schweizerische Amtssprache. Als wesentliche Erleichterung für rationale und insbesondere internationale Anmeldenden und Anmelder werden gemäss vorgeschlagener Revision neu auch in englischer Sprache verfasste Anmeldungen akzeptiert.	Seite 56 § 2	Die grundsätzlich entweder auf Englisch, Französisch oder Deutsch publizierten EP-Patente müssen nicht übersetzt werden, weil die Schweiz als Mitglied des Londoner Übereinkommens auf Übersetzungen der EP Patentschrift verzichtet. Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass neu englischsprachige Anmeldungen vom IGE akzeptiert werden sollen. Diese Praxis ist auch ohne Einführung einer Vollprüfung möglich. Ausserdem werden beim EP-Patent zumindest die Patentsprache, die den rechtlichen Schutzzahmen festlegen, in allen drei Amtssprachen des EP, also auch in Deutsch und Französisch neben Englisch publiziert. Ein in Englisch erteiltes vollgeprüftes Schweizer Patent soll dagegen vollständig nur in Englisch publiziert werden. Damit ist der in Englisch nicht so bewanderte Nutzer (beachte vor allem die ohnehin schwierig zu verstehende Patentsprache) deutlich schlechter gestellt. Was wiederum die kleinen lokalen Unternehmen und Einzelfinder deutlich schlechter stellt, die im Zweifelsfall teure Übersetzungen anfertigen lassen müssen. Daher muss sichergestellt werden, dass wenn Schweizer Patente publiziert werden, in jedem Fall die Patentsprache in zumindest einer Schweizer Amtssprache zu übersetzen sind.
Die Gebührenerhöhungen des IGE hängen künftig ab von einerseits der Höhe der Gebühren, andererseits der Anzahl Anmeldungen (Schweizer Patente und Gebrauchsmuster) und schliesslich davon, wie lange die Schutzrechte durch Zahlung der Jahresgebühren aufrechterhalten werden (hier noch zusätzlich die Jahresgebühren für EP). Da die Gebühren für das vollgeprüfte Patent und das Gebrauchsmuster noch nicht bestimmt sind, können derzeit keine präzisen Aussagen zu den Auswirkungen auf die Einnahmen des IGE gemacht werden.	Seite 69 § 5	Es ist kaum davon auszugehen, dass sich die Zahl der Patentanmeldungen insgesamt durch die Reform erhöhen wird. Einerseits generiert eine Rechtsform natürlich keine neuen Erfindungen. Da durch das Gebrauchsmuster deutlich weniger Schutzrechtsgegenstände (Verfahren, vor allem auch Computergestützte Verfahren, Stoffe, Gemische, biotechnologische Erfindungen werden vom Gebrauchsmuster nicht erfasst) als durch das aktuelle StG-Patents schützbar sind, werden diese Gegenstände vor allem von KMU und Einzelfindern zumindest teilweise nicht mehr patentiert werden, weil ein vollgeprüftes Patent für KMU und Einzelfinder oft zu teuer und aufwändig ist. Es werden also aus dem Bereich der KMU und Einzelfinder in erster Linie Patentanmeldungen wegfallen. Die «grossen Player», die die grosse Masse der Patentanmeldungen generieren, werden weiter wie bisher auf das EP Patent mit der grossen Länderbreite setzen, so dass von diesen Anmeldern die Zahl der Patentanmeldungen durch die Auswirkungen der Reform kaum beeinflusst werden wird. Es ist somit zu erwarten, dass sich in erster Linie einige StG-Patente zu geprüften Patenten hin verschoben und Patente auf vom Gebrauchsmuster ausgeschlossene Schutzgegenstände wegfallen werden. Ausserdem werden Jahresgebühren aufgrund der im Vergleich zum StG-Patent auf die Hälfte gekürzte Laufzeit der Gebrauchsmuster wegfallen. Insgesamt ist also mit einer Reduzierung der Einnahmen bei den Jahresgebühren zu rechnen. Damit müssen die zu erwartenden erheblichen Zusatzkosten allein durch Gebührenerhöhungen generiert werden müssen. Das geht zu Lasten aller, auch zu Lasten ausländischer Anmelder, die zumindest in gewissem Umfang von Schweizer
Durch den im folgenden Abschnitt beschriebenen Bedarf an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwachsen dem IGE zusätzliche Personalkosten. Geht man von jährlichen Vollkosten von rund 200'000 CHF pro Vollzeitäquivalent im Prüf- und Einspruchsbereich aus	Seite 70 § 3	Das Lohn Niveau liegt damit vermutlich höher als dasjenige, mit dem beim EPA (Prüfungsdienststellen in München und Den Haag) gerechnet werden muss. Damit kann das geprüfte Schweizer Patent kaum kostengünstiger werden, als das korrespondierende Patent aus dem EP-Verfahren. Siehe hierzu oben auch die Bemerkungen zu Seite 3 § 3. Es ist zudem zu bezweifeln, dass sich durch die zusätzliche Beschäftigung von nur wenigen zusätzlichen Prüferinnen und Prüfern überhaupt eine ausreichende Qualität angesichts der komplexen Fragen, die in den Prüfungsverfahren neu zu bearbeiten sind, sichern lässt. Aufgrund der zu erwartenden geringen Anmeldezahlen der nationalen Patentanmeldungen müsste ein schweizerischer Prüfer wohl viele Fachgebiete gleichzeitig abdecken in denen er neu hoch komplexe technische Sachverhalte beurteilen muss, für die in der Regel Spezialkenntnisse auf dem jeweiligen technischen Gebiet der Erfindung (Beispiel: Biotechnologie) erforderlich sind. Deshalb ist es alleine aus diesem Grund schwierig, eine ähnliche Prüfungsqualität wie bei den grossen Patentämtern zu erreichen.
Zur Deckung der Mehrkosten müssen deshalb nicht nur die Anmelde- und Prüfungsgebühren angepasst werden, sondern auch die Jahresgebühren.	Seite 70 § 5	Die Erhöhung der Jahresgebühren wird dazu führen, dass vor allem die grossen Player ihre Schweizer Patentportfolien vorzeitig aus Kostengründen bereinigen werden, was die Zusatzeinnahmen durch die Erhöhung der Jahresgebühren weiter reduziert. Die Erhöhung der Prüfungsgebühren trifft vor allem die innovativen kleinen und sehr kleinen Unternehmen, sowie die Einzelfinder zusätzlich.

<p>Eine wichtige Anspruchsgruppe im Patentsystem sind die Patentanwältinnen und Patentanwälte sowie auf Immaterialgüterrecht spezialisierte Anwältinnen und Anwälte. Die meisten Anmeldungen, seien es nationale oder EP, werden von diesen Intermediären im Auftrag der Erfindendeninnen und Erfinder vorbereitet und anschliessend nicht selten auch verwaltet. Zudem werden in der Regel die Dienstleistungen eben dieser Gruppe bei Beschwerden, Einsprüchen, Klagen usw. beansprucht.</p> <p>Die Betreuung der Anmeldung eines neuen, vollgeprüften Patents wird wohl aufwändiger als diejenige eines bisherigen teilgeprüften Schweizer Patentes. Unter der Annahme, dass der Aufwand für ein Gebrauchsmuster etwa demjenigen für ein bisheriges Schweizer Patent entspricht, und gestützt auf die in Abbildung 1 eruierten Substitutionswirkungen steigt wohl die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Patentanwältinnen und Patentanwälte. Der tatsächliche Umfang dieser Nachfrageänderung hängt aber von der effektiven künftigen Zahl von nationalen Anmeldungen ab.</p> <p>Die (Patent-)Anwältinnen und (Patent-)Anwälte können zudem neu als Dienstleistung die Vertretung im erweiterten Einspruchs- und neuen Lösungsverfahren anbieten. Ferner dürften Patentanwältinnen und Patentanwälte vermehrt als Gutachterinnen und Gutachter vor dem BVGe gefragt sein: Sie sind technische Fachpersonen mit juristischer Zusatzausbildung.</p>	<p>Seite 75 § 2-4</p>	<p><b>Bevor ein vollgeprüftes Schweizer Patent eingeführt werden kann, ist nach diesseltiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die (gewerbsmässige) Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen.</b> Gemäss Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. März 2009 darf sich Patentanwältin oder Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwaltsregister eingetragen ist. Die gewerbsmässige Beratung und Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen können grundsätzlich offen. Die Vollprüfung eines Patents und besonders das neue Einspruchsverfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind dafür in aller Regel nicht qualifiziert. Die Qualität des vollgeprüften Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsmässige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht gewährleistet werden. <b>Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwälte von nicht qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermögen.</b></p> <p>Auch wenn die Betreuung eines vollgeprüften Patents durch einen Vertreter (Patentanwaltschaft) selbstverständlich aufwändiger ist, wird sich die Nachfrage an entsprechenden Dienstleistungen durch Einführung eines vollgeprüften Patents kaum erhöhen, sondern eher verringern. Ein Grossteil der heute mittels eines STG-Patent geschützten Erfindungen wird sich auf Gebrauchsmuster verschieben, deren Betreuung den gleichen Aufwand erfordern wird, wie ein STG-Patent (siehe auch nebenstehende Bemerkung Seite 75 §3 des Berichts). Ein Teil der Erfindungen aus dem Bereich der Gegenstände, die von einem Gebrauchsmuster nicht geschützt werden können (Verfahren, Stoffe usw.) werden erst gar nicht mehr angemeldet, weil diese dann nur noch über vollgeprüfte Patente schützbar sein werden. Nichtigkeitsklagen werden sich im wesentlichen auf Einsprüche bzw. Löschungsklagen gegen Gebrauchsmuster verschieben.</p> <p>Die Gutachtertätigkeiten könnten leicht zunehmen.</p> <p>Es stellt sich allerdings grundsätzlich die Frage, in wieweit eine Gesetzesreform, die die gesamte Wirtschaft betrifft, mit den Interessen einer bestimmten Klientel (hier Patentanwaltschaft) auch nur teilweise gerechtfertigt werden darf.</p>
--	-----------------------	---

Frau Bundesrätin  
Karin Keller-Sutter  
Eidgenössisches Justiz- und  
Polizeidepartement EJPD  
Bundeshaus West  
3003 Bern

Per Email an: [rechtsetzung@ipi.ch](mailto:rechtsetzung@ipi.ch)

Basel, 09. Februar 2021

## **Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit seinen 23 Mitgliedsfirmen vertritt Interpharma die forschenden Pharmaunternehmen in der Schweiz. Rund 46'000 Beschäftigte erwirtschaften jedes Jahr 36 Milliarden Franken an Wertschöpfung. Insgesamt hängen 254'000 Arbeitsplätze vom Erfolg der Pharmabranche ab. Wir setzen uns für Rahmenbedingungen ein, welche Patienten eine erstklassige Gesundheitsversorgung bieten, Innovation belohnen und es unserer Industrie erlauben, einen bedeutenden Beitrag zu Wohlstand, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in der Schweiz zu leisten.

Im Oktober 2020 haben Sie uns eingeladen, in oben genannter Sache Stellung zu nehmen. Diese Gelegenheit der Meinungsäusserung nehmen wir hiermit gerne wahr.

### **Zusammenfassung**

Interpharma erachtet die vorgeschlagenen Elemente der Änderung des Schweizer Patentgesetzes namentlich die

- Einführung einer materiellen Vollprüfung für nationale Schweizer Patentanmeldungen;
- Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens um Überprüfungen der materiellen Patentfähigkeit;
- Einführung eines ungeprüften Gebrauchsmusters für die Schweiz;
- erweiterte Möglichkeit, die englische Sprache in Patentverfahren zu nutzen;

grundsätzlich für begrüssenswert, da sie die Qualität des Patentsystems in der Schweiz steigern, die Handlungsmöglichkeiten für die Beteiligten erweitern und zusätzliche Optionen für die Schweiz im internationalen Kontext eröffnen.

Allerdings sehen wir bei einzelnen Elementen des Entwurfs, namentlich

- dem Rechtsmittelweg,
- dem Instanzenzug

wesentlichen Korrekturbedarf, um das nationale Patentsystem in der Schweiz attraktiv zu halten.

## **Grundsätzliches**

Der Schutz des geistigen Eigentums ist für den Innovationsstandort Schweiz und die forschende biopharmazeutische Industrie zentral. Die geplante Revision zielt darauf ab, die Qualität des Patentsystems in der Schweiz zu erhöhen, den Anmeldern wie auch Drittparteien mehr Optionen im Bereich Patentschutz für die Schweiz zu geben, ohne wesentliche bestehende Möglichkeiten einzuschränken, und schliesslich die Position der Schweiz im europäischen und internationalen Umfeld zu stärken, was wir sehr begrüessen.

Die Europäische Patentorganisation (EPO) richtet sich je länger je mehr nach den Mitgliedstaaten der EU aus, während bei anderen Staaten, wie z.B. der Schweiz, die Einflussmöglichkeiten abnehmen. Durch das geplante Einheitspatentpaket der EU würde diese Entwicklung noch zusätzlich verschärft. Ein starkes nationales Patentsystem kann einerseits die existierenden europäischen und internationalen Patentsysteme ergänzen, aber auch dazu beitragen, auf Entwicklungen auf internationaler Ebene adäquat reagieren zu können.

Bei der Umsetzung der einzelnen Elemente ist indes darauf zu achten, das nationale Patentsystem so auszugestalten, dass es als eine echte Alternative zum Patenterteilungsverfahren über das Europäische Patentamt angenommen werden kann, z.B. durch eine besser vorhersehbare Verfahrensdauer, überschaubaren Kosten, mehr Flexibilität für Anmelder, den Zeitpunkt der Prüfung zu bestimmen oder bessere Rechtssicherheit. Es könnte so beispielsweise in der zu ändernden Patentverordnung vorgesehen werden, dass der Anmelder mehr Möglichkeiten erhält, die Geschwindigkeit des Verfahrens zu kontrollieren, etwa durch Beschleunigung oder aber spätere Stellung des Prüfungsantrags mit entsprechendem Schutz der Drittparteien.

Von einer Einführung einer materiellen Prüfung nationaler Patentanmeldungen durch das IGE versprechen wir uns auch, dass die Schweiz sich direkt im internationalen Kontext positionieren kann, z.B. durch Teilnahme an internationalen Patent Prosecution Highway Projekten, die aber alle voraussetzen, dass das nationale Patentamt eine materielle Prüfung der Patentanmeldungen vornimmt. Nur durch die aktive Teilnahme an internationalen Aktivitäten kann sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse der Schweizer Wirtschaft bei den Verhandlungen und Vorschlägen eingebracht und berücksichtigt werden können und die Souveränität des Innovationsstandortes Schweiz aufrechterhalten werden kann.

## **Einführung einer materiellen Vollprüfung für nationale Patentanmeldungen**

Die Einführung einer obligatorischen materiellen Vollprüfung für nationale Patentanmeldungen wird die Qualität des Patentsystems in der Schweiz wesentlich steigern, da sowohl der Patentinhaber selbst wie auch Dritte eine deutlich höhere Sicherheit haben, dass ein auf nationalem Weg erteiltes Patent auch den Patentierbarkeitskriterien gemäss Patentgesetz entspricht und daher rechtsbeständig ist. Der Begriff des Patents in einem Schweizer Zusammenhang würde dann demjenigen der grossen Mehrheit der

wichtigen Handelspartner entsprechen. Entscheidend für das Vertrauen von Anmeldern wie betroffenen Drittparteien in das nationale Patentsystem wird die Fachkompetenz des IGE und der Rechtsmittelinstanzen sein. Die in der Botschaft dargestellten Szenarien scheinen eine realistische Basis für einen moderaten Ausbau der Prüfungskapazität beim IGE zu sein. Durch die Einbindung der Prüfer beim IGE in Aktivitäten um privatwirtschaftlich angebotene Recherchen ergeben sich aus unserer Sicht gute Synergiepotentiale.

## **Rechtsinstanz: Bundespatentgericht anstelle des Bundesverwaltungsgerichts**

Für Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Prüfungsverfahren als auch in Einspruchsverfahren, ist im Entwurf des PatG das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) vorgesehen. Dies entspricht der regulären Rechtssystematik des Verwaltungsrechts in der Schweiz. Interpharma hält diesen Instanzenzug im Patentrecht, insbesondere wenn es um technisch komplexe Fragestellungen der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und ausreichenden Offenbarung geht, allerdings für nicht sachgerecht. Wir plädieren deshalb für das Bundespatentgericht (BPatGer) als Rechtsinstanz anstelle des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer). Folgende Gründe sprechen aus unserer Sicht für diesen Weg:

- Mit der Einführung einer materiellen Vollprüfung werden Fragen der Patentfähigkeit (z.B. Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und ausreichende Offenbarung) Gegenstand von Beschwerdeverfahren werden. Die Beurteilung solcher Fragen setzt neben patentrechtlichen Kenntnissen regelmässig auch vertieften technischen Sachverstand voraus, weshalb es absolut angezeigt wäre, technisch vorgebildete Richter in solche Entscheidungen einzubinden. Das Bundespatentgericht verfügt bereits über solche während das BVGer diese Expertise zuerst aufbauen müsste.
  - Eine ausreichende Anzahl an geeigneten Personen (mit juristisch und technischer Doppelqualifikation) für das BVGer in der Schweiz zu finden, könnte aus unserer Sicht schwierig werden, da die wenigen geeigneten Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit schon beim Bundespatentgericht als nebenamtliche Richter tätig sind. Zudem wird die erwartete Fallzahl von Beschwerden in Patenterteilungs- und ggf. Einspruchsverfahren viel zu gering sein, um beim BVGer eine nachhaltige Expertise in diesem Bereich entstehen zu lassen.
  - Eben diese Notwendigkeit für die Kombination aus patentrechtlicher, juristischer und technischer Expertise war auch ein wesentlicher Grund für die erfolgreiche Einführung des Bundespatentgerichts vor ca. 10 Jahren. Das BPatGer stellt heute das gerichtliche Kompetenzzentrum in der Schweiz im Bereich Patentrecht dar und wäre deshalb aus unserer Sicht absolut prädestiniert, um auch die Beschwerdeverfahren in Patentsachen zu entscheiden

- Ein weiterer, für die Nutzer des Patentsystems sehr wichtiger Aspekt ist die Vorhersehbarkeit und Kohärenz von Entscheidungen im Patentrecht. Diese Kohärenz kann am einfachsten sichergestellt werden, wenn sowohl Nichtigkeitsverfahren als auch Beschwerdeverfahren bei demselben Gericht angesiedelt sind. Die von uns gewünschte Kohärenz der Rechtsprechung in der Schweiz im Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern EPA wäre durch eine Zentralisierung der Fälle am BPatGer am effektivsten sichergestellt.
- Eine solche verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit des BPatGer wäre zwar eine Ausnahme des im Verwaltungsgerichtsgesetzes verwirklichten generellen Prinzips der einheitlichen Zuständigkeit des BVGer. Die aus unserer Sicht gewichtigen sachlichen und praktischen Gründe können diese Ausnahme allerdings unserer Meinung nach vollumfänglich rechtfertigen. Ausserdem existieren auch schon in anderen sachlich begrenzten Bereichen ähnliche Ausnahmen (z.B. die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen gemäss Art. 82-85 des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen, SR 784.40).
  - Ein internationaler Vergleich zeigt auch, dass in vielen Europäischen Jurisdiktionen, Gerichte bereits sowohl für Beschwerden in Patentverfahren als auch für die zivilrechtlichen Nichtigkeitsklagen zuständig sind (z.B. in Frankreich der Cour d'Appel Paris, in Deutschland das Bundespatentgericht, im Vereinigten Königreich der High Court for Patents oder das See- und Handelsgericht in Dänemark).
- Schliesslich hängt der Erfolg der Teilrevision des PatG für die Nutzer des Schweizer Patentsystems sowohl von Qualität und Vorhersehbarkeit der Entscheidungen ab als auch von Verfahrensdauer und Kosten. Aufgrund der bisherigen, sehr begrenzten Erfahrungen und den oben geschilderten erwartbaren Komplikationen im Zusammenhang mit der technischen Expertise des BVGer befürchten wir, dass die Beschwerde und insbesondere auch das Einspruchsbeschwerdeverfahren stark verzögert werden könnten und es so zu einer ähnlichen Situation wie beim EPA führen würde, wo Erteilungs- und Beschwerdeverfahren zurzeit oft acht Jahre und länger in Anspruch nehmen.

Zusammenfassend stellen eine fehlende Fachkompetenz und eine lange Verfahrensdauer aus unserer Sicht ein erhebliches Risiko für die Attraktivität des revidierten Patentsystems dar, die schliesslich dazu führen könnten, dass das nationale Patentsystem gar nicht mehr genutzt würde. Somit ist aus Sicht von Interpharma ein zentraler Punkt der Teilrevision, dass für Beschwerden im Patentverwaltungsverfahren generell das Bundespatentgericht zuständig wird, um diesen Gefahren entgegenzuwirken. Das Bundesverwaltungsgericht kommt aus Sicht der Wirtschaft aus den oben genannten Gründen nicht in Frage.

## **Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens mit einer Straffung der Instanzen**

Die Erweiterung des bisher auf sehr wenige Einspruchsgründe begrenzten Einspruchsverfahrens erscheint als eine sinnvolle Ergänzung zur Einführung einer materiellen Vollprüfung nationaler Patentanmeldungen. Das Einspruchsverfahren eröffnet der Zivilbevölkerung sowie anderen Wirtschaftsteilnehmern eine verhältnismässig günstige und gut vorsehbare Möglichkeit, gegen aus ihrer Sicht zu Unrecht erteilte Patente vorzugehen. Für die Attraktivität des Gesamtsystems ist es aber essenziell, die Kosten und Verfahrensdauer klar zu begrenzen.

Um die Verfahrensdauer und -kosten bis zu einer rechtsgültigen Entscheidung zu straffen, wäre eine Möglichkeit, als erste Instanz das Einspruchsverfahren bereits durch das Bundespatentgericht (und nicht dem BVer, s.o.) durchführen zu lassen, mit einer Berufungsmöglichkeit zum Bundesgericht. In Deutschland hat man mit einem ähnlichen Verfahrenszug zum dortigen Bundespatentgericht bis vor wenigen Jahren gute Erfahrungen gemacht.

Ausserdem wird das IGE gebeten, in seiner Analyse bezüglich der Kosten der neuen Verfahren nicht nur die Gebühren, sondern ebenfalls die Honorare der Rechts- und Patentanwälte zu berücksichtigen. Um diese nicht von den Behörden bestimmten Kosten tief zu halten wäre es wünschenswert, wenn ein Einspruchsverfahren auch ohne den Beizug eines Rechtsanwaltes möglich wäre, sodass die Parteien die Möglichkeit haben sich ausschliesslich durch Patentanwälte vertreten zu lassen – sowohl durch niedergelassene als auch durch Schweizer Patentanwälte in der Industrie.

## **Ungeprüftes Gebrauchsmuster**

Ein ungeprüftes Gebrauchsmuster mit kurzem und kostengünstigem Erteilungsverfahren stellt eine gute Alternative für verhältnismässig einfache Erfindungen dar (Art. 87 ff. VE-PatG). Die vorgesehene Schutzdauer von 10 Jahren entspricht dem internationalen Standard und der vorgeschlagene Schutzgegenstand ist nachvollziehbar. Ein Ansatz um das Gebrauchsmuster, vor allem für KMU, attraktiver zu machen wäre, eine Verlängerungsmöglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes unter gewissen Bedingungen über die 10 Jahre hinaus vorzusehen, z.B. durch eine Umwandlungsmöglichkeit in ein «Schweizer Patent» oder ein «geprüftes Gebrauchsmuster», was dann materiell voll zu prüfen wäre.

Die Schonfrist für eine vom Anmelder verursachten Vorveröffentlichung der Erfindung steht der Rechtsicherheit entgegen und ist unter Berücksichtigung der kostengünstigen und wenig aufwändigen Gebrauchsmustereintragung nicht zu rechtfertigen. Entsprechend wird vorgeschlagen, Art. 88 Abs. 1 Bst. b VE-PatG zu streichen.

Die vorgeschlagene Neuheitsschonfrist beim Gebrauchsmuster lehnen wir ab. Die Einführung einer generellen Neuheitsschonfrist ist bisher dem Patentsystem der Schweiz

fremd, wie in den meisten europäischen Ländern. Zudem finden zur Zeit Verhandlungen im Rahmen der B+ Ländergruppe auf internationaler Ebene statt, worin es um die Harmonisierung des materiellen Patentrechts geht. Dabei ist eines der umstrittenen Kernpunkte die Neuheitsschonfrist. Wir empfinden es als absolut verfrüht, gesetzgeberisch vorzupreschen, um, wenn auch nur in einem Teilbereich des Gebrauchsmusters, eine neue Regelung einzuführen. Daher würden wir dafür plädieren, die Neuheitsschonfrist aus dem Entwurf zu streichen, was die generellen Anforderungen an die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters mit denen des Patents in Übereinstimmung bringen würde.

## **Erweiterte Möglichkeit, Englisch in Patentverfahren zu nutzen**

Die vorgeschlagenen Änderungen begrüssen wir ausdrücklich. Die englische Sprache wird in vielen international agierenden Firmen verwendet und es wäre für alle Beteiligten eine grosse Erleichterung, die vorgeschlagenen zusätzlichen Möglichkeiten, soweit unter dem Sprachengesetz und der Bundesverfassung zulässig, zu nutzen.

Eine weitere Zusammenarbeit auch in der Ausarbeitung der Verordnungen würden wir sehr begrüssen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen



Dr. René Buholzer  
Geschäftsführer Interpharma



Markus A. Ziegler  
Leiter Patient Access & IPR



**Prof. Dr. Stefan Bechtold**  
**Prof. Dr. Dr. h.c. Reto M. Hilty**  
**Prof. Dr. Cyrill P. Rigamonti**  
**Prof. Dr. Florent Thouvenin**  
**Prof. Dr. Jacques de Werra**

Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE)  
Stauffacherstrasse 65/59g  
3003 Bern

Zürich, 30. Januar 2021

## **Revision des Patentgesetzes**

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Unterzeichner dieser Stellungnahme sind an verschiedenen Schweizer Hochschulen als Professoren tätig. In diesem Rahmen sind sie unter anderem mit Fragen des Patentrechts befasst. Die Stellungnahme basiert auf rein wissenschaftlichen Überlegungen. Bezogen auf die Revisionsvorlage vertritt keiner der Unterzeichner Drittinteressen.

Die Unterzeichner empfehlen, auf die Revisionsvorlage nicht einzutreten. Sie ist nicht zielführend, sondern weist mindestens fünf gewichtige Schwächen auf.

### **1. Die Vorlage beruht auf einem Zerrbild**

Wer sich im Patentrecht nicht auskennt, muss sich beim Lesen der Motion Hefti ernsthafte Sorgen machen. Sie vermittelt den Eindruck, dass für die Schweiz keine voll geprüften Patente erlangt werden könnten. Das wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber vorgegaukelt.

Tatsache ist, dass für die Schweiz seit Ende der 1970er Jahre vollgeprüfte Patente erteilt werden – zwar nicht vom Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) in Bern, wohl aber vom Europäischen Patentamt (EPA) in München, das von einer supranationalen Organisation mit 38 Mitgliedstaaten betrieben wird, die von der EU unabhängig ist. Dazu gehört auch die Schweiz; sie war in den 1970er Jahren Gründungsmitglied und stellte während 10 Jahren den Präsidenten dieser Organisation.

Nach der zentralen Erteilung durch das EPA werden diese sog. Europäischen Patente dezentral von jenen Ländern administriert, für die der Anmelder Schutz beantragt hat – dazu gehört im Regelfall auch

die Schweiz. Dieser Weg steht nicht nur Ausländern für den Patentschutz in der Schweiz zur Verfügung, sondern auch – und gerade – hiesigen Unternehmen. Das Europäische Patent war und ist ein grosser Erfolg, insbesondere in der Schweiz: etwa 95% aller hierzulande gültigen Patente werden über das EPA mit Schutzwirkung für die Schweiz als vollgeprüfte Europäische Patente erteilt, und nur ca. 5% als ungeprüfte Schweizer Patente.

Der von der Motion Hefti ins Zentrum gestellte Bedarf der inländischen Unternehmen nach einem vollgeprüften Patent mit Schutzwirkung für die Schweiz besteht also in der Tat. Er ist aber seit über vierzig Jahren vollständig gedeckt. Anders als die Motion Hefti suggeriert, gibt es heute kaum noch Unternehmen, die ihre Erfindungen nur in der Schweiz durch Patente schützen lassen wollen. Das gilt auch für die kleinen und mittleren Unternehmen. Die Gründe dafür liegen nicht im Patentrecht, sondern in der Strategie der Unternehmen: Unternehmen, die patentierbare Produkte oder Prozesse anbieten und dabei nur den Schweizer Markt im Blick haben, sind die Ausnahme.

Die Regel ist, dass Patente für Erfindungen, die über eine bloss lokale Bedeutung hinausgehen, nicht vom IGE erteilt werden. Das wird auch in Zukunft so bleiben, unabhängig davon, ob die Schweiz für ihr rein nationales Patent nun eine Vollprüfung einführt oder nicht. Denn strebt ein Unternehmen Schutz über die Schweiz hinaus an, kann es dieses Ziel von vornherein nur über eine Anmeldung beim EPA auf effiziente Weise erreichen. Dass sich diese Parallelität der beiden Schutzrechtssysteme – vollgeprüftes europäisches Patent und ungeprüftes Schweizer Patent – seit Jahrzehnten bewährt, hält auch der Erläuternde Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens (S. 11) ausdrücklich fest. Damit besteht aber auch kein Bedarf, an diesem Erfolgsmodell etwas zu ändern.

Das Argument, das zur Annahme der Motion Hefti geführt haben dürfte, wonach nur Grossunternehmer den Aufwand auf sich nehmen könnten, ein Patent beim EPA anzumelden (s. z.B. Votum Flach, AB N 2019, 2240; zutreffend hingegen Votum Vogt, AB N 2019, 2241), zielt in Wahrheit ins Leere. Der Aufwand, der betrieben werden muss, um ein vollgeprüftes Patent zu erlangen, ist immer etwa der gleiche, unabhängig davon, bei welchem Patentamt die Patentanmeldung und damit die Prüfung erfolgt. Beruhte die Annahme der Motion Hefti damit auf einem Zerrbild der realen Sachlage, ist bei Lichte betrachtet kein Grund ersichtlich, auf diese unnötige Vorlage einzutreten.

## **2. Die Vorlage verursacht allem voran Kosten, stiftet aber kaum Nutzen**

Die Vollprüfung von Schweizer Patenten wäre mit massgeblichen Kosten verbunden. Diese lassen sich heute zwar erst grob schätzen, sie werden im Erläuternden Bericht aber mit hoher Wahrscheinlichkeit markant zu tief angegeben. Denn will man das deklarierte Ziel – eine qualitativ hochwertige Vollprüfung der Schweizer Patente – erreichen, setzt dies voraus, dass auf eine hinreichend grosse Zahl hochqualifizierter Patentprüfer und -prüferinnen zurückgegriffen werden kann, die in der Lage sind, die Vollprüfung auf vergleichbarem Niveau und in ähnlichem Zeitrahmen durchzuführen wie das EPA. Würde dieser Qualitätsstandard nicht erreicht, bliebe die Vollprüfung weitgehend wirkungslos: Erteilte Patente müssten im Streitfall, insbesondere im Falle einer Verletzungsklage, letztlich doch zuerst vor dem Bundespatentgericht auf ihre Gültigkeit überprüft werden, genauso, wie das heute – ohne Vorprüfung – der Fall ist.

Diese Herausforderung ist nicht zu unterschätzen. Das Europäische Patentamt beschäftigt rund 4300, das deutsche Patent- und Markenamt rund 900 Prüfer und Prüferinnen. Zu glauben, die Schweiz käme nach Einführung einer Vollprüfung als kleineres Land mit signifikant weniger Stellen aus, würde auf einem Denkfehler beruhen. Denn unabhängig von der Grösse des Landes und der Anzahl der Patentanmeldungen setzt eine ernstzunehmende Vollprüfung voraus, dass für sämtliche Patentklassen (mit nicht weniger als rund 70 000 Haupt- und Untergruppen) qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. Den Kosten, die für den Aufbau und Betrieb einer voll ausgebauten Prüfungsabteilung am IGE entstehen würden, stünde jedoch kein realer Nutzen gegenüber. Vielmehr würde eine bereits vorhandene Infrastruktur (für die Vollprüfung beim EPA) durch eine weitgehend identische Infrastruktur (Vollprüfung beim IGE – für einen kleinen Bruchteil der in der Schweiz insgesamt in Kraft stehenden Patente) dupliziert. Der Nutzen dieser parallelen Infrastrukturen reichte aber kaum über jene Möglichkeit hinaus, die heute schon besteht: ein vollgeprüftes Patent mit Schutzwirkung für die Schweiz zu erhalten.

Vor diesem Hintergrund macht der Aufbau einer eigenen Prüfungsabteilung am IGE jedenfalls solange kaum Sinn, als die Schweiz Mitglied der Europäischen Patentorganisation ist. Doch selbst wenn sie es eines Tages nicht mehr sein sollte, läge der einzig sinnvolle Weg darin, die Vollprüfung für das Schweizer Patent an ein anderes Patentamt zu delegieren, das über eine ausreichende Zahl an Patentprüfern und -prüferinnen verfügt und damit die erforderliche Qualität garantieren kann. Im Vordergrund stünde wohl eine Delegation ans EPA. Damit wäre die Schweiz aber genau dort, wo sie schon heute steht: Bei der Möglichkeit, ein vollgeprüftes Patent mit Schutzwirkung für die Schweiz zu erlangen, dies mit Durchführung der Vollprüfung durch das EPA. Der einzige Unterschied läge darin, dass das EPA nicht (nebst anderen) mit Wirkung für die Schweiz prüfen und erteilen würde, sondern die Prüfung im Auftrag der Schweiz erfolgte.

### **3. Die Vorlage ist widersprüchlich**

Der behauptete Bedarf nach Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents beruht auf der Annahme, das ungeprüfte Schweizer Patent sei nicht zeitgemäss und für die (Schweizer) Unternehmen nutzlos. Es müsse deshalb durch ein vollgeprüftes Patent ersetzt werden. Geht man davon aus, stellt sich aber die Frage, wieso dann gefordert wird, den Wegfall des ungeprüften Schweizer Patents durch Einführung eines ungeprüften Gebrauchsmusters zu ersetzen.

Die Vorlage ist damit in sich selbst widersprüchlich: Wenn ein ungeprüftes Schutzrecht für Erfindungen nutzlos wäre, könnte es ganz – d.h. ersatzlos – entfallen. Trifft dies hingegen nicht zu, besteht also doch Bedarf für ein sehr einfach zu erlangendes Schutzrecht, ist kein Anlass ersichtlich, das heutige System zu ändern, d.h. das ungeprüfte Schweizer Patent abzuschaffen und durch ein ungeprüftes Gebrauchsmuster zu ersetzen. Denn das ungeprüfte Schweizer Patent übernimmt heute im Wesentlichen jene Funktionen, die das ungeprüfte Gebrauchsmuster in Rechtssystemen hat, in denen Patente einer Vollprüfung unterliegen.

Im Gesamten betrachtet bietet die geltende Rechtslage heute also schon jenes ausgewogene Zusammenspiel zwischen geprüftem und ungeprüftem Recht, das die Vorlage vorgibt, zuerst herstellen zu müssen.

#### **4. Die Vorlage schafft keine Rechtssicherheit**

Die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents wird auch damit begründet, dass sich dadurch die Rechtssicherheit erhöhen lasse. Dabei wird suggeriert, dass vollgeprüfte Patente gegenüber Einreden oder Widerklagen auf Nichtigkeit, die in den meisten Patentverletzungsverfahren erhoben werden, in der Regel Bestand hätten. Dies trifft aber nicht zu. Vielmehr werden auch vollgeprüfte Patente in späteren Gerichtsverfahren regelmässig für nichtig erklärt.

Hierfür belastbare Zahlen zu finden, ist zwar schwierig, zumal sich Parteien in Verletzungsverfahren häufig vergleichen, was regelmässig zur Folge hat, dass ein ganz oder teilweise nichtiges Patent zwar nicht mehr durchgesetzt, aber auch nicht formell vernichtet wird. Hinzu kommt, dass Patente zwar nichtig sein mögen, jedoch nicht angegriffen werden, solange sie ihnen nicht entgegen gehalten werden und sie niemanden behindern; denn Nichtigkeitsprozesse sind mit hohen Kosten verbundenen, die Wettbewerber möglichst vermeiden. Trotz dieser Besonderheiten wurde für Deutschland vor einigen Jahren ermittelt, dass immer noch rund 35% der angegriffenen (geprüften) Patente vor Bundespatentgericht teilweise oder sogar vollständig nichtig erklärt wurden (siehe BT-Drs. 18/9966, S. 5).

Intuitiv mag der Gedanke zwar naheliegen, dass das Risiko einer späteren Vernichtung bei ungeprüften Patenten grösser sei; tatsächlich trifft es aber nicht zu, dass eine Vollprüfung Patentinhabern und Dritten wirkliche Rechtssicherheit verschafft. Dies ändert natürlich nichts daran, dass Patente, welche die materiellen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllen, gesamtwirtschaftlich betrachtet keinen Nutzen bringen, sondern im schlimmsten Fall sogar schaden. Dass es just jene 5% der in der Schweiz gültigen Patente wären, die vom IGE ohne materielle Vorprüfung erteilt werden, welche die hiesigen Wirtschaftsakteure – insb. KMU und Einzelerfinder – in besonderer Weise behindern, ist jedoch schon deswegen nicht anzunehmen, weil es bei jenen kaum um Erfindungen von erheblicher technischer oder wirtschaftlicher Tragweite geht. Hält man gleichwohl daran fest, ungeprüfte Schutzrechte drohten Wettbewerber zu behindern, wäre es jedenfalls widersinnig, nebst einem neu vollgeprüften Patent gleichzeitig auch noch ein ungeprüftes Gebrauchsmuster einzuführen. An die Stelle der im Erläutern den Bericht als «Junk Patents» bezeichneten ungeprüften Schweizer Patente würden damit einfach «Junk Gebrauchsmuster» treten.

#### **5. Die Vorlage schwächt die Qualität der Patentgerichtsbarkeit**

Das schweizerische Patentsystem hatte während langer Zeit mit einem grundlegenden Problem zu kämpfen: Die Durchsetzung von Patenten vor Gericht war qualitativ äusserst unterschiedlich, weil für die Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen 26 verschiedene oberinstanzliche kantonale Gerichte zuständig waren. Viele dieser Gerichte hatten nur alle paar Jahre einen Patentfall zu beurteilen; es fehlte deshalb an der Erfahrung und am Verständnis dieser komplexen Materie, um innerhalb nützlicher Frist qualitativ überzeugende Urteile fällen zu können.

Hinzu kommt, dass in Patentprozessen immer auch technische Fragen zu entscheiden sind. Mangels technischer Kenntnisse der zuständigen Richter und Richterinnen wurden diese Aspekte meist von ex-

ternen Gutachtern beurteilt, was zu einer rechtsstaatlich problematischen „démission des juges“ geführt hat. Diese grundlegenden Probleme wurden mit der Schaffung des Bundespatentgerichts 2012 gelöst.

Mit der Einführung eines vollgeprüften Patents wäre üblicherweise auch die Einführung eines Einspruchsverfahren verbunden. Soll dafür der Revisionsvorlage zufolge das Bundesverwaltungsgericht zuständig sein, bei welchem unstrittig kein technischer Sachverstand angesiedelt ist, dieses folglich abermals auf externe Gutachten angewiesen wäre, riskierte die Schweiz, in überwunden geglaubte Zustände zurückzufallen.

Sollte ein vollgeprüftes Schweizer Patent trotz der hier aufgezeigten Schwächen aus (europa-)politischen Überlegungen – etwa wegen der vom IGE ins Feld geführten «Abhängigkeit» vom EPA bzw. der Sorge um den schwindenden Einfluss der Schweiz in der Europäischen Patentorganisation aufgrund der faktischen Dominanz der EU-Mitgliedstaaten – eingeführt werden, drängt es sich auf, die strategischen Alternativen fundierter zu evaluieren. Wie immer die gewählte Lösung dann aussehen sollte, wäre jedenfalls sicherzustellen, dass die Beschwerden gegen Verfügungen des IGE als Erteilungsbehörde für schweizerische Patente (einschliesslich der Ergänzenden Schutzzertifikate) nicht dem Bundesverwaltungsgericht, sondern dem Bundespatentgericht zugewiesen würden.

Derzeit drängen sich solche Überlegungen jedoch nicht auf. Entsprechend ist im Lichte der angeführten Gründe auf die vorgeschlagene Revision des Patentgesetzes zu verzichten, und zwar auf die Einführung einer Vollprüfung für Schweizer Patente ebenso wie auf diejenige eines ungeprüften Gebrauchsmusters.

Prof. Dr. Stefan Bechtold  
ETH Zürich

Prof. Dr. Dr. h.c. Reto M. Hilty  
Universität Zürich

Prof. Dr. Cyrill P. Rigamonti  
Universität Bern

Prof. Dr. Florent Thouvenin  
Universität Zürich

Prof. Dr. Jacques de Werra  
Université de Genève

**Nur per E-Mail**

Eidgenössisches Institut  
für Geistiges Eigentum  
Stauffacherstrasse 65  
**3003 Bern**

**Harry Frischknecht**  
Masch.-Ing. FH, NDS BWI  
Patentanwalt · European Patent Attorney  
harry.frischknecht@islerpedrazzini.ch

alexander.pfister@ipi.ch; Rechtsetzung@ipi.ch

Ihre Ref.            --  
I&P Ref.            S29021/HF/ZU  
Datum                1. Februar 2021

**Vernehmlassung Teilrevision Patentgesetz**

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit der Eröffnung der Vernehmlassung vom 14.10.2020 zur Teilrevision des Patentgesetzes hat der Bundesrat die interessierten Kreise zur Stellungnahme eingeladen.

Als eine der führenden Patent- und Markenanwaltskanzleien in der Schweiz nimmt die Isler & Pedrazzini AG gerne zum Gesetzesentwurf Stellung.

**Grundsätzliches**

Grundsätzlich sind wir mit der groben Ausrichtung der Teilrevision einverstanden. Unserer Ansicht nach wird mit der vorgeschlagenen Teilrevision der Wirtschaftsstandort Schweiz im Bereich des Patentschutzes und der Patentstandort Schweiz als solches gestärkt. Durch die materielle Prüfung auf Neuheit/erfinderische Tätigkeit werden die Interessen von verschiedenen Akteuren im Schweizer Patentsystem angemessen und ausgeglichen berücksichtigt. Das vorgeschlagene Beschwerdeverfahren beim Bundesverwaltungsgericht gegen Entscheidungen des IGE aus dem Prüfungs- und Einspruchsverfahren lehnen wir hingegen kategorisch ab.

**Vollprüfung**

Die Einführung der materiellen Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit für Schweizer Patente ist zu begrüssen. Durch die Prüfung wird die Rechtssicherheit sowohl für den Patentanmelder als auch für Dritte erhöht. Auch wird die Akzeptanz des Schweizer Patentsystems gesteigert werden, dies national, wie auch international.

Die Einführung der Vollprüfung wird nach unserem Dafürhalten aber nur dann erfolgreich sein, wenn die folgenden Elemente bei der Durchführung der Prüfung berücksichtigt werden:

- **Verlässlichkeit der Prüfung:** Die Patentprüfung beim IGE muss für alle Teilnehmer am Schweizer Patentsystem verlässlich und vorhersehbar sein sowie transparenten Richtlinien folgen.
- **Qualität der Recherchen- und Prüfungsergebnisse:** Die Fachkreise auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts arbeiten seit Jahrzehnten an der internationalen Harmonisierung der Rechtssysteme. Insofern sind wir der Auffassung, dass die Patentprüfung international vergleichbare Recherchen- und Prüfungsergebnisse hervorbringen soll.
- **Ausbildung der Prüfer/Prüferinnen:** Ein besonderes Anliegen ist uns die gute Ausbildung der Prüfer/Prüferinnen beim IGE. Bei der Implementierung der Vollprüfung von Schweizer Patenten ist dies zu berücksichtigen und die nötigen Budgets müssen gesprochen werden. Begrüssenswert wäre überdies eine diesbezügliche Zusammenarbeit mit anderen Patentämtern, wie beispielsweise mit dem Europäischen Patentamt.
- **Kosten:** Bei der Planung und Umsetzung einer Patentstrategie spielen die Kosten für die Anmelder eine gewichtige Rolle. Unserer Ansicht nach sind die Amtsgebühren so festzulegen, dass diese in einem vernünftigen Verhältnis zu den Amtsgebühren von anderen Patentämtern stehen.
- **Zeitliche Flexibilität:** Unserer Ansicht nach ist es wünschenswert, das Prüfungsverfahren so auszugestalten, dass dem Patentanmelder Flexibilität in der zeitlichen Geschwindigkeit des Erteilungsverfahrens geboten wird.

### **Gebrauchsmuster**

Wir begrüßen die geplante Einführung eines ungeprüften Gebrauchsmusters parallel zum geprüften Patent und die Möglichkeit der Abzweigung. Diese ergänzende Möglichkeit, einen schnellen und günstigen Schutz zu erlangen, ist für die Schweizer Wirtschaft wichtig. Weiter sind wir der Auffassung, dass Gebrauchsmuster auch für chemische Stoffe, Stoffgemische und deren Verwendung sowie für Verfahren zugänglich sein sollten. Es gibt keine guten Gründe, solche Erfindungen vom Schutz durch Gebrauchsmuster auszuschliessen. Die technischen und rechtlichen Fragen, die sich bei solchen Erfindungen stellen, sind grundsätzlich nicht komplexer als bei Vorrichtungen.

### **Beschwerdeweg**

Der Gesetzesentwurf sieht eine Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts gegen Beschwerden aus dem Einspruchs- oder Prüfungsverfahren vor. Hierzu soll ein Spruchkörper mit einem Richter oder einer Richterin mit technischen Kenntnissen bestimmt werden, wenn es die tatsächlichen Verhältnisse erfordern. Für die Umsetzung von diesem Vorschlag müssten beim Bundesverwaltungsgericht Kompetenzen aufgebaut werden, die anderenorts, nämlich beim Bundespatentgericht, vorhanden sind. Das Bundespatentgericht ist mit Richtern besetzt, welche sowohl die technische als auch die patentrechtliche Expertise aufweisen. Daher regen wir an, das Bundespatentgericht für Beschwerden gegen Entscheide des IGE in Patentsachen als zuständiges Gericht vorzusehen. Die beim Bundespatentgericht vorhandene Expertise könnte so auf einfache und effiziente Art und Weise für alle Stakeholder gewinnbringend genutzt werden.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit der Vernehmlassung und die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse  
Isler & Pedrazzini AG



Harry Frischknecht  
Managing Partner

# Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes

## Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets

### Consultazione relativa all'avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	J.-J. Wagner
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	J.-J. Wagner 078 913 7028 info@dicod.com
<b>Adresse / Indirizzo</b>	J.-J. Wagner Weiherring 120 FL-9493 Mauren

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.





## Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Diese Eingabe ist aus der Sicht ein Kleinunternehmer und Individual Erfinder zusammengestellt worden. Es fragt sich, ob mit dieser Teilrevision des Patentgesetzes der Ziel einer attraktiveren Schweizer Patentsystem für KMU und Einzelerfinderinnen und -erfinder erfüllt werden kann sowie zugleich die Motion "Für ein zeitgemässes Schweizer Patent" zufriedenstellend und effektiv umgesetzt werden kann?

### 1. Zur Prüfung

Eine künftige Prüfung der Patentierungsvoraussetzung über das IGE ist eine gute Sache, weil damit Erfahrungen und Kenntnissen zur Materie Patentierbarkeit bei der IGE aufgebaut wird. Mit dieser Kompetenz wird auch in anderen Bereich positive Wirkung entfalten, es sei zum Beispiel, wenn es darum geht Beschränkungsvorschläge umzusetzen.

Es ist anzunehmen, dass die Prüfungsberichten in die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und deren Ergebnissen bei nationalen Anmeldungen vor den ausländischen Behörden entsprechend anerkannt werden.

### 2. Zum Patent und Beschwerdeinstanz

Es besteht ein Einspruchverfahren nach Erteilung der Patente, das Patent wird geprüft.

Entgegen die Beschwerdeinstanz über das Verwaltungsgericht führt dazu, dass drei unabhängigen Kompetenzzentrum aufgebaut werden müssten, es sei beim Amt, beim Verwaltungsgericht und bei Bundespatentgericht. Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten sind zu erwarten. Wenn der Instanzenzug über das Bundespatentgericht oder über die Beschwerde Kammer der EPÜ ergehen würde, würde die Konstellation einfacher.

### 3. Zum Gebrauchsmuster und Löschantrag

Das Gebrauchsmuster gibt die Möglichkeit eine Kleinpatent, welche nicht geprüft wird. Hinzu kommt ein 6 monatlichen Schonfrist vor der Prioritätsdatum. Ein Patent kann ein Gebrauchsmuster werden.

Es wäre vorteilhaft, wenn Gebrauchsmuster auch umgekehrt in einem Patent umgewandelt werden können. Die Priorität würde erhalten bleiben. Dieser Vorgang dürfte allerdings nicht günstiger ausfallen als derjenige eines entsprechenden Patentanmeldung.

Dass die Löschantrag eines Gebrauchsmusters (Art. 91-93 VE-PatG) ebenfalls über die Verwaltungsgerichtbarkeit erfolgen dürfte scheint wie oben schon erwähnt nicht so günstig zu sein. Ob dieses Verfahren tatsächlich einfach, kostengünstig und schnell sein wird, darf darüber Zweifel angebracht werden

#### 4. Zur Qualität der Patentschrift und Information der Erfinder

Sie sprechen von Junk Patent. Ich würde die Qualität der Patentschrift ansprechen. KMÜ und Individual Erfindung brauchen qualitative gute Patente, welche auch ins Ausland durchsetzbar sind. Die Qualität eines Patents hängt zusammen mit den angewendeten Begriffen, nach welchem eine korrekte Auslegung der Patentansprüche erfolgen kann, womit der Schutzbereich nach der Erwartung der Erfinder umgrissen wird.

Das IGE stellt seiner Aktivitäten auf ein quasi Monopol der Patentanwälten ab, eine heikle Frage, welche Probleme aufwirft. Es sei denn, als Beispiel, für den Erfinder keine Möglichkeit besteht, ein zweite Meinung einzuholen. Unter Kollege wird keine Kritik ausgeübt, somit wird wohl keine Klare Antwort zu erwarten. In das Gespräch zwischen Erfinder und der Patentinhaber herrscht seitens der Patentanwalt das Interesse ein Dossier zu eröffnen und gewinnbringend zu verwalten, kann in Konflikt mit der Erwartung des Erfinder stehen, welche nach qualitative Information sucht.

Mit dem Patentanwaltsgesetz wird nicht ausgeschlossen, dass korrekte Beratung vermittelt werden. Um dies zu vermeiden, gibt es nur eine Möglichkeit, der Erfinder selber in der Lage zu versetzen, die geltenden Regeln und Praxis zu verstehen und anzuwenden, dies vor der Anmeldung.

Ich spreche das Thema Schulung und neutrale Beratung. Mit Schulung geht es um spezifisches Wissen über wie ein Patent ausgelegt wird, welche Begriffe zu vermeiden sind, welche Beispiel vorzubringen sind, usw. Dazu gibt es einfache Regeln, welche vorgespielt werden müssten. Das IGE ist vor 20 Jahren mit solchen Informationen zurückhalten gewesen. Ob dies es noch den Fall ist, weiss ich es nicht.

Daher wäre es wichtig, für die KMU wie für den Individual Erfinder die Möglichkeit für neutrale Beratung auszubauen. Es wird dann noch interessanter, wenn die Kompetenz am Ort der IGE vorhanden sein wird.

Dann würde das Bundesrat alles unternommen haben, um den Kreis zu schliessen, damit die KMÜ und Individual Erfinder die Möglichkeit erhalten, mit Ihrem Patentanwalt, Patentschriften mit hoher Qualität zu erstellen.

#### 5. Vorarbeit und Teilrevision

Bei der Ausarbeitung dieser Teilrevision **ist vor allem zu bemängeln**, dass die Kosten zur Durchsetzung der angebotenen Rechte am Patent und Gebrauchsmuster nicht berücksichtigt wurden. Was nützt es ein kostengünstigen Gebrauchsmuster zu erwerben, wenn der Rechtsinhaber 5 bis 6 Stelligen CHF-Beträge aufnehmen muss, um seine Rechte zu verteidigen.

Dass mit diesem dualen System mit vollgeprüftem Patent einerseits und Gebrauchsmuster andererseits die Unternehmen sowie Erfinderinnen und Erfinder mehr Auswahlmöglichkeiten erhalten, mag bei erster Betrachtung von Interessen zu sein, genauer gesehen könnte es aber anders aussehen. Im Fall der Gebrauchsmuster, welcher nicht geprüft ist, entsteht ein erhöhtes Kostenrisiko in dem Fall, wenn die Prüfung der erfinderische Tätigkeit in einem Prozess erfolgt. Dann kann der ungeprüften Gebrauchsmuster sehr teuer werden.

Ich habe gegen einen vermögenden Unternehmer eine Klage eingereicht. Der vermögende Unternehmer hatte mir von 28 Jahre gesagt; er brauche die Patentrechte von kleinen KMU nicht zu beachten, weil es so weit kommen wird, dass der Kläger das Geld für die Verteidigung seiner Rechte nicht aufbringen vermöge. Wahnsinnig ist aber in dem Fall, dass das Bundesrat für die Prozesskosten dieser vermögenden Unternehmer aufkommt und zugleich auf die Kosten bei meinen Verteidigern derart spart, so dass sie ihre Arbeit nicht mit dem notwendigen Sorgfalt ausführen.

Die Rechtsinhaber eines schweizerischen Patent oder Gebrauchsmuster, welcher Wohnsitz in Schweiz hat , hat er Vorschuss nach Art. 98 ZPO i.V.m Art. 99 ZPO zu leisten. Wenn aber er Wohnsitz in Deutschland hat, ist er über das Völkerrecht vom Vorschuss befreit. Das heisst die schweizerischen Rechtsinhaber sind gegenüber deren aus dem Ausland benachteiligt. Der Bundesrat dürfte die einheimischen Rechtsinhaber wohl nicht schlechter stellen als die ausländischen.

## 6. Zusammenfassung

Ich finde, dass das Bundesrat und das IGE in unehrliche Weise die Teilrevision begründen, weil sie in ihrer Bewertung die Kosten zur Verteidigung solche Rechte nicht berücksichtigen haben. Das ungeprüfte Gebrauchsmuster wird für die Rechtsinhaber deswegen wirklich uninteressant, was sich in der Praxis zeigen wird.

Es ist eigentlich Schade, dass man nicht die Gelegenheit genommen habe, die gesamten Verhältnissen zu untersuchen, um weitere korrektive Massnahmen zu planen. Es besteht in vieler Ort Verbesserungsmöglichkeiten.

Die Gefahr liegt darin, dass wegen der hohen Verteidigungskosten die Verletzung vom Patentrecht als Kavaliere delikt angesehen wird, insbesondere wenn kleine KMU und Individual Erfinder betroffen sind.

Die Teilrevision mit der Prüfung der Patentierungsvoraussetzung über das IGE wird einen ersten grossen Schritt sein. Damit werden weitere Erfahrungen gesammelt, Kompetenz bei dem IGE aufgebaut, welche sich in der Qualität der schweizerischen Patent zeigen wird. Mit dem Bundespatentgericht und ein starken IGE sollte die Schweiz für die Zukunft gerüstet sein.

Es müsste aber nicht aus den Augen verloren gehen, dass die Kostenverhältnisse bei der Verteidigung der Patentrechte zu unerwünschte Probleme führen könnte und dass eine Information der IGE an der Rechtsinhaber zu einer erfolgreiche Umsetzung des Patentrechts auch sein Sagen hat. Zu dem die Umsetzung der unentgeltlichen Rechtspflege müsste konkret Einzug im Patentrecht finden. Dabei gibt es noch viel Arbeit, es sei schon in bezug auf der Vorgehensweise zur Ermittlung der Aussichtslosigkeit in einem Patentprozess. Schade dass der Bundespatentgericht so einen Fall nicht publizieren hat.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli



Artikel Article Articolo	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
<b>PatG / LBI / LBI</b>		
PatG, Art. 1 Abs. 1	Formulierung ändern: „...“	Diese Anpassung rechtfertigt sich, weil...
PatG, Art. 16	<p>Art. 16 Patentwerber ....für die Schweiz verbindliche Textes der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 <u>und Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum<sup>1</sup></u> vom 15. April 1994 zum Schutz des gewerblichen Eigentums berufen....</p>	<p>Die Schweiz hat das GATT-Abkommen (SR 0.632.20) am 01.07.1995 und das EFTA Übereinkommen (SR 0.632.31) am 01.05.2002 in Kraft gesetzt. Beide Abkommen enthalten im Anhang das so genannte TRIPs-Abkommen, für das Gatt-Abkommen im Anhang 1C und für das EFTA-Übereinkommen im Anhang J unter dem Titel „Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum “. Das Fürstentum Liechtenstein hat das Gatt Abkommen am 01.06.1995 (LGBl 1997.108) und das EFTA Übereinkommen am 01.06.2002 (LGBl 1992.017) in Kraft gesetzt.</p> <p>Das TRIPs stellt Mindestanforderungen zur Umsetzung des Patentrechts neben anderen Immaterialgüterrechten. In Art. 2 TRIPs wird Bezug auf die Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) genommen, wobei die Mitglieder verpflichtet sind, die Normen des PVÜ zu befolgen (TRIPS Busche/Stoll 2. Auflage N 8 zu Artikel 2, auch N 10 zu Artikel 9). In den TRIPs Agreement besteht ein moderneres Abkommen welches für die Umsetzung des Patentrechts, wie die Pariser Verbandseinkommen, ein Völkerrecht welche Anwendung in der Schweiz hat.</p> <p>Die Grundlage zum Art. 16 PatG ist in den BBI 1961 I 1278 auf Seite 1290 unter Titel Artikel 17 näher beschrieben. Zu verstehen ist, dass der Gesetzgeber mit dem Artikel 16 PatG sicherstellen will, dass die Normen aus dem PVÜ für die Rechtsinhaber zur</p>

<sup>1</sup> Gatt Abkommen (SR 0.260.20) vom 15. April 1994, unter Anhang 1C (auch TRIPs Abkommen)

<b>Artikel</b> <b>Article</b> <b>Articolo</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
		<p>Geltung kommen, sollte das schweizerische Recht oder allfällige Staatsverträge mit der Schweiz ungünstigere Bestimmungen enthalten. Ausgehend aus diesem Standpunkt macht es durchaus Sinn, dass was für den PVÜ gilt, müsste, aber seit Lange, auch für den TRIPs gelten sollen. Es wäre auch im Sinne des damaligen Gesetzgebers, dass der Schutz der Rechtsinhaber auf dem Trips Agreement erweitert wird, da beide Völkerrechte Mindestanforderungen an den Mitgliederstaaten zur Umsetzung des Patentrechts vorgeben, hier insbesondere aus der Sicht der Rechtsinhaber von Patentrechte.</p>
<p>Art. X fehlt</p>	<p>Abmahnung  Eine Präzisierung des Begriffs Abmahnung wäre in wünschenswert, weil er von praktische Bedeutung für die Rechtsinhaber ist.</p>	<p>Der Rechtsinhaber ist für die Umsetzung seiner Rechte allein verantwortlich. So müsste er auch richtig informiert sein, wenn der PME und Individual Erfinder effektiv geholfen werden soll. Es braucht daher auch genaue und klare Gesetze. Der Rechtsinhaber kann sein Patentanwalt über diverse Rechtsfragen sich erkundigen, wird aber als erster einmal das Patentrecht vor sich nehmen, es sei schon zu verstehen in wie fern er sein Patent oder Gebrauchsmuster Rechtwirkung hat.</p> <p>Im Patentgesetz fehlt allerlei ein Bezug zum Begriff Abmahnung, welche unter dem Titel Werkvertrag Art. 369 OR behandelt wird, es sei denn liegt für der Erfinder sehr weit entfernt vom PatG. Soll der Kläger dem Beklagten keine schriftliche Abmahnung zustellen, dann kann er Anrecht auf Schadenersatz verlieren. Dieses Rechtsinstitut ist von praktische Bedeutung für den Inhaber von Patent und Gebrauchsmuster. Diese Regeln müsste in Patentgesetz scheinen, für die Rechtssicherheit der Rechtsinhaber.</p>
<p>Art. X fehlt</p>	<p>Unentgeltliche Rechtspflege in ähnlicher Weise wie §129 dePatG,</p> <p>Es geht dabei nicht unbedingt um eine Sozialisierung des Patentrechts, wie die Bestimmungen des dePatG einem den Eindruck hinterlassen könnte, sondern eher um eine Möglichkeit die Waffengleichheit bei</p>	<p>Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nach BV 29 abs. 3 BV gilt auch für das Patentwesen. (A. Bühler in Calame Kommentar zum BPatGG zu Art.34 Rz 12 - 44). Im Patentgesetz besteht keine Hinweise dazu.</p> <p>Es wäre durchaus die Aufgabe der IGE dazu zu sorgen, dass die Umsetzung der unentgeltlichen Rechtspflege möglich wird, bzw. zu vermeiden, dass die Verletzung von Patentrechten zu Kavaliersdelikt degradiert wird. Die Prozesskosten wird meistens für die KMÜ und Individual Erfinder erschwinglich. Es wäre denn schon eine Einrichtung zur Deckung von allfälligen Prozesskosten aus der unentgeltlichen Rechtspflege durch die Patentgebühren einzuplanen.</p>

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
	gerichtlichen Auseinandersetzungen zu gewährleisten	Das IGE verbreitet ein Produkt und hat sich auch den Art. 3 Lit i UWG genau zu beachten.





CH-3003 Berne, Forum PME

***Par courriel***

[rechtsetzung@ipi.ch](mailto:rechtsetzung@ipi.ch)

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle  
Stauffacherstrasse 65  
3003 Berne

Spécialiste: mup  
Berne, 01.02.2021

**Projet de modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention**

Madame, Monsieur,

Notre commission extraparlamentaire s'est penchée, lors de sa séance du 4 novembre 2020, sur le projet de modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI). Nous remercions M. Peter Bigler de votre institut d'avoir participé à cette séance et de nous avoir présenté les principaux contours de ce projet.

Le Conseil fédéral a été chargé le 12 décembre 2019 par l'Assemblée fédérale (motion Hefti [19.3228](#)) d'élaborer un projet de révision du droit des brevets. Le texte de cette motion précise qu'il devra notamment inclure un examen de brevet qui soit pratique pour les utilisateurs, qui réponde aux normes internationales et qui prévoie des procédures d'opposition et de recours efficaces et abordables. Un modèle d'utilité sans examen sur le fond devra également être mis en place.

Nos membres sont critiques concernant le projet mis en consultation et de l'avis que les modifications proposées auront relativement peu d'impacts, étant donné que 95% des brevets produisant des effets en Suisse sont actuellement délivrés par l'Office européen des brevets (OEB). Il y a, dans ce contexte, un risque que le nouveau brevet suisse avec examen complet n'arrive pas à s'imposer comme substitut efficace au brevet européen. Une infrastructure coûteuse devra être mise en place afin de traiter les demandes et de trancher les litiges. Les coûts élevés induits par la révision devront être assumés par la Confédération et par les acteurs économiques concernés. Il n'est cependant à ce stade pas certain que les bénéfices de cette révision dépassent les coûts engendrés.

Le nouveau modèle d'utilité sera par ailleurs moins attractif pour les PME que le brevet actuel, auquel il devrait selon le projet se substituer. Les inventions issues du domaine de la biotechnologie et des sciences pharmaceutiques, les substances chimiques et les procédés ne pourront plus être protégés dans ce cadre. Il est par ailleurs prévu que la durée de protection ne soit plus que de dix ans contre vingt pour les brevets actuels. Dans ces conditions, l'attractivité de la Suisse en tant que pôle d'innovation sera en partie réduite pour

**Forum PME**

Holzikofenweg 36, 3003 Berne  
Tél. +41 58 464 72 32  
[kmu-forum-pme@seco.admin.ch](mailto:kmu-forum-pme@seco.admin.ch)  
[www.forum-pme.ch](http://www.forum-pme.ch)

nombre de PME. L'accès relativement peu coûteux à la protection offerte par le brevet suisse actuel est apprécié des jeunes entreprises qui n'ont pas les ressources financières nécessaires. Cet accès à un vrai brevet à un seuil bas a un effet encourageant sur l'innovation et ne serait plus possible en cas d'adoption du projet.

Un sondage à grande échelle, réalisé en 2015 sur mandat de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)<sup>1</sup> et qui avait pour objectif d'identifier le potentiel d'amélioration du droit des brevets, a montré que seuls 20% des acteurs interrogés sont favorables à un remplacement du brevet suisse actuel par un modèle d'utilité. Un tiers des personnes interrogées ont par ailleurs indiqué souhaiter maintenir le *statu quo* ou l'assortir d'un délai de grâce. Moins de la moitié des participants s'est prononcée en faveur d'un brevet faisant l'objet d'un examen complet. Le rapport d'étude précise que le soutien en faveur de cette mesure venait essentiellement des grandes entreprises et des avocats spécialisés les représentant. Les deux mesures centrales proposées dans le projet mis en consultation (brevet avec examen complet et modèle d'utilité) ne prennent à notre avis pas suffisamment en compte ces résultats. Elles auraient un effet négatif pour nombre de PME, en particulier les start-up, raison pour laquelle les membres de notre commission y sont opposés.

Certains éléments accessoires du projet apporteraient néanmoins des améliorations, comme par exemple la nouvelle procédure de radiation prévue aux articles 93 à 96 AP-LBI, où l'IPI agirait en qualité de première instance. Toute personne estimant qu'un modèle d'utilité enregistré ne remplit pas les prescriptions légales pourrait, à compter de la publication de l'enregistrement, introduire une demande en radiation. Cette procédure serait simple, peu coûteuse et rapide. Elle devrait à notre avis, dans l'hypothèse d'un redimensionnement du projet, être intégrée dans le système du brevet suisse actuellement en vigueur. Cela permettrait de lutter plus efficacement contre les comportements abusifs qui consistent à profiter de l'absence d'un examen sur le fond pour faire enregistrer des brevets à la validité douteuse (« *junk patents* »). Dans la plupart des cas, les PME victimes de tels agissements ne disposent ni du temps, ni de l'argent, ni des connaissances nécessaires pour défendre efficacement leurs droits. Les PME sont pour cette raison souvent obligées d'abandonner ou de céder dans de tels litiges. Elles peuvent ainsi se faire intimider par des agents économiques qui leur réclament des dommages et intérêts indues en les menaçant de procédures judiciaires.

Le projet de révision prévoit par ailleurs que l'anglais, qui joue un rôle important dans la science et la recherche, pourra à l'avenir être utilisé plus largement dans les procédures de dépôt, d'opposition et de recours. L'art. 123 AP-LBI prévoit par exemple que l'IPI acceptera dorénavant en cas de demandes de brevets européens celle qui sont rédigées en anglais, ce qui constitue une simplification notable pour les demandeurs. Il serait ainsi mieux tenu compte du fait qu'en matière de brevets, la plupart des pièces et documents sont rédigés en anglais. Nous sommes à nouveau de l'avis que ces améliorations devraient, en cas de redimensionnement du projet, être intégrées dans le système actuellement en vigueur. Faire traduire la documentation ne génère pas seulement des coûts, mais augmente le risque que

---

<sup>1</sup> Dans le cadre de l'étude réalisée par Polynomics AG et Frontier economics Ltd., « *Potentiels d'optimisation du système du brevet suisse* », publication IPI n° 8 (2015-05), Berne 2015.

des erreurs et des imprécisions se glissent dans les dossiers, ce qui compromet la sécurité juridique.

Nous vous remercions d'avance de prendre bonne note de notre prise de position et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.



Jean-François Rime  
Co-Président du Forum PME  
Industriel, représentant de l'Union  
suisse des arts et métiers



Dr. Eric Jakob  
Co-Président du Forum PME  
Ambassadeur, Chef de la promotion  
économique du Secrétariat d'Etat à l'économie

Copie à: Commissions des affaires juridiques du Parlement

Monsieur  
Alexander Pfister  
Leiter Rechtsdienst Gewerbliche Schutzrechte  
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE  
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern

**Secretary/President:**  
Dr. Stefan Kohler  
VISCHER AG  
Schützengasse 1  
Postfach 5090  
CH-8021 Zürich  
T: +41 58 211 34 19  
F: +41 58 211 34 10  
skohler@vischer.com

Zurich, le 1er février 2021

**Commentaires du LES Suisse sur la procédure de consultation en lien avec la révision partielle de la loi sur les brevets "Pour un brevet suisse en phase avec notre époque"**

Cher Monsieur Pfister,

En tant qu'association professionnelle pour les licences, le transfert de technologie et la propriété intellectuelle, Licensing Executives Society Suisse ("**LES-CH**") est heureuse de saisir cette occasion pour commenter l'avant-projet de révision de la loi sur les brevets.

La Suisse est un marché commercial relativement petit par rapport à nos marchés d'exportation. Nos entreprises innovantes nationales, dont de nombreuses PME suisses, ciblent essentiellement ces marchés d'exportation. Il s'ensuit que la majorité des demandeurs de brevets suisses ne s'intéressent pas seulement à la protection par brevet en Suisse, mais aussi à la protection par brevet en Europe et dans d'autres juridictions étrangères (US, CN, JP, IN).

La coexistence de l'actuel système suisse des brevets avec le système européen des brevets a fait ses preuves. La question se pose de savoir si l'introduction d'un brevet suisse avec examen complet pourrait apporter des avantages par rapport au statu quo.

LES-CH est d'avis que de tels avantages pourraient être obtenus si la procédure d'examen complète proposée par l'avant-projet était, d'une part, plus efficace en termes de coûts et de temps que la procédure d'examen existante de l'Office Européen des Brevets ("**OEB**") et, d'autre part, qualitativement équivalente à celle de l'OEB. En outre, LES-CH est d'avis, notamment dans l'intérêt des petites entreprises et des start-ups, que la possibilité d'obtenir une protection par brevet sans examen complet doit être maintenue. Cette dernière préoccupation est satisfaite dans l'avant-projet par l'introduction prévue d'un modèle d'utilité sans examen, que LES-CH soutient.

Toutefois, LES-CH considère que la mise à disposition des capacités et des compétences du personnel nécessaire pour assurer un examen complet des demandes de brevet à l'Institut de la Propriété Intellectuelle ("**IPI**") de manière qualitative, rentable et rapide est une tâche difficile. Le LES-CH est d'avis qu'il faudrait analyser plus en détail la faisabilité de cette tâche par l'IPI.

L'attractivité d'un brevet suisse ayant fait l'objet d'un examen complet dépend notamment de la manière dont la procédure de recours (opposition et/ou appel) est structurée. Là aussi, un avantage par rapport au système actuel devant l'OEB ne peut être obtenu

que si la procédure de recours peut être menée à terme plus rapidement qu'avec les demandes de brevet européen, sans que la qualité de la jurisprudence en souffre.

Si cela peut être garanti, il peut également être intéressant pour les entreprises étrangères de passer par la procédure suisse plus rapide afin de créer une sécurité juridique et d'obtenir un précédent qui pourrait également être invoqué en Europe (et éventuellement aussi dans d'autres juridictions).

LES-CH doute que le Tribunal administratif fédéral, tel que proposé dans l'avant-projet, soit l'autorité de recours appropriée. LES-CH considère que cette tâche devrait être confiée au Tribunal Fédéral des Brevets, car celui-ci possède déjà l'expertise nécessaire dans le domaine des brevets. En outre, une nouvelle unité organisationnelle devrait être créée au sein de la Tribunal Fédéral des Brevets, qui serait compétente en droit procédural administratif pour traiter les recours contre les décisions de l'IPI en matière de délivrance de brevets.

Dans l'ensemble, LES-CH estime que l'avant-projet est encore à l'état d'ébauche car il ne tient pas suffisamment compte des éléments nécessaires à faire prédominer les avantages par rapport au statu quo.

LES-CH espère dès lors que l'avant-projet sera développé en conséquence afin que le système suisse des brevets puisse être révisé au profit de notre industrie nationale.

Veillez agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments très distingués.



Dr. Stefan Kohler  
President LES-CH

LIPAV  
Liechtensteinischer  
Patentanwaltverband

c/o KAMINSKI HARMANN  
PATENTANWÄLTE AG  
Landstrasse 124  
9490 Vaduz  
Fürstentum Liechtenstein  
Tel. +423 399 1000  
Fax. +423 399 1049

Vorstand:  
Dr. Dr. Bernd-G. Harmann  
(Präsident)  
Roland Wildi  
(Vizepräsident)  
Dr. Burkhard Bogensberger  
(Kassier)  
Tobias M. Pischetsrieder  
(Schriftführer)  
Joachim Künsch  
(Beisitzer)

LIPAV - Liechtensteinischer Patentanwaltverband  
c/o KAMINSKI HARMANN PATENTANWÄLTE AG  
Landstrasse 124 - 9490 Vaduz - Fürstentum Liechtenstein

---

**Schweizerische Eidgenossenschaft**  
Eidgenössisches Justiz- und  
Polizeidepartement EJPD  
Bundeshaus West  
CH-3003 Bern

Nur per E-Mail: [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

Vaduz, 15. Januar 2021/bh

**VERNEHMLASSUNGSVERFAHREN BETREFFEND DIE ÄNDERUNG DES BUNDESGESETZES ÜBER DIE  
ERFINDUNGSPATENTE  
- STELLUNGNAHME DES LIECHTENSTEINISCHEN PATENTANWALTSVERBANDES (LIPAV)**

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir nehmen Bezug auf Ihre Einladung vom 14. Oktober 2020 zur Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des im Betreff genannten Vernehmlassungsverfahrens.

Der Liechtensteinische Patentanwaltverband (LIPAV) begrüsst die geplante Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente im Grundsatz, wobei zu einigen Punkten jedoch Anmerkungen geboten erscheinen.

**I. Konzeption**

Die beabsichtigte Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente wird im erläuternden Bericht in erster Linie mit einem Bedarf schweizerischer KMUs an einem geprüften nationalen Patent begründet. Ein hieraus resultierender unmittelbarer Handlungsbedarf lässt sich aus Sicht des LIPAV nicht ableiten. Bisher ergab sich in der Praxis die Konstellation, dass für international aktive Unternehmen vorwiegend europäisch

geprüfte Patente nachgefragt wurden, wohingegen im Falle eines eher lokal orientierten Schutzes zumeist die Kombination aus schweizerischem und deutschen Patent zur Anmeldung kam. Aus dem Schutzzumfang des materiell geprüften deutschen Patents kann dann in der Regel auch ein Rückschluss auf den zu erwartenden Umfang der Rechtsbeständigkeit des schweizerischen Patents gezogen werden.

Tragender erscheinen hingegen systematische und rechtspolitische Erwägungen des erläuternden Berichts.

Es erscheint aus Harmonisierungsgründen sinnvoll zu sein, mit den Systemen anderer Länder vergleichbare Schutzrechtstypen anzubieten und auf nationaler Ebene sowohl ein materiell geprüftes als auch ein im verkürzten Verfahren ohne solche Prüfung eingetragenes Recht vorzusehen. Zudem sind auch auf Ebene des EPA zukünftige Veränderungen grundsätzlicher Art nicht auszuschliessen, wie sie bspw. aus der Schaffung des Patents einheitlicher Wirkung oder der Ausgestaltung der Beschwerdekammern resultieren können<sup>1</sup>. Eine "Vollständigkeit" des nationalen Systems erscheint somit auch in Hinblick auf zukünftige Entwicklungen sinnvoll, da ein reines Abstellen auf die Erteilung geprüfter Patente durch das Europäische Patentamt (EPA) Abhängigkeiten bedeutet<sup>2</sup>, so dass die Bereitstellung nationaler Alternativen eine erhöhte Handlungsfreiheit für den Patentanmelder gewährleistet. Zudem stellt die Verfügbarkeit von Alternativen eine implizite Schranke gegen allfällige zu weit gehende Veränderungen dar, wie sie in der Vergangenheit im EPA diskutiert wurden<sup>3</sup>.

Auch aus grundsätzlicher Sicht ist ein inhaltliches Prüfungsverfahren von Patenten zu befürworten, da hierdurch negative Effekte, wie sie auch im erläuternden Bericht diskutiert werden, vermindert werden können. Die ergänzende Einführung eines Gebrauchsmusters als ungeprüftes Recht stellt weiterhin eine vereinfachte und kostengünstige Lösung für den Erfindungsschutz zur Verfügung. Da dessen Wirkung jedoch zeitlich kürzer ist, erscheinen

---

<sup>1</sup> Bspw. in Folge der vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfassungsbeschwerden 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 786/15 und 2 BvR 756/16 wegen unzureichenden Rechtsschutzes beim Europäischen Patentamt gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern.

<sup>2</sup> So auch auf Seite 11 des Berichts erwähnt.

<sup>3</sup> Z.B. in Hinblick auf die Verpflichtung der Anmelder zur Einhaltung von "Best Practice"-Standards, die sich nicht aus den Bestimmungen des EPÜ ergeben.

negative Folgen im Falle fehlender materieller Voraussetzungen auch geringer, so dass die angestrebte Verbesserung zu erwarten ist.

Für den Anmelder steht weiterhin ein dem bisherigen Patent vergleichbares Recht zur Verfügung, wobei dessen kürzere Laufzeit in der Praxis nur eine geringere Einschränkung bedeuten dürfte, da ein grosser Teil der Patente ohnehin nicht über die maximale Schutzdauer aufrechterhalten wird.

Demgegenüber sind allerdings die Kosten für eine materielle Vollprüfung in allen technischen Gebieten zu berücksichtigen. Um eine international vergleichbare Qualität der Prüfung zu gewährleisten, ist eine gewisse Spezialisierung in den verschiedenen technischen Gebieten unabdingbar, wobei insbesondere auf den Bereich der Life Sciences, aber auch der computerimplementierten Erfindungen und der künstlichen Intelligenz hinzuweisen ist. Diese bedingt wiederum das Vorhalten eines von der tatsächlichen Auslastung unabhängigen personellen Mindestbestandes, so dass ein Wechsel zu einer vollen inhaltlichen Prüfung zu einem gewissen Sockel an fixen Personalkosten führen dürfte, dem ein derzeit nicht klar absehbares Gebührenaufkommen gegenübersteht.

Aus Sicht des LIPAV ist der beabsichtigte konzeptionelle Wechsel hin zu einem nationalen System aus materiell geprüftem Patent und ungeprüften Gebrauchsmuster in rechtlicher Hinsicht jedenfalls zu begrüßen.

## **II. Anpassung der Terminologie**

Im Zuge der Änderungen ist auch eine sprachliche Anpassung vorgesehen, um eine Harmonisierung mit der im europäischen Patentrecht verwendeten Terminologie zu erreichen.

Diese Massnahme ist ausdrücklich zu begrüßen.

## **III. Übersetzungserfordernisse**

Ebenso wird der englischen Sprache ein grösserer Anwendungsbereich im Verfahren zugebilligt, was grundsätzlich als sinnvoll und gerechtfertigt erscheint.



Problematisch erscheint jedoch die vorgesehene Möglichkeit, die in englischer Sprache angemeldeten schweizerischen Patente auch in dieser Sprache zu veröffentlichen, wobei die Patentansprüche nicht übersetzt werden müssen. Nur der Titel und die Zusammenfassung sind in eine schweizerische Amtssprache zu übersetzen (Art. 60 Abs. 4 VE-PatG), so dass sich das zukünftige schweizerische Patent von den durch das EPA erteilten Patenten unterscheiden würde, bei denen die Patentansprüche in die drei offiziellen Sprachen des EPÜ übersetzt werden müssen.

Die Veröffentlichung der Anmeldung bzw. des erteilten Patents in englischer Sprache erscheint eine aufgrund der internationalen Einbindung der Schweiz und der in der schweizerischen und liechtensteinischen Bevölkerung vorhandenen Kenntnis dieser Sprache als sinnvoll. Kritisch ist jedoch der Verzicht auf eine Übersetzung der Ansprüche in eine der Amtssprachen zu sehen, da diese die Reichweite des Unterlassungsanspruchs definieren. Dieser Schritt erscheint als zu weitreichend. Insbesondere im technischen Bereich sind eine Vielzahl von Begriffen zu erwarten, die ausserhalb der engeren Fachkreise nicht ohne weiteres bekannt sind. Um deren konkrete Bedeutung zu ergründen und den Schutzbereich zu bestimmen, wird für die betroffenen Kreise eine entsprechende Befassung und ggf. Recherche erforderlich sein. In der Folge verschiebt sich somit eine eigentlich vom Patentanmelder zu erbringende Leistung auf die Allgemeinheit. Es erscheint daher sachgerecht, ein Übersetzungserfordernis für die Ansprüche beizubehalten.

Der im erläuternden Bericht enthaltene Hinweis auf die durch die fehlende Übersetzungspflicht erhöhte Attraktivität des schweizerischen Patents für ausländische Anmelderrinnen und Anmelder vermag nicht zu überzeugen. Es ist vielmehr zu erwarten, dass diese zumeist den Weg über das europäische Verfahren wählen oder im Fall nationaler Anmeldungen ohnehin zumindest ein paralleles deutsches oder französisches Patent anstreben, so dass Übersetzungen in eine der Amtssprachen bereits hierdurch erforderlich werden bzw. ohnehin zur Verfügung stehen.

Der LIPAV unterstützt daher zwar die Möglichkeit der Veröffentlichung von Patentanmeldungen und Patenten in englischer Sprache, sieht jedoch eine Übersetzung der Ansprüche in eine der Amtssprachen als geboten an.

#### **IV. Vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossene Gegenstände (Art. 87 Abs. 3 VE-PatG)**

In Ergänzung zu den bereits für das bisherige und zukünftige Patent bestehenden Ausschlüssen gemäss Abs. 3 lit. a werden für das Gebrauchsmuster weitere Gegenstände vom Schutz ausgenommen.

Dies betrifft gem. Abs. 3 lit. b-d konkret

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

Der Ausschluss von Verfahren wurde aus dem deutschen Gebrauchsmusterrecht übernommen<sup>4</sup>, wobei aber bspw. das österreichische Gebrauchsmusterrecht einen solchen Ausschluss nicht kennt. Die weiteren Ausschlüsse gehen jedoch, zumindest für den deutschsprachigen Raum, über die andernorts bestehenden Ansätze hinaus und scheinen somit rechtliches Neuland zu betreten.

Zur Begründung des Ausschlusses wird darauf verwiesen, dass sich bei solchen Erfindungen regelmässig komplexe technische Fragen stellen und sich das Gebrauchsmuster und sein schnelles Verfahren hierfür in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie und Chemie nicht eignen würden. Die Vorlage bezwecke durch die Einführung der Vollprüfung unter anderem, diese Fragen bereits im Rahmen der Patentprüfung zu klären. Würde das ungeprüfte Gebrauchsmuster nun wiederum für solche Erfindungen zugelassen, liefe dies dem Ziel der vorliegenden Revision zuwider<sup>5</sup>.

Diese Begründung vermag nicht zu überzeugen.

Zum einen sind auch in anderen Gebieten als den angeführten Bereichen der Chemie und Biotechnologie, wie bspw. bei computerimplementierten Erfindungen, der künstlichen Intelligenz, Quantenkryptographie, aber auch der Halbleiterelektronik, der Laser- oder Kernphysik, Fragestellungen ähnlicher technischer und/oder rechtlicher Komplexität zu klären. Die Tatsache, dass in diesen Gebieten einige Erfindungen vorwiegend als ebenfalls

---

<sup>4</sup> Seite 48 des erläuternden Berichts.

<sup>5</sup> Ebd.

ausgeschlossene Verfahren formuliert werden, ändert hieran nichts Grundsätzliches (siehe unten). Zudem sind bereits einige kritische Bereiche durch Abs. 3 lit. a. ausgeschlossen, in dem auf Erfindungen nach den Artikeln 1a, 1b und 2 verwiesen wird, was bereits Kernbereiche der Biologie und Biotechnologie bzw. Life Sciences ausnimmt.

Auf der anderen Seite dürfte es fraglich sein, ob die angeführte Komplexität bspw. im Bereich der chemischen Stoffe und Stoffgemische in seiner vollen Breite tatsächlich so gegeben ist, so dass es im Ergebnis an der erforderlichen Differenzierung fehlt.

Die Vermeidung einer Befassung mit komplexen technischen und rechtlichen Fragen qua Instrument des Ausschlusses von Verfahren erscheint unrealistisch. Grundsätzlich können zu einem Verfahren korrespondierende System- oder Computerprogrammproduktansprüche formuliert werden, welche nicht die Anspruchskategorie eines Verfahrens darstellen. Konsequenterweise müssten dann auch solche Implementierungsansprüche, selbst wenn diese kein Verfahren betreffen, aus dem Kreis der gebrauchsmusterfähigen Gegenstände ausgeschlossen werden. Dies dürfte aber angesichts der derzeitigen Rechtsentwicklung ein Schritt in die falsche Richtung sein<sup>6</sup>.

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass durch den Ausschluss dieser Gegenstände, insbesondere von Verfahren, der Charakter des Gebrauchsmusters gegenüber dem bisherigen Patent deutlich verändert wird. Dies steht im Widerspruch zur im erläuternden Bericht geäusserten Absicht<sup>7</sup>, dass das Gebrauchsmuster das bisherige, nicht vollgeprüfte Schweizer Patent ersetzen soll und damit KMU sowie Erfinderinnen und Erfinder, für die eine Vollprüfung zu aufwändig und zu teuer ist, wie bisher einen rasch erteilten und kostengünstigen Schutztitel erhalten. Erwähnt wird auch ausdrücklich, dass dieser Titel ebenfalls für die Patentbox qualifizieren sollte, wie auch das bisherige schweizerische Patent<sup>8</sup>. Durch die Ausnahme von Verfahren, die erfahrungsgemäss etwa die Hälfte aller Patentanspruchskategorien betreffen, erscheint der vollwertige Ersatz des bisherigen Patents durch das Gebrauchsmuster mehr als fraglich.

---

<sup>6</sup> Zudem ist hinsichtlich der Übernahme des im deutschen Recht entwickelten Ausschlusses für Verfahren relevant, dass dort bspw. eine Signalfolge nicht als Verfahren betrachtet wird und damit ein Gebrauchsmusterschutz nicht ausgeschlossen ist (BGH, Beschluss vom 17. 2. 2004 - X ZB 9/03 – "Signalfolge").

<sup>7</sup> Seite 3 des erläuternden Berichts.

<sup>8</sup> Ebd.

Aus Sicht des LIPAV erscheinen die formulierten Ausschlüsse daher nicht als sachgerecht.

## **V. Direkte Abweisung eines Gebrauchsmusters (Art. 91 Abs. 2 VE-PatG)**

Mit Art. 91 Abs. 2 wird neu die Möglichkeit geschaffen, dass das IGE eine Gebrauchsmusteranmeldung abweist, wenn diese die Voraussetzungen nach Artikel 87 Absatz 1 und 2 offensichtlich nicht erfüllt, wobei Absatz 1 die Neuheit und Absatz 2 die erfinderische Tätigkeit betreffen. Damit ist iVm Art. 90 Abs. 1 auch keinerlei Änderung der Unterlagen mehr möglich.

Begründet wird diese Regelung damit, dass es dem IGE möglich sein müsse, offensichtlich missbräuchliche Anmeldungen abzulehnen<sup>9</sup>. Absatz 2 komme nur in solchen Fällen zur Anwendung, in denen die angemeldeten Erfindungen "offensichtlich", also ohne substantielle Überprüfung erkennbar, nicht schutzfähig seien. Die vorgeschlagene Revision solle nämlich das allgemeine Ziel einer erhöhten Qualität und Rechtssicherheit und damit die Aufwertung des Schweizer Patentsystems erreichen, wozu die Zurückweisungsmöglichkeit für missbräuchliche Anmeldungen einen wesentlichen Beitrag leiste<sup>10</sup>. Das Fehlen einer inhaltlichen Prüfung im Rahmen des Eintragungsverfahrens solle von Anmelderrinnen und Anmeldern nicht dazu genutzt werden, zahlreiche Gebrauchsmuster von zweifelhafter Rechtsbeständigkeit einzutragen, um dann mit grossen Schutztitelportfolios unbegründet von anderen Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteuren unter Androhung rechtlicher Massnahmen Schadenersatz zu fordern (sog. Patent-Troll-Problematik)<sup>11</sup>.

Diese Möglichkeit der direkten Abweisung ist aus mehreren Gründen problematisch.

Zunächst ist die Berücksichtigung einer – allerdings nur im erläuternden Bericht so ausformulierten – offensichtlichen Missbräuchlichkeit aus mehreren Gründen abzulehnen.

Zum einen würde dieses Kriterium ein subjektives Element in die ansonsten objektivierte Prüfung von Anmeldungen einführen. Grundsätzlich sind nach stRspr Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen anhand ihrer tatsächlichen Offenbarung zu prüfen, wobei

---

<sup>9</sup> Seite 16 des erläuternden Berichts.

<sup>10</sup> Seite 50 des erläuternden Berichts.

<sup>11</sup> Seite 52 des erläuternden Berichts.

subjektive Elemente ausser Acht bleiben. Nach der im erläuternden Bericht geäusserten Auffassung müsste hingegen wohl zumindest Eventualvorsatz als subjektives Element der Missbräuchlichkeit geprüft und letztlich nachgewiesen werden, was dem bisherigen Prüfungsansatz als wesensfremd erscheint. Zum anderen ist wohl zu erwarten, dass ein solcher Missbrauchsachweis im Regelfall eben gerade eine "substantielle Überprüfung" erfordern wird.

Allerdings trägt der reine Wortlaut von Art. 91 Abs. 2 diese Interpretation ohnehin nicht, da dieser lediglich verlangt, dass die Voraussetzungen nach Artikel 87 Absatz 1 und 2 offensichtlich nicht erfüllt sind, ohne dass eine Missbräuchlichkeit verlangt wird. Damit besteht – zumindest gemäss Entwurfswortlaut - kein Widerspruch zum objektivierten Ansatz der Prüfung.

Dennoch verbleiben weitere Unklarheiten.

Zunächst fordert Art. 91 Abs. 2, dass die Voraussetzungen nach Artikel 87 Absatz 1 und 2 nicht erfüllt sind, d.h. bei kumulativer Interpretation der Verknüpfung darf der beanspruchte Gegenstand weder neu noch auf erfinderischer Tätigkeit beruhend sein. Obwohl typischerweise zunächst Neuheit und erst bei deren Vorliegen auch erfinderische Tätigkeit geprüft werden<sup>12</sup>, stellen dennoch beide Voraussetzungen unabhängige Erfordernisse dar. Für den allergrössten Teil der Fälle dürfte es aufgrund der sequentiellen Prüfungsschritte genügen, bereits bei Offensichtlichkeit des Fehlens der Neuheit die Abweisung vorzunehmen. Der zusätzliche Einbezug der erfinderischen Tätigkeit führt (wohl) zu zusätzlichen Begründungserfordernissen und schafft Unklarheit. In jedem Fall müsste aber zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit der relevante Stand der Technik ermittelt werden.

Des Weiteren wird die Anmeldung abgewiesen, wenn diese die Voraussetzungen nach Art. 87 Abs.1 und 2 offensichtlich nicht erfüllt, wobei sich Art. 87 Abs. 1 auf die Erfindung bezieht. Der Prüfungsumfang hängt hierbei von der Definition des Erfindungsbegriffs ab, wobei im konkreten Kontext zumindest die folgenden drei Möglichkeiten bestehen

---

<sup>12</sup> Abgesehen von seltenen Konstellationen, bei denen die erfinderische Tätigkeit trotz fehlender Neuheit formal zu bejahen wäre, so z.B. aufgrund von auseinanderfallenden Beurteilungszeitpunkten in Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit, wenn die Offenbarung in einem Dokument aufgrund von erst zwischen den beiden Beurteilungszeitpunkten erkannten Fehlern nicht mehr zum Stand der Technik zu zählen wäre.

- Gesamthafte Beschreibung in der Anmeldung
- Definition durch Gesamtheit der Ansprüche
- Definition bloss durch den breitesten bzw. unabhängigen Anspruch

Der in Fussnote 64 auf Seite 50 des erläuternden Berichts enthaltene Verweis auf die ansonsten mögliche Patentierung des Rads würde eine Definition durch den breitesten Anspruch nahelegen, was aber zu der Problematik führen würde, dass Patentanmelder zur Vermeidung solcher Konstellationen dann dazu tendieren würden, zu enge Ansprüche zu formulieren und ansonsten gerechtfertigten Schutzzumfang preiszugeben, was eine Schlechterstellung gegenüber dem Patentverfahren darstellen würde.

Wird hingegen die zu prüfende Erfindung anhand der Gesamtheit der Ansprüche definiert, so könnten vom Anmelder immer noch entsprechende Rückfallpositionen in abhängigen Ansprüchen formuliert werden.

Allerdings besteht bei beiden Ansätzen das Problem, dass bei einem die Voraussetzungen offensichtlich nicht erfüllenden Anspruchssatz dennoch eine reichhaltige Beschreibung gegeben sein kann, aus der mit Erfolg entsprechende Merkmal zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik entnommen werden könnten. Gerade bei unerfahrenen, nicht anwaltlich vertretenen Anmeldern besteht die Gefahr, dass ein selbstformulierter Anspruchssatz eingereicht wird, der aufgrund einer Vielzahl von Mängeln zurückzuweisen wäre, obwohl die Beschreibung selbst vielleicht noch hinreichendes Verbesserungspotential bietet. Dann wäre aber auch die gesamthafte Beschreibung mit allen möglicherweise daraus abzuleitenden Anspruchsgestaltungen zu prüfen, wenn eine unverhältnismässige Benachteiligung nur aufgrund eines schlecht formulierten Anspruchssatzes vermieden werden soll, was ebenfalls eine systematische Schlechterstellung gegenüber einer Patentanmeldung bedeuten würde.

In der Folge wäre somit aber das Ziel einer schnellen Prüfung nur im Extremfall einer weitgehend inhaltlosen Anmeldung gegeben, wenn keine Möglichkeit zur geeigneten Anpassung besteht, und es stellt sich die Frage, ob solche seltenen Extremfälle einer Berücksichtigung in einer eigenen Bestimmung bedürfen.

Schwerwiegender erscheinen allerdings verfahrensrechtliche Bedenken.

So wird zu Abs. 1 ausdrücklich angemerkt<sup>13</sup>, dass aufgrund der allgemeinen Verfahrensgarantien (rechtliches Gehör) die Anmelderin oder der Anmelder angehört wird, bevor die Abweisung erfolgt. Die fehlende Anhörung in einem Verfahren nach Abs. 2 würde dieser Verfahrensgarantie nicht mehr genügen, wobei ergänzend noch auf Art. 6 EMRK hinzuweisen ist. Das Problem würde zudem verschärft, falls die Beschwerdeinstanz ihrerseits durch nicht ausreichende technische Kompetenz nur eingeschränkt in der Lage wäre, die durch technische Erwägungen geprägte Offensichtlichkeit zu beurteilen.

Schliesslich erscheint es aufgrund der Erfahrungen mit den bisherigen Patentrechten unwahrscheinlich, dass zukünftig die erwähnten Trolle in der Schweiz auf Basis von Gebrauchsmustern Aktivitäten entfalten werden. Solche Erfahrungen sind bisher auch nicht aus Deutschland berichtet worden, das mit seinem grösseren Markt hier auch grösseres Potential bietet und zudem eine vergleichbare Massnahme nicht kennt.

Aus Sicht des LIPAV sollte Art. 91 Abs. 2 gestrichen werden.

## **VI. Fakultative Recherche für Gebrauchsmusteranmeldungen**

Hingegen erscheint es sinnvoll, auch für Gebrauchsmuster eine (fakultative) Recherchemöglichkeit vorzusehen, die es dem Anmelder erlauben würde, eine erste amtsseitige Grundlage zur weiteren Beurteilung der materiellen Voraussetzungen zu erhalten. Dies wäre in Hinblick auf vorprozessuale Massnahmen oder mögliche Lizenzverhandlungen hilfreich, da so zumindest ein Hinweis auf den Rechtsbestand verfügbar ist, welcher dem Verhandlungspartner zugänglich gemacht werden kann. Würde diese Möglichkeit auch Dritten zugänglich gemacht, d.h. jedermann könnte einen Recherchenantrag bzgl. eines eingetragenen Gebrauchsmusters stellen, so würde auch die oben diskutierte Gefahr des Missbrauchs von nicht rechtsbeständigen Gebrauchsmustern verringert.

## **VII. Ausgestaltung der Beschwerdeinstanz**

Ein zentraler Punkt für die Akzeptanz des geprüften Patents dürfte die zukünftige technische Kompetenz der Beschwerdeinstanz zur Beurteilung erstinstanzlicher Entscheide

---

<sup>13</sup> Seite 50 des erläuternden Berichts.

im Prüfungs- oder Einspruchsverfahren sein, was im erläuternden Bericht auch mehrfach betont wird, wobei darauf hingewiesen wird, dass die fachlichen Anforderungen an das BVGer als Beschwerdeinstanz steigen<sup>14</sup> und die Einführung der Vollprüfung neue und besondere Anforderungen an die technischen Fachkenntnisse des BVGer stellen werde<sup>15</sup>. Gemäss Bericht sei sicherzustellen, dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit auch im Instanzenzug überprüft werden können und das BVGer gewährleisten müsse, dass es dafür sowohl über das patentrechtliche als auch über das technische Fachwissen verfügt<sup>16</sup>. Dieses am BVGer sicherzustellende Fachwissen soll denn auch dazu führen, dass Einspruchs- und Beschwerdeverfahren effizient und kostengünstig ausgestaltet werden<sup>17</sup>.

Schon die hier gewählten Begriffe der "Sicherstellung" und "Gewährleistung" verdeutlichen die Bedeutung der am BVGer zu bereitzustellenden Kompetenzen.

Ein Vergleich mit dem Europäischen Patentamt oder den in Deutschland implementierten Verfahren lässt erkennen, dass dort im Prüfungs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren die jeweiligen Spruchkörper auch stets über technische Richter oder Beschwerdekammermitglieder verfügen, die über ein abgeschlossenes naturwissenschaftlich-technisches (Universitäts-)Studium und patentrechtliche Expertise verfügen, wobei letztere zumeist durch eine vorangehende Tätigkeit als Patentprüfer erworben wird.

Der Bericht folgt diesem Ansatz, wenn bspw. festgehalten wird<sup>18</sup>, dass deshalb die Bestellung eines Spruchkörpers, der sowohl über juristische als auch über technische Kenntnisse verfügt, eine **notwendige** Voraussetzung für eine sachgerechte Rechtsfindung sowie für die beförderliche und kostengünstige Erledigung der Beschwerden sei. Dies gelte namentlich auch, weil das BVGer als erste Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen habe und seine Sachverhaltsfeststellungen bei einer Beschwerde ans Bundesgericht keiner freien Prüfung mehr unterliege.

Zu erwähnen ist auch, dass wohl gerade zu Beginn der materiellen Prüfungstätigkeit die Klärung einiger grundsätzlicher Fragestellungen mit auch technischem Bezug zu erwarten

---

<sup>14</sup> Seite 3 des erläuternden Berichts.

<sup>15</sup> Seite 18.

<sup>16</sup> Seite 3.

<sup>17</sup> Seite 10.

<sup>18</sup> Seite 62.



ist, welche an die Expertise der Beschwerdeinstanz entsprechende Anforderungen stellt. Der ansonsten mögliche Rückgriff auf eine bestehende Rechtsprechung und einen etablierten *stilus curiae* erscheint somit in der Anfangszeit nur eingeschränkt möglich.

Der gegenwärtige Entwurf bleibt in der Verbindlichkeit der Umsetzung jedoch hinter diesen Anforderungen zurück.

Hierbei sind insbesondere zwei Punkte anzusprechen.

Zum einen ist nicht klar geregelt, wann und unter welchen Umständen in der Beschwerdeinstanz technische Probleme sachgerecht erörtert werden können. Der VE-VGG formuliert diesbezüglich lediglich, dass soweit es die tatsächlichen Verhältnisse erfordern, dem Spruchkörper des BVGer eine (hauptamtliche) Richterin oder ein (hauptamtlicher) Richter angehören soll, die oder der nebst juristischen auch technische Kenntnisse hat (Art. 24 Zweiter Satz VE-VGG). Diese Unsicherheit schlägt auch auf das erstinstanzliche Verfahren durch, da bspw. bei der Formulierung von Schriftsätzen oder der Art und Weise der Argumentation berücksichtigt werden muss, ob sich die technische Diskussion auch in der Beschwerdeinstanz an den Fachmann richten und auf ein entsprechendes Grundverständnis bauen kann oder ob weitreichendere Erläuterungen und u. U. vereinfachende Darstellungen erforderlich sind. Zudem weist der Bericht ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um Einzelfallentscheidungen handeln soll<sup>19</sup>, was auch Zweifel an der Verwirklichung des Rechts auf den gesetzlichen Richter begründen könnte.

Zum anderen bleibt das Ausmass der erforderlichen technischen Kenntnisse offen. Die Qualität der im Prüfungs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren ergangenen Entscheidungen dürfte in Hinblick auf die angestrebte internationale Attraktivität des Prüfungssystems ausschlaggebend sein, wobei hohe technische Kompetenz des Spruchkörpers in Verfahren dieser Art im internationalen Vergleich als zwingende Voraussetzung gelten darf.

Verschärft wird die Unsicherheit auch noch dadurch, dass die tatsächliche Verfügbarkeit von Richtern mit entsprechender Qualifikation offen bleibt, da nur bei Bedarf Richterinnen

---

<sup>19</sup> Seite 18.

oder Richter an das BVGer gewählt werden können, die nebst juristischen auch technische Kenntnisse haben<sup>20</sup>.

Die Ausgestaltung als reine Option und ohne Vorgaben an Qualifikation und Mitwirkung wird mit der Organisationsfreiheit des BVGer und dem Ermessensspielraum der Gerichtskommission begründet<sup>21</sup>. Diesen sicherlich nicht unberechtigten Gründen steht jedoch das Interesse der Patenmelder und ggf. Einsprechender an einem Verfahren mit verlässlicher hoher Qualität gegenüber. Zudem entsteht eine gewisse Inkonsistenz, wenn auf der einen Seite im Zusammenhang mit Gebrauchsmustern auf die hohe Komplexität und Prüfungsprobleme in einigen technischen Gebieten verwiesen wird, auf der anderen Seite bei der Zusammensetzung der Spruchkörper diese Aspekte aber keine entsprechende Berücksichtigung finden. Zu beachten ist auch, dass eine Abstützung auf extern erstellte Gutachten<sup>22</sup>, z.B. durch die Patentanwaltschaft, schon hinsichtlich der richterlichen Rechtsfindung problematisch ist und auch einen Rückschritt gegenüber der bei der Schaffung des Bundespatentgerichts angestrebten Verlagerung von Kompetenz in den Spruchkörper darstellen würde.

Es erscheint daher zwingend, eine Mindestanzahl von Richtern mit abgeschlossenem naturwissenschaftlich-technischen (Universitäts-)Studium vorzusehen, welche die Abdeckung der wesentlichen technischen Gebiete erlaubt. Aufgrund der hiermit verbundenen Problemen von Finanzierung und Auslastung erscheint die bereits beim BPatGer genutzte Lösung von nebenamtlichen Richtern erwägenswert, da nur so das Vorhalten der vollen Breite der technischen Kompetenz in Verbindung mit Auslastungsneutralität realisierbar sein dürfte.

Problematisch dürfte sich ohnehin die Besetzung entsprechender Richterstellen darstellen, da die Zahl der geeigneten Personen mit der benötigten Doppelqualifikation überschaubar sein sollte, wobei auf die Erfahrungen mit der Richterauswahl für das BPatGer verwiesen werden kann.

In diesem Zusammenhang drängt sich allerdings die grundsätzliche Frage auf, ob nicht besser ein spezieller Instanzenzug vom IGE zum BPatGer vorgesehen werden soll. Dieses

---

<sup>20</sup> Seite 25.

<sup>21</sup> Seite 18.

<sup>22</sup> Seite 75.

Gericht ist von seiner Auslegung her bereits dafür ausgelegt, sich mit entsprechenden Materien im Nichtigkeitsverfahren zu befassen und verfügt bereits über entsprechend technisch und juristisch ausgebildete Richter.

Zudem ist eine Verlagerung von Rechtsbestandsfällen auf die Einspruchsebene zu erwarten, die zu einer Verringerung der ohnehin überschaubaren Zahlen vor dem BPatGer führen könnte, was auch so im erläuternden Bericht diskutiert wird<sup>23</sup>. Schliesslich sollte eine divergierende Rechtsprechung vermieden werden, wie sie sich z.B. aufgrund widersprüchlicher Interpretationen von BVGer und BPatGer im Einspruchsbeschwerdeverfahren bzw. in einem folgenden Nichtigkeitsverfahren ergeben könnte.

Der LIPAV sieht sich ausserstande, die verfassungsrechtliche Möglichkeit und Angemessenheit eines Instanzenzugs vom IGE zum BPatGer zu beurteilen, sieht eine solche Lösung aber als vorteilhaft und prüfenswert an.

In jedem Fall erscheint aber eine klare Festlegung der im Spruchkörper bereitzustellenden technischen Mindestkompetenz erforderlich.

### **VIII. Auswirkungen auf die Patentanwaltschaft**

Im erläuternden Bericht wird zu Recht auf die erhöhte Komplexität des Erteilungsverfahrens im Falle der Einführung einer Vollprüfung verwiesen. Es erscheint daher im Sinne einer geordneten und qualitativ hochwertigen Rechtspflege sinnvoll, die geschäftsmässige Vertretung in Patentsachen vor dem IGE und BVGer den hierfür qualifizierten Patent- und Rechtsanwälten vorzubehalten, wie es derzeit auch in den anderen deutschsprachigen Ländern Standard ist.

### **IX. Anpassung des Patentschutzvertrages**

Der erläuternde Bericht erwähnt unter Punkt 5.4 auch den Patentschutzvertrag und regt eine Ergänzungsvereinbarung mit dem Fürstentum Liechtenstein an, um zu bewirken, dass

---

<sup>23</sup> Seite 72f.

in der Schweiz erteilten Gebrauchsmuster auch auf liechtensteinischem Hoheitsgebiet wirksam sind.

Eine solche Ergänzungsvereinbarung wäre aus Sicht des LIPAV zu begrüßen, wobei allerdings auch Klarheitsaspekte zu berücksichtigen sind. Es erscheint nicht ausgeschlossen, den Patentschutzvertrag und die darin vereinbarte Geltung des schweizerischen Bundespatentgesetzes im Fürstentum Liechtenstein so zu interpretieren, dass auch Gebrauchsmuster, welche materiell ja den bisherigen Erfindungspatenten weitgehend entsprechen, umfasst sind. Dies hätte hinsichtlich allfälliger Entscheidungen liechtensteinischer Gerichte gem. Art. 13 wiederum Rückwirkungen auf die Schweiz.

Der LIPAV macht sich diese Interpretation nicht zu eigen, sieht aber einen diesbezüglichen Klärungsbedarf.

Mit freundlichen Grüßen



Präsident – Dr. Dr. Bernd-Günther Harmann



Schriftführer – Tobias M. Pischetsrieder

*vorab per E-Mail an: rechtsetzung@ipi.ch*

An die Vorsteherin des Eidgenössischen  
Justiz- und Polizeidepartements (EJPD)  
Frau Bundesrätin  
Karin Keller-Sutter  
Bundeshaus West  
3003 Bern

Winterthur, 25. Januar 2021

**Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage betreffend Änderung des  
Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG;  
SR 232.14)**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Gerne äussere ich mich im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente. Trotz meiner Stellung als Präsident des Bundespatentgerichts schreibe ich als Privatperson. Meine hier geäusserte Meinung entspricht nicht notwendigerweise derjenigen des Bundespatentgerichts.

Gemäss dem Leitfaden «Geschlechtergerechte Sprache» der Bundeskanzlei sind amtliche Texte des Bundes so zu formulieren, dass sie weder Frauen noch Männer sprachlich diskriminieren; also so, dass Frauen und Männer sprachlich in gleichem Mass sichtbar gemacht werden.

Das Patentgesetz verwendet in seiner in Kraft stehenden Fassung an verschiedenen Stellen den Begriff des «Fachmanns» (Art. 26 Abs. 1 lit. b, Art. 50 Abs. 1 PatG). Der Vorentwurf zur Revision des Patentgesetzes tut dasselbe (Art. 59c Abs. 1 lit. b, Art. 93 Abs. 2 lit. b VE-PatG).

Die Verwendung des Begriffs «Fachmann» ist auch in Staatsverträgen üblich, so insbesondere im für das Patentrecht wichtigen Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ, SR 0.232.142.2; z.B. Art. 56, 83 EPÜ).

Das EPÜ stammt jedoch aus den frühen 1970-er Jahren (revidiert 2000). Im 21. Jahrhundert erscheint ein Begriff wie «Fachmann» in einem Gesetz antiquiert. Seine Verwendung widerspricht diametral dem verbindlichen Leitfaden der Bundeskanzlei zur geschlechtergerechten Sprache in amtlichen Texten des Bundes.

**Ich rege daher an, den Begriff «Fachmann» durch den geschlechtsabstrakten Begriff «Fachperson» («personne de métier») zu ersetzen,** wie er in der italienischen Fassung des Patentgesetzes bereits heute verwendet wird («persona esperta»). In der Botschaft könnte klargestellt werden, dass damit keine Abweichung vom einschlägigen Staatsvertragsrecht beabsichtigt wird.

Hochachtungsvolle Grüsse

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Schweizer', with a long horizontal flourish extending to the right.

RA PD Dr. iur. Mark Schweizer, LL.M. (Ann Arbor)

Frau Bundesrätin  
Karin Keller-Sutter  
Eidgenössisches Justiz-  
und Polizeidepartement EJPD  
Bundeshaus West  
3003 Bern

Rechtsetzung@ipi.ch

scienceindustries  
Wirtschaftsverband  
Chemie Pharma Life Sciences

Nordstrasse 15  
Postfach, 8021 Zürich

T +41 44 368 17 11  
F +41 44 368 17 70  
info@scienceindustries.ch

10. Februar 2021

## Revisionsentwurf zum Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG): Vernehmlassungsantwort von scienceindustries

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 14. Oktober 2020, in welchem Sie uns dazu einladen, zur Revision des Patentgesetzes Stellung zu nehmen. Gerne erläutern wir Ihnen nachfolgend unsere Positionen.

scienceindustries ist der Schweizer Wirtschaftsverband Chemie, Pharma und Life Sciences. Sie vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von rund 250 in der Schweiz tätigen Unternehmen aus genannten und verwandten Branchen gegenüber staatlichen Behörden, der Öffentlichkeit und internationalen Organisationen. Unsere Mitgliedunternehmen beschäftigen in der Schweiz rund 70'000 Mitarbeitende und leisten mit mehr als 45% aller Schweizer Exporte sowie 40% der gesamten privatwirtschaftlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand unseres Landes. Der Schutz des geistigen Eigentums ist für unsere wissensbasierten und innovationsfreudigen Industrien essenziell. Der gewerbliche Rechtsschutz auf (inter-)nationaler Ebene hat für die Mitglieder von scienceindustries deshalb eine sehr hohe Bedeutung.

scienceindustries erachtet die vorgeschlagenen Elemente der Änderung des Schweizer Patentgesetzes, namentlich die **Einführung einer materiellen Vollprüfung** für nationale Schweizer Patentanmeldungen, die **Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens** um Überprüfungen der materiellen Patentfähigkeit, die **Einführung eines ungeprüften Gebrauchsmusters** für die Schweiz, und die erweiterte Möglichkeit, die **englische Sprache in Patentverfahren** zu nutzen grundsätzlich für **begrüssenswert**, da sie die Qualität des Patentsystems in der Schweiz steigern, die Handlungsmöglichkeiten für die Beteiligten erweitern und zusätzliche Optionen für die Schweiz im internationalen Kontext eröffnen. Allerdings sehen wir bei einzelnen Elementen des Entwurfs, namentlich dem **Rechtswittelweg** und dem **Instanzenzug** wesentlichen **Korrekturbedarf**, um das nationale Patentsystem in der Schweiz attraktiv zu halten.

### Allgemeine Vorbemerkungen

Der Schutz des geistigen Eigentums ist für den Innovationsstandort Schweiz und insb. für die Industrien Chemie, Pharma und Life Sciences zentral. Die geplante Revision zielt darauf ab, die Qualität des Patentsystems in der Schweiz zu erhöhen, den Anmeldern wie auch Drittparteien mehr Optionen im Bereich Patentschutz für die Schweiz zu geben, ohne wesentliche bestehende Möglichkeiten einzuschränken, und schliesslich die Position der Schweiz im europäischen und internationalen Umfeld zu stärken, was wir sehr begrüßen.

Die Europäische Patentorganisation (EPO) richtet sich je länger je mehr nach den Mitgliedstaaten der EU aus, während bei anderen Staaten, wie z.B. der Schweiz, die Einflussmöglichkeiten abnehmen. Durch das geplante Einheitspatent der EU würde diese Entwicklung noch zusätzlich verschärft. Ein starkes nationales Patentsystem kann einerseits die existierenden europäischen und internationalen Patentsysteme ergänzen, aber auch dazu beitragen, auf Entwicklungen auf internationaler Ebene adäquat reagieren zu können.

Bei der Umsetzung der einzelnen Elemente ist indes darauf zu achten, das nationale Patentsystem so auszugestalten, dass es als eine echte Alternative zum Patenterteilungsverfahren über das Europäische

Patentamt angenommen werden kann, z.B. durch eine besser vorhersehbare Verfahrensdauer, überschaubaren Kosten, mehr Flexibilität für Anmelder, den Zeitpunkt der Prüfung zu bestimmen oder bessere Rechtssicherheit. Es könnte so beispielsweise in der zu ändernden Patentverordnung vorgesehen werden, dass der Anmelder Möglichkeiten erhält, die Geschwindigkeit des Verfahrens zu kontrollieren, etwa durch Beschleunigung oder aber spätere Stellung des Prüfungsantrags mit entsprechendem Schutz der Drittparteien.

Von einer Einführung einer materiellen Prüfung nationaler Patentanmeldungen durch das IGE versprechen wir uns auch, dass die Schweiz sich direkt im internationalen Kontext positionieren kann, z.B. durch Teilnahme an internationalen Patent Prosecution Highway Projekten, die aber alle voraussetzen, dass das nationale Patentamt eine materielle Prüfung der Patentanmeldungen vornimmt. Nur durch die aktive Teilnahme an internationalen Aktivitäten kann sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse der Schweizer Wirtschaft bei den Verhandlungen und Vorschlägen eingebracht und berücksichtigt werden können und die Souveränität des Innovationsstandortes Schweiz aufrechterhalten werden kann.

### **Einführung einer materiellen Vollprüfung für nationale Patentanmeldungen**

Die Einführung einer obligatorischen materiellen Vollprüfung für nationale Patentanmeldungen wird die Qualität des Patentsystems in der Schweiz wesentlich steigern, da sowohl der Patentinhaber selbst wie auch Dritte eine deutlich höhere Sicherheit haben, dass ein auf nationalem Weg erteiltes Patent auch den Patentierbarkeitskriterien gemäss Patentgesetz entspricht und daher rechtsbeständig ist. Der Begriff des Patents in einem Schweizer Zusammenhang würde dann demjenigen der grossen Mehrheit der wichtigen Handelspartner entsprechen. Entscheidend für das Vertrauen von Anmeldern wie betroffenen Drittparteien in das nationale Patentsystem wird die Fachkompetenz des IGE und der Rechtsmittelinstanzen sein. Die in der Botschaft dargestellten Szenarien scheinen eine realistische Basis für einen moderaten Ausbau der Prüfungskapazität beim IGE zu sein. Durch die Einbindung der Prüfer beim IGE in Aktivitäten um privatwirtschaftlich angebotene Recherchen ergeben sich aus unserer Sicht gute Synergiepotentiale.

### **Rechtsinstanz: Bundespatentgericht anstelle des Bundesverwaltungsgerichts**

Für Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Prüfungsverfahren als auch in Einspruchsverfahren, ist im Entwurf des PatG das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) vorgesehen. Dies entspricht der regulären Rechtssystematik des Verwaltungsrechts in der Schweiz. Scienceindustries hält diesen Instanzenzug im Patentrecht, insbesondere wenn es um technisch komplexe Fragestellungen der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und ausreichenden Offenbarung geht, allerdings für nicht sachgerecht. Wir plädieren deshalb für das Bundespatentgericht (BPatGer) als Rechtsinstanz anstelle des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer). Folgende Gründe sprechen aus unserer Sicht für diesen Weg:

- Mit der Einführung einer materiellen Vollprüfung werden Fragen der Patentfähigkeit (z.B. Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und ausreichende Offenbarung) Gegenstand von Beschwerdeverfahren werden. Die Beurteilung solcher Fragen setzt neben patentrechtlichen Kenntnissen regelmässig auch vertieften technischen Sachverstand voraus, weshalb es absolut angezeigt wäre, technisch vorgebildete Richter in solche Entscheidungen einzubinden. Das Bundespatentgericht verfügt bereits über solche während das BVGer diese Expertise zuerst aufbauen müsste.
- Eine ausreichende Anzahl an geeigneten Personen (mit juristisch und technischer Doppelqualifikation) für das BVGer in der Schweiz zu finden, könnte aus unserer Sicht schwierig werden, da die wenigen geeigneten Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit schon beim Bundespatentgericht als nebenamtliche Richter tätig sind. Zudem wird die erwartete Fallzahl von Beschwerden in Patenterteilungs- und ggf. Einspruchsverfahren viel zu gering sein, um beim BVGer eine nachhaltige Expertise in diesem Bereich entstehen zu lassen.
- Eben diese Notwendigkeit für die Kombination aus patentrechtlicher, juristischer und technischer Expertise war auch ein wesentlicher Grund für die erfolgreiche Einführung des Bundespatentgerichts vor ca. 10 Jahren. Das BPatGer stellt heute das gerichtliche Kompetenzzentrum in der Schweiz im Bereich Patentrecht dar und wäre deshalb aus unserer Sicht absolut prädestiniert, um auch die Beschwerdeverfahren in Patentsachen zu entscheiden
- Ein weiterer, für die Nutzer des Patentsystems sehr wichtiger Aspekt ist die Vorhersehbarkeit und Kohärenz von Entscheidungen im Patentrecht. Diese Kohärenz kann am einfachsten sichergestellt werden, wenn sowohl Nichtigkeitsverfahren als auch Beschwerdeverfahren bei demselben Gericht angesiedelt sind. Die von uns gewünschte Kohärenz der Rechtsprechung in der Schweiz im



Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern EPA wäre durch eine Zentralisierung der Fälle am BPatGer am effektivsten sichergestellt.

- Eine solche verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit des BPatGer wäre zwar eine Ausnahme des im Verwaltungsgerichtsgesetzes verwirklichten generellen Prinzips der einheitlichen Zuständigkeit des BVGer. Die aus unserer Sicht gewichtigen sachlichen und praktischen Gründe können diese Ausnahme allerdings unserer Meinung nach vollumfänglich rechtfertigen. Ausserdem existieren auch schon in anderen sachlich begrenzten Bereichen ähnliche Ausnahmen (z.B. die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen gemäss Art. 82-85 des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen, SR 784.40).
- Ein internationaler Vergleich zeigt auch, dass in vielen Europäischen Jurisdiktionen, Gerichte bereits sowohl für Beschwerden in Patentverfahren als auch für die zivilrechtlichen Nichtigkeitsklagen zuständig sind (z.B. in Frankreich der Cour d'Appel Paris, in Deutschland das Bundespatentgericht, im Vereinigten Königreich der High Court for Patents oder das See- und Handelsgericht in Dänemark).
- Schliesslich hängt der Erfolg der Teilrevision des PatG für die Nutzer des Schweizer Patentsystems sowohl von Qualität und Vorhersehbarkeit der Entscheidungen ab als auch von Verfahrensdauer und Kosten. Aufgrund der bisherigen, sehr begrenzten Erfahrungen und den oben geschilderten erwartbaren Komplikationen im Zusammenhang mit der technischen Expertise des BVGer befürchten wir, dass die Beschwerde und insbesondere auch das Einspruchsbeschwerdeverfahren stark verzögert werden könnten und es so zu einer ähnlichen Situation wie beim EPA führen würde, wo Erteilungs- und Beschwerdeverfahren zurzeit oft acht Jahre und länger in Anspruch nehmen.

Zusammenfassend stellen eine fehlende Fachkompetenz und eine lange Verfahrensdauer aus unserer Sicht ein erhebliches Risiko für die Attraktivität des revidierten Patentsystems dar, die schliesslich dazu führen könnten, dass das nationale Patentsystem gar nicht mehr genutzt würde. Somit ist aus Sicht von Scienceindustries ein zentraler Punkt der Teilrevision, dass für Beschwerden im Patentverwaltungsverfahren generell das Bundespatentgericht zuständig wird, um diesen Gefahren entgegenzuwirken. Das Bundesverwaltungsgericht kommt unserer Ansicht nach aus den oben genannten Gründen nicht in Frage.

### **Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens mit einer Straffung der Instanzen**

Die Erweiterung des bisher auf sehr wenige Einspruchsgründe begrenzten Einspruchsverfahrens erscheint als eine sinnvolle Ergänzung zur Einführung einer materiellen Vollprüfung nationaler Patentanmeldungen. Das Einspruchsverfahren eröffnet der Zivilbevölkerung sowie anderen Wirtschaftsteilnehmern eine verhältnismässig günstige und gut vorsehbare Möglichkeit, gegen aus ihrer Sicht zu Unrecht erteilte Patente vorzugehen. Für die Attraktivität des Gesamtsystems ist es aber essenziell, die Kosten und Verfahrensdauer klar zu begrenzen.

Um die Verfahrensdauer und -kosten bis zu einer rechtsgültigen Entscheidung zu straffen, wäre eine Möglichkeit, als erste Instanz das Einspruchsverfahren bereits durch das Bundespatentgericht (und nicht dem BVGer, s.o.) durchführen zu lassen, mit einer Berufungsmöglichkeit zum Bundesgericht. In Deutschland hat man mit einem ähnlichen Verfahrenszug zum dortigen Bundespatentgericht bis vor wenigen Jahren gute Erfahrungen gemacht.

Ausserdem wird das IGE gebeten, in seiner Analyse bezüglich der Kosten der neuen Verfahren nicht nur die Gebühren, sondern ebenfalls die Honorare der Rechts- und Patentanwälte zu berücksichtigen. Um diese nicht von den Behörden bestimmten Kosten tief zu halten wäre es wünschenswert, wenn ein Einspruchsverfahren auch ohne den Beizug eines Rechtsanwaltes möglich wäre, sodass die Parteien die Möglichkeit haben sich ausschliesslich durch Patentanwälte vertreten zu lassen – sowohl durch niedergelassene als auch durch Schweizer Patentanwälte in der Industrie.

### **Ungeprüftes Gebrauchsmuster**

Ein ungeprüftes Gebrauchsmuster mit kurzem und kostengünstigem Erteilungsverfahren stellt eine gute Alternative für verhältnismässig einfache Erfindungen dar (Art. 87 ff. VE-PatG). Die vorgesehene Schutzdauer von 10 Jahren entspricht dem internationalen Standard und der vorgeschlagene Schutzgegenstand ist nachvollziehbar. Ein Ansatz um das Gebrauchsmuster, vor allem für KMU, attraktiver zu machen wäre, eine Verlängerungsmöglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes unter gewissen Bedingungen über die 10

Jahre hinaus vorzusehen, z.B. durch eine Umwandlungsmöglichkeit in ein «Schweizer Patent» oder ein «geprüftes Gebrauchsmuster», was dann materiell voll zu prüfen wäre.

Die Schonfrist für eine vom Anmelder verursachten Vorveröffentlichung der Erfindung steht der Rechtssicherheit entgegen und ist unter Berücksichtigung der kostengünstigen und wenig aufwändigen Gebrauchsmustereintragung nicht zu rechtfertigen. Entsprechend wird vorgeschlagen, Art. 88 Abs. 1 Bst. b VE-PatG zu streichen.

Die vorgeschlagene Neuheitsschonfrist beim Gebrauchsmuster lehnen wir ab. Die Einführung einer generellen Neuheitsschonfrist ist bisher dem Patentsystem der Schweiz fremd, wie in den meisten europäischen Ländern. Zudem finden zur Zeit Verhandlungen im Rahmen der B+ Ländergruppe auf internationaler Ebene statt, worin es um die Harmonisierung des materiellen Patentrechts geht. Dabei ist eines der umstrittenen Kernpunkte die Neuheitsschonfrist. Wir empfinden es als absolut verfrüht, gesetzgeberisch vorzupreschen, um, wenn auch nur in einem Teilbereich des Gebrauchsmusters, eine neue Regelung einzuführen. Daher würden wir dafür plädieren, die Neuheitsschonfrist aus dem Entwurf zu streichen, was die generellen Anforderungen an die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters mit denen des Patents in Übereinstimmung bringen würde.

### **Erweiterte Möglichkeit, Englisch in Patentverfahren zu nutzen**

Die vorgeschlagenen Änderungen begrüssen wir ausdrücklich. Die englische Sprache wird in vielen international agierenden Firmen verwendet und es wäre für alle Beteiligten eine grosse Erleichterung, die vorgeschlagenen zusätzlichen Möglichkeiten, soweit unter dem Sprachengesetz und der Bundesverfassung zulässig, zu nutzen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Grüsse



Dr. Stephan Mumenthaler  
Direktor



Reto Müller  
Mitarbeiter Wirtschaftspolitik

# Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes

## Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets

### Consultazione relativa all'avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Siemens
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Dr. Michael Fischer / +41 585584028 / michael.fm.fischer@siemens.com Beat Weibel /+49 89 636-48681 / beat.weibel@siemens.com
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Siemens Schweiz AG, Intellectual Property, Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich Siemens AG, Corporate Intellectual Property, Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 München

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

## Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

### 1. Ziel der Revision verfehlt, überschießend und teilweise nicht erreicht

Ziel der Patentgesetzrevision ist die Einführung eines zeitgemäßen Schweizer Patents. Dies soll durch die Einführung eines dualen, nationalen Schutzes für technische Erfindungen bestehend aus einem auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüften nationalen Patent und einem ungeprüften Gebrauchsmuster erreicht werden. Ergänzt werden soll das Vorhaben durch ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren.

Es steht außer Zweifel, dass ein solches duales Schutzsystem Vorteile bietet, da die moderne digitalisierte Welt einerseits einen raschen Schutz insbesondere für Software Erfindungen benötigt und andererseits einen langfristig angelegten, geprüften Schutz für grundlegende Erfindungen und deren Investitionsschutz

Status quo ist, dass Erfindern und Unternehmen für die Schweiz bereits heute wählen können zwischen einem geprüften Patent (über das EPA) und einem nur unvollständig geprüften Schutzrecht (über das nationale Verfahren). **Die dualen Schutzinstrumente stehen somit bereits jetzt zur Verfügung.** Die Revision fügt diesem bewährten System nun noch ein zusätzliches Schutzrecht in der Form eines national geprüften Patent hinzu und reduziert den Schutz des bestehenden, gebrauchsmusterähnlichen, nur unvollständig geprüften nationalen Schutzrechts, indem gerade die für Softwareerfindungen wichtigen Verfahren, chem. Verbindungen und biotechnologischen Erfindungen vom neuen Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen werden. Dies ist gerade für viele kleinere Unternehmen, die in der Softwareentwicklung tätig sind, nachteilig. Die Laufdauer des Gebrauchsmusters ist auch nur halb so lang wie diejenige des bestehenden schweizerischen Patents. **Die Schutzmöglichkeiten für Unternehmen, die kein Interesse an einem vollgeprüften Patent haben, werden also nicht gestärkt, sondern geschwächt.**

Die Entwicklung des COVID 19 Impfstoffes hat gezeigt, wie wichtig ein schneller, unkomplizierter Schutz ist. Solchen Erfindungen ist der geplante Gebrauchsmusterschutz aber genau nicht zugänglich.

Gemäß Jahresbericht des IGE wurden in den Jahren 2018/19 gerade noch 615 nationale Patente erteilt. Demgegenüber stehen 136'472 erteilte europäische Patente mit Wirkung für die Schweiz. Die Revision hat also 0,45% der erteilten Patente zum Gegenstand. Für 0,45% der erteilten Patente soll der Schutz weiter ausgebaut werden. Dies steht in keinem Verhältnis zur Bedeutung des nationalen Schweizer Patents. Auch wenn die Anzahl erteilter CH Patente sich verdoppeln würde, beliefe sie sich immer noch im geringen Prozentbereich. Aufgrund der zu erwartenden deutlichen Verteuerung der Kosten für ein CH Patent, ist es sogar wahrscheinlicher, dass das nationale Verfahren noch weniger genutzt werden wird.

Das Ziel der Revision wird somit einerseits überschossen, da für die Schweiz neu zwei geprüfte Patente zur Verfügung stehen würden und andererseits nicht erreicht, da der schnelle Schutz durch das neue Gebrauchsmuster den Herausforderungen moderner digitaler Technologien nicht offensteht.

## **2. Alternativen wurden nur unvollständig geprüft**

Gemäß erläuterndem Bericht Absatz 1.2 wurden vier Alternativen geprüft: Status quo, Abschaffung des Schweizer Patents, Einführung eines Gebrauchsmusters anstelle des heutigen Schweizer Patents und die gewählte Lösung der Einführung einer Vollprüfung. Eine naheliegende, einfache Variante wurde nicht geprüft: Das bestehende Patenterteilungsverfahren könnte dadurch vereinfacht werden, dass die sogenannte Sachprüfung auf eine echte formelle Prüfung reduziert würde. Dadurch würde der Prüfungsaufwand erheblich verringert und die Erteilung beschleunigt. Der Schutzgegenstand eines solchen Gebrauchsmuster ähnlichen Schutzrechts wäre im Sinne des Patentrechts nicht eingeschränkt und stünde damit im Gegensatz zum geplanten Gebrauchsmuster auch für moderne digitale Technologien zur Verfügung.

Im Gegensatz zum geplanten Gebrauchsmuster wäre die Schutzdauer auch länger, was gerade im Hinblick auf Patentboxen von Vorteil wäre (siehe unten). Ein geprüftes Patent stünde über den Weg des EPA oder PCT für die Schweiz weiterhin zur Verfügung.

**Das Ziel der Revision würde durch diese Alternative viel einfacher und wirksamer erreicht.**

## **3. Revision führt zu unverhältnismäßigem Ressourcenaufbau**

### **3.1. Anzahl Prüfer**

Setzte man ähnliche Maßstäbe für die Auslastung der Prüfer an wie beim EPA oder DPMA benötigte das IGE für die Vollprüfung der gut 600 (2019: 615) erteilten Schweizer Patente 22 Prüfer. Diese Prüfer müssten jedoch alle technischen Fachgebiete beherrschen und zusätzlich die Verfahrensführung in Einspruchsverfahren meistern. Es liegt auf der Hand, dass dies mit dem bestehenden Personal nicht bewältigt werden kann.<sup>1</sup> Mithin würde die Revision zu einem erheblichen Ressourcenaufbau beim IGE führen. Für den Anmelder ist es nicht akzeptabel, wenn sich ein Prüfer erst einmal in die Technologie einer Patentanmeldung einarbeiten muss. Es wird von den Anmeldern erwartet, dass sich die Prüfer in der zu patentierenden Technologie mindestens so gut auskennen, wie der Anmelder selbst. Ferner kann erwartet werden, dass dem Prüfer der Stand der Technik einer Technologie weitaus geläufiger ist als dem Anmelder. Das sind zumindest die Standards, die Anmelder beim EPA oder DPMA gewohnt sind. Bei der geringen Anzahl nationaler Patentanmeldungen kann das das IGE nicht leisten. Dadurch leidet entweder die Qualität der Prüfung oder sie dauert zu lange und wird somit viel zu teuer.

---

<sup>1</sup> Derzeit beschäftigt das IGE 50 ausgebildete Patentprüfer als Rechercheure (<https://www.ige.ch/de/ip-search/patentrecherchen.html>). Die Patentprüfung und die Führung von Einspruchsverfahren käme zu den Recherchen noch hinzu.

### 3.2. Einspruchsverfahren

Ein Einspruchsverfahren wurde bereits mit der letzten Patentgesetzrevision eingeführt. Genutzt wurde es bis jetzt nicht. Es besteht somit derzeit nachweislich kein Bedarf an einem schweizerischen Einspruchsverfahren.

Beim EPA wird gegen 6% der erteilten Patente Einspruch eingelegt. Setzt man diese Rate auf die erteilten nationalen Schweizer Patente (2019: 615) um, ergäben sich maximal 37 Verfahren. Aufgrund des beschränkten geographischen Schutzzumfanges eines nationalen Schweizer Patents und den erwähnten Erfahrungen ist davon auszugehen, dass weit weniger Einsprüche eingelegt würden.

Für eine Handvoll von Einspruchsverfahren würde die Revision somit einen übertriebenen bürokratischen und gesetzlichen Aufwand schaffen. Hinzu kommt, dass die Rechtsbeständigkeit eines für die Schweiz geltenden Patentrechts bereits jetzt beim fachlich qualifizierten und zuständigen Bundespatentgericht oder beim EPA angegriffen werden kann und auch wird. Ein weiteres Einspruchsverfahren erscheint somit nicht notwendig.

### 3.3. Beschwerdeinstanz

Gegen Verfügungen des IGE ist bereits jetzt das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) zuständige Beschwerdeinstanz. Dies würde gemäß Revision auch für Entscheide des IGE für ein vollgeprüftes Schweizer Patent oder in einem Einspruchsverfahren angegriffenes Patent gelten. Die entsprechende Fachkompetenz ist beim BVGer aber nicht vorhanden, sondern liegt beim 2011 geschaffenen Bundespatentgericht (BPGer). Durch die Einführung einer Vollprüfung gäbe es somit neu zwei Bundesgerichte in der Schweiz, die über die Rechtsbeständigkeit eines schweizerischen Patents urteilen müssten. Dies macht keinen Sinn und würde beim BVGer zu einem **unnötigen und parallelen Aufbau von Fachrichtern** zusätzlich zu den bestehenden Fachrichtern beim BPGer führen.

## 4. KMU und steuerliche Aspekte

Als eines der Hauptargumente wird in der Revision aufgeführt, dass KMU ein Interesse an einem nationalen schweizerischen, vollgeprüften Patent hätten. Dies mag mangels entsprechender Untersuchungen dahingestellt bleiben. Die Statistik spricht jedoch eine andere Sprache: Während die Anzahl europäischer Patente mit Wirkung für die Schweiz im Zeitraum 2015 bis 2019 um 26% zugenommen hat, ist diejenige der national erteilten Patente um 18% gesunken.<sup>2</sup> Das Interesse an einem Schweizer Patent ist somit klar am Sinken. Dies entspricht auch der anerkannten Tatsache, dass nur noch

---

<sup>2</sup> Quelle Statistik IGE und EPA

die wenigsten KMU lediglich in der Schweiz tätig und somit an einem auf die Schweiz beschränkten Patentschutz interessiert sind.

Als weiteres Argument wird aufgeführt, dass KMU, denen ein vollgeprüftes Patent zu aufwendig und zu teuer ist, einen Zugang zu einem rasch erteilten und kostengünstigen Schutztitel erhalten sollten, der für die Patentbox qualifiziert. Dieses Ziel wird bereits jetzt durch das bestehende nationale Schweizer Patent erreicht und würde noch viel einfacher und schneller erreicht, wenn die beschränkte Sachprüfung abgeschafft würde. Außerdem ist das vorgesehene Gebrauchsmuster aufgrund der kürzeren Laufzeit und der Verpflichtung, sich in Patentboxen einzukaufen, dafür deutlich schlechter geeignet als das bestehende Schweizer Patent. **Unternehmen, die kein Interesse an einem vollgeprüften Schutztitel haben, werden somit in dieser Beziehung durch die Revision eindeutig schlechter gestellt.**

## 5. Rechtssicherheit

Die Revision soll die Rechtssicherheit erhöhen, da die Sachprüfung nationaler Schweizer Patente unvollständig sei. Die Rechtsunsicherheit ergibt sich aber vor allem dadurch, dass nicht oder schlecht informierte Anmelder sich im Glauben befinden, sie würden mit dem Schweizer Patent ein inhaltlich geprüftes Patent erhalten.<sup>3</sup> Die Rechtssicherheit dadurch zu erhöhen, dass eine Vollprüfung und gleichzeitig ein ungeprüftes Schutzrecht eingeführt wird, kann nicht funktionieren, da ein für die Schweiz gültiges Schutzrecht ja bereits besteht und die Unsicherheit der Anmelder sich vor allem aus dem falschen Glauben über die nationale Prüfung ergibt.

**Die Rechtssicherheit könnte dadurch erhöht werden, dass die unvollständige Sachprüfung des Schweizer Patents auf eine rein formelle Eingangsprüfung reduziert und auch als solche benannt würde.**

**Eine weitere Option wäre, bei Klageerhebung aus nationalen Patenten eine Recherche und ein Rechtsbeständigkeitsgutachten zu verlangen.**

## 6. Fazit

Die vorgeschlagene Revision des Patentgesetzes

- schafft einen nicht gerechtfertigten und unverhältnismäßigen Mehraufwand an Ressourcen beim IGE und BVerG,
- verpasst und überschießt die gesetzten Ziele,
- benachteiligt gerade KMU in steuerlichen Aspekten,

---

<sup>3</sup> Erläuternder Bericht Seite 15

- verpasst das Ziel, ein modernes für digitale Erfindungen geeignetes Schutzsystem anzubieten.

Die Ziele könnten viel einfacher und effizienter erreicht werden, indem die unvollständige Sachprüfung des IGE durch eine rein formelle, unkomplizierte Prüfung ersetzt würde. Dadurch stünde das angestrebte duale Schutzsystem zur Verfügung, und im Gegensatz zur geplanten Revision würde der Aufwand reduziert. Die Transparenz und Rechtssicherheit wären gewährleistet und die Herausforderungen für den Schutz digitaler Erfindungen könnte besser erreicht werden.

**Aus diesen Gründen ist die vorgeschlagene Gesetzesrevision grundsätzlich abzulehnen. Trotzdem soll im Folgenden auf den dringenden Änderungsbedarf eingegangen werden.**



Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Muster →

Artikel Article Articolo	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
<b>PatG / LBI / LBI</b>		
PatG Art. 59	Abs. 2 aufheben  alter Abs. 4 wieder einführen	Durch die Beschränkung der Sachprüfung auf eine rein formelle Prüfung würde die Rechtssicherheit erhöht. Wie im erläuternden Bericht korrekt erkannt, ergibt sich die Rechtsunsicherheit in erster Linie daraus, dass die «Sachprüfung» etwas vorspiegelt, was sie nicht halten kann. Die derzeit geübte Praxis einer grammatikalischen Prüfung der Anmeldung mit Bleistift, dient niemandem. Dies wird durch Streichung des Abs. 2 und Wiedereinführung des Abs. 4 erreicht.
PatG Art. 59c – 59f	Streichen	Es besteht nachweislich kein Bedarf an einem schweizerischen Einspruchsverfahren. Die Rechtsbeständigkeit kann direkt beim BPGer angegriffen werden. Damit erübrigen sich auch die Probleme mit der Beschwerde an das BVGer.
PatG Art. 72	Abs. 2 neu einführen	Aus ungeprüften Patenten soll nicht geklagt werden können. Vorschlag: «Wird die Klage aufgrund eines nationalen Patents nach diesem Gesetz erhoben, hat der Kläger bei Klageerhebung einen anerkannten Recherchenbericht und ein Rechtsbeständigkeitsgutachten vorzulegen.»
PatG Art. 87 – 102	Streichen	Folgt man dem Ansatz, dass ein geprüftes, europäisches und ein nur formell geprüftes, nationales Patent genügen, könnten die Art. 87 – 102 gestrichen werden.
PatG Art. 87	Abs. 3 streichen	Keine Beschränkung des Schutzgegenstandes von Gebrauchsmustern
PatG Art. 88 Abs. 1 lit. b	Streichen	Erhöht die Rechtsunsicherheit und ist damit unvereinbar mit Zielsetzung der Revision.
Art. 24 BVGer ff.		Regeln so anpassen, dass Beschwerde and BPGer geht und nicht an BVGer

**Von:** Gubinelli Oriana <o.gubinelli@konsumentenschutz.ch>  
**Gesendet:** Donnerstag, 5. November 2020 16:11  
**An:** Rechtsetzung  
**Betreff:** Änderung Patentgesetz: Eröffnung Vernehmlassungsverfahren

**Kennzeichnung:** Zur Nachverfolgung  
**Kennzeichnungsstatus:** Gekennzeichnet

## Anhörung zur Änderung des Patentgesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für Ihre Einladung zur Stellungnahme betreffend oben genannte Anhörung.

Leider hat die Stiftung für Konsumentenschutz momentan keine Kapazitäten, um eine Stellungnahme zu schreiben.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Stiftung für Konsumentenschutz

Freundliche Grüsse

Oriana Gubinelli  
Beratung und Administration

*Freitag abwesend*

Stiftung für Konsumentenschutz  
Nordring 4, Postfach  
3001 Bern  
Geschäftsstelle +41 31 370 24 24  
Direkt +41 31 370 24 32  
[o.gubinelli@konsumentenschutz.ch](mailto:o.gubinelli@konsumentenschutz.ch)  
[www.konsumentenschutz.ch](http://www.konsumentenschutz.ch)



Stärken Sie den Konsumentenschutz:

[Jetzt Gönner werden!](#)

An: 'mail@bdp.info' <[mail@bdp.info](mailto:mail@bdp.info)>; 'info@cvp.ch' <[info@cvp.ch](mailto:info@cvp.ch)>; 'info@edu-schweiz.ch' <[info@edu-schweiz.ch](mailto:info@edu-schweiz.ch)>; 'info@eag-ge.ch' <[info@eag-ge.ch](mailto:info@eag-ge.ch)>; 'vernehmlassungen@evppev.ch' <[vernehmlassungen@evppev.ch](mailto:vernehmlassungen@evppev.ch)>; 'info@fdp.ch' <[info@fdp.ch](mailto:info@fdp.ch)>; 'gruene@gruene.ch' <[gruene@gruene.ch](mailto:gruene@gruene.ch)>; 'schweiz@grunliberale.ch' <[schweiz@grunliberale.ch](mailto:schweiz@grunliberale.ch)>; 'lorenzo.quadri@mattino.ch' <[lorenzo.quadri@mattino.ch](mailto:lorenzo.quadri@mattino.ch)>; 'pdaz@pda.ch' <[pdaz@pda.ch](mailto:pdaz@pda.ch)>; 'gs@svp.ch' <[gs@svp.ch](mailto:gs@svp.ch)>; 'franziska.tlach@spschweiz.ch' <[franziska.tlach@spschweiz.ch](mailto:franziska.tlach@spschweiz.ch)>; 'verband@chgemeinden.ch' <[verband@chgemeinden.ch](mailto:verband@chgemeinden.ch)>; 'info@staedteverband.ch' <[info@staedteverband.ch](mailto:info@staedteverband.ch)>; 'info@sab.ch' <[info@sab.ch](mailto:info@sab.ch)>; 'info@economiesuisse.ch' <[info@economiesuisse.ch](mailto:info@economiesuisse.ch)>; 'bern@economiesuisse.ch' <[bern@economiesuisse.ch](mailto:bern@economiesuisse.ch)>; 'sandra.spieser@economiesuisse.ch' <[sandra.spieser@economiesuisse.ch](mailto:sandra.spieser@economiesuisse.ch)>; 'info@sgv-usam.ch' <[info@sgv-usam.ch](mailto:info@sgv-usam.ch)>; 'verband@arbeitgeber.ch' <[verband@arbeitgeber.ch](mailto:verband@arbeitgeber.ch)>; 'info@sbv-usp.ch' <[info@sbv-usp.ch](mailto:info@sbv-usp.ch)>; 'office@sba.ch' <[info@sgb.ch](mailto:info@sgb.ch)> <[IMCEAINVALID-office+40sba+2Ech+20info+40sgb+2Ech@ipi.ch](mailto:IMCEAINVALID-office+40sba+2Ech+20info+40sgb+2Ech@ipi.ch)>; 'politik@kfmv.ch' <[politik@kfmv.ch](mailto:politik@kfmv.ch)>; 'info@travailsuisse.ch' <[info@travailsuisse.ch](mailto:info@travailsuisse.ch)>; 'direktion@bger.ch' <[direktion@bger.ch](mailto:direktion@bger.ch)>; 'kanzlei@bvger.admin.ch' <[kanzlei@bvger.admin.ch](mailto:kanzlei@bvger.admin.ch)>; 'kanzlei@bpatger.ch' <[kanzlei@bpatger.ch](mailto:kanzlei@bpatger.ch)>; 'acsi@acsi.ch' <[acsi@acsi.ch](mailto:acsi@acsi.ch)>; 'postmaster@aippi.ch' <[postmaster@aippi.ch](mailto:postmaster@aippi.ch)>; 'secretaire@aropi.ch' <[secretaire@aropi.ch](mailto:secretaire@aropi.ch)>; 'office@bfh.ch' <[office@bfh.ch](mailto:office@bfh.ch)>; 'dg.office@cern.ch' <[dg.office@cern.ch](mailto:dg.office@cern.ch)>; 'info@fhgr.ch' <[info@fhgr.ch](mailto:info@fhgr.ch)>; 'karin.hiltwein@fhnw.ch' <[karin.hiltwein@fhnw.ch](mailto:karin.hiltwein@fhnw.ch)>; 'info@fho.ch' <[info@fho.ch](mailto:info@fho.ch)>; 'info@farmaindustriaticino.ch' <[info@farmaindustriaticino.ch](mailto:info@farmaindustriaticino.ch)>; 'info@fer-sr.ch' <[info@fer-sr.ch](mailto:info@fer-sr.ch)>; 'info@fhs.ch' <[info@fhs.ch](mailto:info@fhs.ch)>; 'info@frc.ch' <[info@frc.ch](mailto:info@frc.ch)>; 'silvia.arber@fmi.ch' <[silvia.arber@fmi.ch](mailto:silvia.arber@fmi.ch)>; 'schweiz@greenpeace.org' <[schweiz@greenpeace.org](mailto:schweiz@greenpeace.org)>; 'info@grip-pharma.ch' <[info@grip-pharma.ch](mailto:info@grip-pharma.ch)>; 'info@hes-so.ch' <[info@hes-so.ch](mailto:info@hes-so.ch)>; 'wolfgang.schatz@unilu.ch' <[wolfgang.schatz@unilu.ch](mailto:wolfgang.schatz@unilu.ch)>; 'cur@zurich.ibm.com' <[cur@zurich.ibm.com](mailto:cur@zurich.ibm.com)>; 'office@ictswitzerland.ch' <[office@ictswitzerland.ch](mailto:office@ictswitzerland.ch)>; 'christoph.gasser@ssplaw.ch' <[christoph.gasser@ssplaw.ch](mailto:christoph.gasser@ssplaw.ch)>; 'salvatore.volante@mmconsult.ch' <[salvatore.volante@mmconsult.ch](mailto:salvatore.volante@mmconsult.ch)>; 'info@kalaidos-fh.ch' <[info@kalaidos-fh.ch](mailto:info@kalaidos-fh.ch)>; 'forum@konsum.ch' <[forum@konsum.ch](mailto:forum@konsum.ch)>; 'kmu-forum-pme@seco.admin.ch' <[kmu-forum-pme@seco.admin.ch](mailto:kmu-forum-pme@seco.admin.ch)>; 'mail@les-ch.ch' <[mail@les-ch.ch](mailto:mail@les-ch.ch)>; 'management@khp-law.li' <[management@khp-law.li](mailto:management@khp-law.li)>; 'kontakt@publiceye.ch' <[kontakt@publiceye.ch](mailto:kontakt@publiceye.ch)>; 'info@saphw.ch' <[info@saphw.ch](mailto:info@saphw.ch)>; 'info@satw.ch' <[info@satw.ch](mailto:info@satw.ch)>; 'francois.meienberg@prospecierara.ch' <[francois.meienberg@prospecierara.ch](mailto:francois.meienberg@prospecierara.ch)>; 'mail@martinamunz.ch' <[mail@martinamunz.ch](mailto:mail@martinamunz.ch)>; 'info@scienceindustries.ch' <[info@scienceindustries.ch](mailto:info@scienceindustries.ch)>; 'info@scnat.ch' <[info@scnat.ch](mailto:info@scnat.ch)>; 'info@kmuverband.ch' <[info@kmuverband.ch](mailto:info@kmuverband.ch)>; Stiftung für Konsumentenschutz <[info@konsumentenschutz.ch](mailto:info@konsumentenschutz.ch)>; 'segreteria@supsi.ch' <[segreteria@supsi.ch](mailto:segreteria@supsi.ch)>; 'axel.mueller@intergenerika.ch' <[axel.mueller@intergenerika.ch](mailto:axel.mueller@intergenerika.ch)>; 'info@swissict.ch' <[info@swissict.ch](mailto:info@swissict.ch)>; 'info@swissbiotech.org' <[info@swissbiotech.org](mailto:info@swissbiotech.org)>; 'info@switzerland-innovation.com' <[info@switzerland-innovation.com](mailto:info@switzerland-innovation.com)>; 'martina.weiss@swissuniversities.ch' <[martina.weiss@swissuniversities.ch](mailto:martina.weiss@swissuniversities.ch)>; 'info@tek-kmu.ch' <[info@tek-kmu.ch](mailto:info@tek-kmu.ch)>; 'stefano.nigsch@unibas.ch' <[stefano.nigsch@unibas.ch](mailto:stefano.nigsch@unibas.ch)>; 'christoph.pappa@gs.unibe.ch' <[christoph.pappa@gs.unibe.ch](mailto:christoph.pappa@gs.unibe.ch)>; 'rektorat@unifr.ch' <[rektorat@unifr.ch](mailto:rektorat@unifr.ch)>; 'secretariat-rectorat@unige.ch' <[secretariat-rectorat@unige.ch](mailto:secretariat-rectorat@unige.ch)>; 'wolfgang.schatz@unilu.ch' <[wolfgang.schatz@unilu.ch](mailto:wolfgang.schatz@unilu.ch)>; 'fabian.greub@unine.ch' <[fabian.greub@unine.ch](mailto:fabian.greub@unine.ch)>; 'hildegard.koelliker@unisg.ch' <[hildegard.koelliker@unisg.ch](mailto:hildegard.koelliker@unisg.ch)>; 'info@usi.ch' <[info@usi.ch](mailto:info@usi.ch)>; 'Marc.DePerrot@unil.ch' <[Marc.DePerrot@unil.ch](mailto:Marc.DePerrot@unil.ch)>; 'rita.stoeckli@uzh.ch' <[rita.stoeckli@uzh.ch](mailto:rita.stoeckli@uzh.ch)>; 'praesident@vespa.swiss' <[praesident@vespa.swiss](mailto:praesident@vespa.swiss)>; 'info@interpharma.ch' <[info@interpharma.ch](mailto:info@interpharma.ch)>; 'paulgeorg.maue@straumann.com' <[paulgeorg.maue@straumann.com](mailto:paulgeorg.maue@straumann.com)>; 's.brupbacher@swissmem.ch' <[s.brupbacher@swissmem.ch](mailto:s.brupbacher@swissmem.ch)>; 'krol@zhaw.ch' <[krol@zhaw.ch](mailto:krol@zhaw.ch)>; 'info@vips.ch' <[info@vips.ch](mailto:info@vips.ch)>; 'mail@vsp.ch' <[mail@vsp.ch](mailto:mail@vsp.ch)>; 'info@zfh.ch' <[info@zfh.ch](mailto:info@zfh.ch)>; 'rektorat@zhaw.ch' <[rektorat@zhaw.ch](mailto:rektorat@zhaw.ch)>

**Betreff:** Änderung Patentgesetz: Eröffnung Vernehmlassungsverfahren - Modification de la Loi sur les brevets: Ouverture de la procedure de consultation

Sehr geehrte Damen und Herren

In der Beilage senden wir Ihnen das Begleitschreiben zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente.

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die Internetadresse:  
<https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#EJPD>.

Freundliche Grüsse

Abteilung Recht und Internationales  
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint la lettre d'accompagnement concernant l'ouverture de la procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention.

Le projet et le dossier mis en consultation sont disponibles à l'adresse Internet  
<https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#DFJP>.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Droit & Affaires internationales  
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle  
Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berne  
[www.ipi.ch](http://www.ipi.ch)

---

Gentili Signore e Signori,

Vi trasmettiamo, in allegato, la lettera d'accompagnamento relativa all'apertura della procedura di consultazione concernente la modifica della legge federale sui brevetti d'invenzione.

La documentazione relativa alla consultazione è disponibile al seguente indirizzo Internet  
<https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFGP>.

Distinti saluti

Diritto & Affari internazionali  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale  
Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berna  
[www.ipi.ch](http://www.ipi.ch)

**Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes**  
**Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets**  
**Consultazione relativa all' avamprogetto di modifica della legge sui brevetti**

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Sulzer Management AG  Pumps Equipment
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Dr. Stefan Kluthe  <a href="mailto:stefan.kluthe@sulzer.com">stefan.kluthe@sulzer.com</a>  +41 (0)52 262 3057
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Neuwiesenstrasse 15  8401 Winterthur

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

## **Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

### **Begleitende Bemerkungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Der Vorentwurf (VE-PatG) zur Änderung des Schweizer Patentgesetzes (PatG) hat das Ziel, das Patentrecht in der Schweiz zu modernisieren und zu revidieren, so dass den Schweizer Innovatoren und Innovatorinnen ein den internationalen Standards entsprechendes Patentprüfungsverfahren zur Verfügung stehen soll. Auch wir sehen beim PatG in der aktuellen Fassung durchaus einen gewissen Überarbeitungsbedarf, hauptsächlich jedoch in Bezug auf das bisher eher rudimentäre Einspruchsverfahren, sowie in Bezug auf formale Aspekte. So ist die Einführung eines Einspruchsverfahrens, mit welchem in einem Amtsverfahren vor dem IGE zukünftig auch die Patentierungserfordernisse Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Art. 1 PatG) im Lichte des Stands der Technik nach der Patenterteilung durch Dritte überprüft werden können, ohne dass in einem aufwändigen Nichtigkeitsverfahren die Gerichte bemüht werden müssen, durchaus überfällig und zu begrüssen. Dazu ist lediglich Art. 152 VE-PatG wie vorgeschlagen anzupassen, so dass Konflikte mit dem Rückwirkungsverbot vermieden werden.

Der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents werden jedoch abgelehnt, weil die Nachteile insbesondere für KMUs, für Klein- und Kleinunternehmen sowie für Einzelerfinder gravierend sind und wesentliche Vorteile nicht erkennbar sind. Auch die Einführung einer Neuheitsschonfrist wird abgelehnt.

#### Wesentliche Gründe:

1. Die Reform betrifft im Wesentlichen die auf dem nationalen Weg erlangten Schweizer Patente. Gemäss Jahresbericht des IGE wurden in den Jahren 2018/19 gerade noch 615 nationale Patente erteilt. Demgegenüber stehen 136'472 erteilte europäische Patente mit Wirkung für die Schweiz. Die Revision hat also 0,45% der erteilten Patente zum Gegenstand. Diese Fakten rechtfertigen in keiner Weise – zumindest nicht unter sachlichen Gesichtspunkten – den finanziellen und organisatorischen Aufwand für die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents. Den daraus durch die Revision des PatG erwachsenden notwendigen Ausbau der Administration vor allem beim IGE und bei der Rechtspflege (Gerichte) erachten wir als unverhältnismässig, solange ein geprüftes Schweizer Patent über das Europäische Patent (EP-Patent) erreichbar ist.
2. Ein wesentlicher Kritikpunkt, der häufig gegen das existierende teilgeprüfte Schweizer Patent vorgetragen wird, ist die Rechtsunsicherheit, die häufig eine eigenen Beurteilung oder Prüfung der Schweizer Patente von Mitbewerbern notwendig macht, was insbesondere für kleiner Unternehmen die oft kostenintensive Beauftragung eines externen Patentanwalts verlangt. Gerade diese Rechtsunsicherheit wird durch die vorgeschlagene Änderung des Schweizer Patentgesetzes aber nicht beseitigt. Vielmehr ist es so, dass das heute existierende in der Sache ungeprüfte Schweizer Patent durch ein anderes in der Sache ungeprüftes Schutzrecht, nämlich das geplante Gebrauchsmuster, ersetzt werden soll. Folglich bleibt die häufig kritisierte Rechtsunsicherheit erhalten.
3. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle Schweizer Patent hat dagegen eine Laufzeit von 20 Jahren. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstände schützen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile davon). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen. Mit dem Ersatz des teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster mit nur 10 Jahren Laufzeit bleibt die Rechtsunsicherheit erhalten und die bisherigen Nutzer des teilgeprüften Schweizer Patents werden durch die halbierte Laufzeit sowie die stark be-

schränkten Schutzgegenstände deutlich schlechter gestellt als bisher.

4. Die Hürden und Voraussetzungen, sowie die Verfahren für die Eintragung eines Gebrauchsmusters sind mit denjenigen für die Erteilung eines teilgeprüften Schweizer Patents praktisch identisch. Damit werden sich auch die Kosten für die Eintragung eines Gebrauchsmusters von denjenigen für die Erteilung eines teilgeprüften Schweizer Patents nicht wesentlich unterscheiden können. Auch der zeitliche Aufwand für die Eintragung eines Gebrauchsmusters wird höchstens unwesentlich kleiner sein als für ein klassisches teilgeprüftes Patent. Es ist daher nicht zu erkennen, welchen Vorteil oder welche Weiterentwicklung der Ersatz des teilgeprüften Patents durch ein Gebrauchsmuster mit sich bringt. Daher ist die Einführung des Gebrauchsmusters abzulehnen.
5. Die vorgeschlagene **Neuheitsschonfrist** beim Gebrauchsmuster ist aus Sicht der Anmelder wenig hilfreich und überflüssig. Eine solche Schonfrist ermöglicht es zwar Anmeldern, die sich erst verspätet um den Schutz ihrer Erfindungen kümmern, noch ein nationales Schutzrecht zu erlangen. Allerdings ist eine Ausdehnung des Schutzes ins Ausland bei Ausnutzung der Neuheitsschonfrist meist nicht mehr möglich. Daher ist ein solches Schutzrecht für international tätige Firmen, zu denen auch die meisten KMUs gehören, wenig nützlich. Hinzu kommt, dass im Rahmen der von der WIPO vorangetriebenen Harmonisierung des materiellen Patentrechts eine wirksame Neuheitsschonfrist von den meisten Ländern inklusive der Schweiz abgelehnt wird.

Aus den vorgenannten Gründen wird der Ersatz des heutigen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster, die Einführung eines vollgeprüften nationalen Schweizer Patents sowie die Einführung einer Neuheitsschonfrist abgelehnt.

**Swissmechanic Schweiz**  
Politik  
Felsenstrasse 6  
8570 Weinfelden  
Telefon +41 (0)71 626 28 00  
Telefax +41 (0)71 626 28 09  
www.swissmechanic.ch

**Eidgenössisches Institut für  
Geistiges Eigentum (IGE)**

Rechtsetzung@ipi.ch

Weinfelden, 28. Januar 2021

## **Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz) – Stellungnahme von Swissmechanic Schweiz**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Keller-Sutter  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, unsere Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz) abgeben zu können.

### **Allgemeine Bemerkungen**

Swissmechanic ist der führende Arbeitgeberverband der Klein- und Mittelbetriebe (KMU) in der MEM-Branche (Maschinen-, Elektro- und Metallbranche). Der Verband Swissmechanic umfasst 14 selbstständige Sektionen und eine nationale Organisation (Swissmechanic Schweiz). Die Fachorganisation Forum Blech ist als überregionale Organisation, die Industrievereinigung GIM-CH aus der Romandie als Partnerorganisation Swissmechanic Schweiz angeschlossen und in den relevanten Verbandsorganen vertreten. Insgesamt vertritt Swissmechanic rund 1'400 KMU-Mitgliederfirmen mit rund 70'000 Mitarbeitenden, davon etwa 6000 Auszubildende. Die angeschlossenen Betriebe generieren ein jährliches Umsatzvolumen von rund 15 Milliarden Schweizer Franken.

### **Ausgangslage**

#### Aktuelle Situation

Mit einem Patent können technische Erfindungen geschützt werden. Erfinderinnen und Erfinder kommen in der Schweiz heute auf zwei Arten zu einem Patent:

- Einerseits können sie ihre Erfindungen beim Europäischen Patentamt (EPA) anmelden, welches ein vollständiges Prüfungsverfahren anwendet. Nach der Prüfung und Registrierung



leitet das EPA das vollgeprüfte europäische Patent an die vom Anmelder gewünschten nationalen Patentämter weiter, oft auch an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) in der Schweiz. Das IGE trägt anschliessend das EPA-Patent in das nationale Register ein.

- Andererseits können die Erfinderinnen und Erfinder ein nationales (Schweizer) Patent direkt beim IGE beantragen. Das ist schneller und günstiger, da das IGE nach geltendem Patentgesetz nur eine unvollständige Patentprüfung durchführt. So untersucht es weder, ob die Erfindung überhaupt neu ist, noch, ob die Erfindung verglichen mit dem Stand der Technik wirklich innovativ ist, das heisst, ob sie tatsächlich auf einer «erfinderischen Tätigkeit» beruht. Das IGE prüft lediglich wenige gesetzliche Vorgaben, beispielsweise ob die Erfindung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstösst.

### Geplante Revision

Mit der geplanten Revision soll das schweizerische Patentgesetz modernisiert und an internationale Standards angepasst werden. Zu diesem Zwecke sollen in der Schweiz neu folgende zwei Arten von Schutzrechten bzw. Patenten angeboten werden:

- erstens das «vollgeprüfte Patent», bei dem das IGE künftig alle Patentierungsvoraussetzungen prüft, was zu mehr Klarheit und Rechtssicherheit für Patentinhaber sowie Dritte führen soll, sowie
- zweitens das sogenannte Gebrauchsmuster («kleines Patent»), das technische Erfindungen ohne inhaltliche Prüfung schützt. Dieses Schutzrecht soll mit dem bisherigen, teilgeprüften nationalen Patent vergleichbar sein.

Das Gebrauchsmuster wird rascher und kostengünstiger als ein Vollpatent erteilt. Der Preis für ein Gebrauchsmuster wird voraussichtlich in der Grössenordnung eines heutigen Schweizer Patents oder leicht darunterliegen. Die Schutzdauer beträgt mit zehn Jahren die Hälfte der maximalen Laufzeit eines Patents. Wie das (Voll-) Patent qualifiziert sich auch das Gebrauchsmuster für die sogenannte Patentbox, welche Steuererleichterungen ermöglicht.

### **Standpunkt von Swissmechanic**

Obschon Swissmechanic Schweiz die grosse Bedeutung des Patentrechts für den Arbeitsplatz und Innovationsstandort Schweiz unterstreicht, ist nach unserer Einschätzung fraglich, ob die vorliegende Vernehmlassungsvorlage gesamthaft gesehen tatsächlich eine Verbesserung gegenüber dem Status quo darstellt. Aus der Sicht von Swissmechanic stellen sich insbesondere folgende Fragen: Wie ist die heutige Rechtssicherheit einzuschätzen? Welchen Mehrwert würde das neue Schweizer Vollpatent bringen? Ist das ungeprüfte Gebrauchsmuster tatsächlich eine vollwertige Alternative? Steht das Schweizer Patentsystem international überhaupt unter Druck? Wer sind letztlich die Gewinner dieser Revision? Wer die Verlierer?

### Rechtssicherheit kann im Status quo erhöht werden

- Nach geltendem Recht werden in der Schweiz die Patente ohne eine substantielle Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit erteilt. Die Rechtssicherheit kann jedoch bereits heute verbessert werden, indem der Patentanmelder oder sein Vertreter beim IGE eine Recherche zur schweizerischen Patentanmeldung beantragt, um so einen genauen Bericht zum Stand der Technik zu erhalten. Zudem ist auch jede Drittperson berechtigt, eine solche Recherche anzufordern.
- Des Weiteren besteht nach heutiger Lage sogar die Möglichkeit, eine sogenannte «Recherche internationaler Art» zu beantragen. Die Recherche internationaler Art verfolgt denselben Zweck wie die Recherche zur schweizerischen Patentanmeldung, wird aber durch das EPA durchgeführt. Wer die Erfindung nach der Anmeldung in der Schweiz noch beim EPA anmeldet, dem wird der Recherchebericht anerkannt und die Recherchegebühr teilweise zurückerstattet.
- Es ist davon auszugehen, dass der einer allfälligen Sachprüfung zugrunde gelegte Stand der Technik wohl kaum umfassender als der heute bei einer Recherche gelieferte Stand der Technik sein wird. Allenfalls eine Nachrecherche während der Prüfung könnte marginale Verbesserungen bringen.
- Wie wir unten aufzeigen, können Anmelder auch durch die Sachprüfung paralleler nationaler Patente ein hohes Mass an Rechtssicherheit gewinnen, zu Kosten, die wesentlich geringer sind als die eines europäischen Patentbesitzes.
- Im Zweifel spielt eine gewisse Rechtsunsicherheit eher dem Patentanmelder/-inhaber in die Hände.
- Bleibt zu erwähnen, dass auch geprüfte Patente immer wieder von Nichtigkeitsinstanzen widerrufen werden. Insofern kann die in der Revision versprochene Rechtssicherheit durchaus auch trügerisch sein.

### Aktuelles Schweizer Patentsystem steht international nicht unter Druck

- Das derzeitige Schweizer Patentgesetz ist konform mit den einschlägigen internationalen Abkommen (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums PVÜ, WTO-Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an Geistigem Eigentum TRIPS, multilateraler Patentrechtsvertrag PLT).
- Das Schweizer Patent ist in der Patentbox OECD-konform.

### Revision hat viele Verlierer und nur wenig Gewinner

- Patentanmelder, die keinen Bedarf für einen geografisch ausgeweiteten Schutz haben, sind typischerweise Handwerksbetriebe, Kleingewerbetreibende oder Einzelerfinder. Diesen würde das preisgünstige Instrument eines nur formal geprüften, aber sachlich ungeprüften Patentbesitzes entzogen. Das Gebrauchsmuster ist dafür kein Ersatz: Eine eingeschränkte Schutzdauer und der Ausschluss bestimmter Gegenstände von der Schützbarkeit schränken dieses ein. Diese Gruppe der Anwender des Patentsystems würden also klar verlieren.

- Eine weitere, wichtige Gruppe sind Patentanmelder und -inhaber, die an der Rechtsbeständigkeit eines Patentes Interesse haben und es im Zweifel auch durchsetzen wollen. Diese Unternehmen haben in der Regel ein Interesse daran, den Patentschutz über die Schweiz hinaus auszudehnen. Je nach Konstellation kommt entweder ein europäisches Patent in Frage; das Unternehmen meldet seine Erfindung beim EPA an, um die Erteilung eines europäischen Patents zu erlangen und dieses in den bei der Anmeldung benannten nationalen Patentämtern registrieren zu lassen. Oder das Unternehmen meldet parallel zur Schweizer Patentanmeldung ein weiteres nationales Patent – beispielsweise in Deutschland – an und lässt es dort prüfen. Nach Erteilung des deutschen Patentes lässt sich ableiten, in welchem Umfang sich das Schweizer Patent mit grosser Wahrscheinlichkeit durchsetzen liesse. Wahrscheinlich ist dieses Vorgehen billiger als ein sachlich geprüftes Schweizer Patent.
- Auch für Anmelder aus Übersee wäre das neue Schweizer Vollpatent uninteressant, da diese kaum Interesse am Patentschutz nur für die Schweiz haben.
- Gewinnen würden letztlich die Rechtsanwälte, die ihren Klienten nun «geprüfte» Patente verkaufen und diese im Prüfungsverfahren vertreten könnten.
- Ein weiterer Gewinner wäre die Bundesverwaltung; insbesondere im IGE müssten zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden.

#### Unsicherheiten und offene Fragen

- Es wird einige Jahre dauern, bis sich eine verlässliche Amtspraxis hinsichtlich der Sachprüfung herausgebildet hat. So lange bestehen für die Anmelder grosse Unsicherheiten im Anmeldeverfahren.
- Eine weitere Unsicherheit betrifft die Festlegung der konkreten Gebühren für die Patentanmeldung.
- Weiter wäre zu prüfen, ob es nicht effizienter und kostengünstiger wäre, wenn das Bundespatentgericht für Beschwerden gegen Entscheide des IGE in Patensachen zuständig wäre und nicht das Bundesverwaltungsgericht.

#### **Abschliessende Bemerkungen**

Swissmechanic Schweiz weist darauf hin, dass das Patentrecht für den innovativen Schweizer Wirtschaftsstandort und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz von grundlegender Bedeutung ist: Mit einem Patent kann eine technische Erfindung geschützt und ein zeitlich befristetes Monopol erteilt werden. Dadurch werden Trittbrettfahrer von der Nutzung der Erfindung ausgeschlossen und der Patentinhaber erhält die Möglichkeit, einen Gewinn zu erzielen und seine Investitionskosten wieder hereinzuholen. Ohne Patentschutz würde der Anreiz, weiter in Forschung und Entwicklung zu investieren, verloren gehen und der technische Fortschritt und somit unser Wohlstand stünde auf dem Spiel.

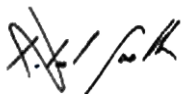
Der Werkplatz und Innovationsstandort Schweiz im Allgemeinen und die MEM-Branche im Speziellen sind auf einen wirksamen Patentschutz angewiesen. Aber braucht es wirklich ein neues Schweizer Patentrecht? Nach kritischer Prüfung des Status quo sowie der Vernehmlassungsvorlage kommt Swissmechanic zum Schluss, dass die vorgeschlagene Revision zwar interessante Überlegungen

beinhaltet, aber dem Schweizer Patentanmelder mehr Nach- als Vorteile bringt. Für den Werk-, Innovations- und Forschungsplatz Schweiz ist kein Mehrwert zu erwarten, da die Nutzniesser der Revision hauptsächlich Rechtsanwälte, Verwaltung und das IGE sind.

Die im Zusammenhang mit dem heutigen Schweizer Patentsystem aufgeführte fehlende Rechtssicherheit sowie die oft zitierte Notwendigkeit einer Anpassung an internationale Standards sind nach Meinung von Swissmechanic zu relativieren. Das heutige System in der Schweiz ermöglicht es, für die Patentbox anerkannte Schutzrechte mit einer Laufzeit bis 20 Jahre preiswert zu erhalten. Mit der Revision gäbe es neu zum einen das geprüfte Patent – allerdings zu höheren Kosten – und zum anderen das ungeprüfte Gebrauchsmuster, dessen Anwendungsbereich im Vergleich zum Patent jedoch beschränkt ist (Ausschluss von Verfahren etc.) und das längstens zehn Jahre läuft.

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Bemerkungen und Anliegen angemessen zu berücksichtigen.

Freundliche Grüsse



Roland Goethe  
Präsident



Dr. Jürg Marti  
Direktor

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD  
Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter  
Postfach  
3003 Bern

Per E-Mail an:  
[Rechtsetzung@jpi.ch](mailto:Rechtsetzung@jpi.ch)

Zürich, 27. Januar 2021

**Wirtschaftspolitik**

Doris Anthenien  
Ressortleiterin Recht

Pfingstweidstrasse 102  
Postfach  
CH-8037 Zürich  
Tel. +41 44 384 48 06

[d.anthenien@swissmem.ch](mailto:d.anthenien@swissmem.ch)  
[www.swissmem.ch](http://www.swissmem.ch)

## **Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente - Stellungnahme**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Wir beziehen uns auf das vom Bundesrat am 14. Oktober 2020 eröffnete Vernehmlassungsverfahren zur Revision des Patentgesetzes und danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme.

Swissmem ist der führende Verband für KMU und Grossunternehmen der schweizerischen Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) und verwandter technologieorientierter Branchen. Swissmem fördert die nationale und die internationale Wettbewerbsfähigkeit ihrer rund 1'200 Mitgliedsfirmen durch eine wirkungsvolle Interessenvertretung, bedarfsgerechte Dienstleistungen, eine gezielte Vernetzung sowie eine arbeitsmarktgerechte Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MEM-Industrie.

Die Schweizer MEM-Industrie ist eine facettenreiche und innovative Hightech-Branche, die in sämtlichen Lebens- und Wirtschaftsbereichen leistungsstarke Lösungen anbietet. Sie erwirtschaftet 7% des Bruttoinlandproduktes (2019) und nimmt damit in der schweizerischen Volkswirtschaft eine Schlüsselstellung ein. Die Branche ist mit rund 325'000 Beschäftigten die grösste industrielle Arbeitgeberin der Schweiz und leistet mit Ausfuhren im Wert von CHF 68.3 Milliarden rund 30% der gesamten Güterexporte. 56% der ausgeführten Güter der MEM-Industrie werden in die EU exportiert.

Gerne nehmen wir Bezug auf Ihre Anfrage bei der Eröffnung obiger Vernehmlassung.

### **Grundsätzliche Einschätzung der Vorlage**

Ziel der Revision ist die Einführung eines zeitgemässen nationalen Schweizer Patents. Wir beurteilen die Vorlage im Grundsatz wie folgt:

- Rechtssicherheit

Aus Sicht von Swissmem ist die vorgesehene Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente grundsätzlich zu begrüessen, weil damit die **Rechtssicherheit** gestärkt wird. Die Rechtsunsicherheit des bisherigen nationalen Patents wird beseitigt und das nationale Patent zu

einem international gleichwertigen technischen Schutzrecht. Die Einführung einer obligatorischen Vollprüfung für nationale Patentanmeldungen wird die Qualität des Patentsystems in der Schweiz steigern, da sowohl der Patentinhaber selbst wie auch Dritte eine deutlich höhere Sicherheit haben, dass ein erteiltes Patent auch den Patentierbarkeitskriterien gemäss Patentgesetz entspricht und daher rechtsbeständig ist.

Die auf Sprachverständlichkeit beschränkte «Prüfung» des Schweizer Patents wurde im Ausland zunehmend belächelt und ist nicht mehr zeitgemäss. Gleichzeitig können die im IGE vorhandenen Prüfer nun mit der sinnvolleren Prüfung auf Neuheit und Erfindungshöhe betraut werden,

Der Erfolg eines solchen geprüften Patents wird aber sehr stark davon abhängen, dass es rasch und v.a. auch kostengünstig erteilt wird. Aus Kostengründen könnte die Prüfung auch auf eine echte formelle Prüfung reduziert werden. Damit wäre aber der Rechtssicherheit nicht gedient.

Andererseits ist festzustellen, dass grössere Unternehmen und Marktführer in unserer Branche meistens von dem EP-Bündelpatent Gebrauch machen und das nationale Patent zumindest bisher kaum genutzt wurde.

Neben dem geprüften Patent soll auch ein kostengünstiges ungeprüftes **Gebrauchsmuster** als Alternative angeboten werden. Wir begrüssen dies als Wahlmöglichkeit für die Anmelder. Somit finden sich die Vorteile (schnell, preisgünstig), aber auch der Nachteil (rechtsunsicher) des bisherigen Patents wieder; dieser sollte durch einen obligatorischen Recherchebericht gemildert werden. Die Laufzeit des Gebrauchsmusters (Art. 89 Vorentwurf) soll gegenüber dem bisherigen Patent halbiert (10 statt 20 Jahre) werden. Dies wird von vielen Mitgliedern bedauert, weshalb wir vor Laufzeitende eine Umwandlungsmöglichkeit in ein geprüftes Patent vorschlagen.

### **Detailbemerkungen:**

Swissmem kritisiert im vorliegenden Entwurf folgende Punkte:

- Neuheitsschonfrist

Die vorgeschlagene **Neuheitsschonfrist** (Art. 88 Vorentwurf) beim Gebrauchsmuster ist aus Sicht der Anmelder wenig hilfreich und überflüssig. Entsprechend sollte diese Frist und somit Art. 88 **gestrichen werden**. Die Einführung einer generellen Neuheitsschonfrist ist bisher dem Patentsystem der Schweiz fremd – wie übrigens den meisten europäischen Ländern. Hinzu kommt, dass im Rahmen der von der WIPO vorangetriebenen Harmonisierung des materiellen Patentrechts eine wirksame Neuheitsschonfrist sehr umstritten ist.

- Erweiterung der Nutzung beim Gebrauchsmuster

Leider sollen chemische Verbindungen, biotechnologische Erfindungen und für Softwareerfindungen wichtige Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen werden. Entsprechend sind Art. 87 Abs. 3 lit. b, c und d zu streichen.

- Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz


Für **Beschwerden**, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Prüfungsverfahren wie auch in Einspruchsverfahren, ist im Entwurf das Bundesverwaltungsgericht vorgesehen. Allerdings hat dieses Gericht kaum die benötigten Kompetenzen, die komplexen Materien von Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und ausreichender Offenbarung zu beurteilen. Dazu bedarf es fachkundiger Richter wie sie nur beim **Bundespatentgericht** vorhanden sind. Zudem ist dieses Gericht bereits heute für Streitfälle bei der Durchsetzung von Patenten in der Schweiz zuständig. Bei der

erwartungsgemäss relativ geringen Anzahl von Rechtsfällen wäre es nicht praktikabel, zwei verschiedene Gerichte mit derselben Rechtsmaterie zu befassen. Dies würde ausserdem zu langen Verfahrensdauern führen, was nicht im Interesse des Wirtschaftsstandorts Schweiz ist.

Unsere detaillierten Bemerkungen finden Sie im beigelegten Antwortformular.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grüsse



Dr. Stefan Brupbacher  
Direktor



Doris Anthenien  
Ressortleiterin Recht

# Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes

## Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets

### Consultazione relativa all'avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Swissmem (Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie)
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Doris Anthenien (044 384 48 06, <a href="mailto:d.anthenien@swissmem.ch">d.anthenien@swissmem.ch</a> )
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Swissmem, Pfingstweidstrasse 102, Postfach, 8037 Zürich

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.



### Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Aus Sicht von Swissmem ist die vorgesehene Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente grundsätzlich zu begrüßen, weil sie die Rechtsunsicherheit des bisherigen nationalen Patents beseitigt und das nationale Patent zu einem international gleichwertigen technischen Schutzrecht macht. Eine Mehrheit der Mitgliedsfirmen von Swissmem bevorzugt die gewonnene **Rechtssicherheit**, weil dies eigene Prüfungen erteilter Patente entbehrlich macht. Auch wird die Durchsetzung erteilter Patente vor dem Bundespatentgericht damit erleichtert.

Andererseits finden sich die Vorteile (schnell, preisgünstig) und Nachteile (rechtsunsicher) des bisherigen Patents, nun allerdings mit halbiertem Laufzeit, im neuen **Gebrauchsmuster** nach deutschem und italienischem Vorbild wieder. Viele Nutzer aus unserer Branche wünschen sich eine Verlängerung der Laufzeit auf 20 Jahre, weshalb wir eine Umwandlungsmöglichkeit in ein (zu prüfendes) Patent bis zum Ablauf des 8. Jahres vorschlagen. Diese Option soll unter der Voraussetzung gewährt werden, dass Gebrauchsmuster wie Patente dem Art. 57a unterstellt werden und ein amtlicher Recherchebericht erstellt wird. Dies fördert im Übrigen generell die Rechtssicherheit vor nicht rechtsbeständigen Schutzrechten.

Die vorgeschlagene **Neuheitsschonfrist** beim Gebrauchsmuster ist aus Anmeldersicht wenig hilfreich und überflüssig. Eine solche Schonfrist ermöglicht es zwar Anmeldern, die sich erst verspätet um den Schutz ihrer Erfindungen kümmern, noch ein nationales Schutzrecht zu erlangen. Allerdings ist eine Ausdehnung des Schutzes ins Ausland bei Ausnutzung der Neuheitsschonfrist meist nicht mehr möglich. Daher ist ein solches Schutzrecht für international tätige Firmen, zu denen auch die meisten KMUs gehören, wenig nützlich. Hinzu kommt, dass im Rahmen der von der WIPO vorangetriebenen Harmonisierung des materiellen Patentrechts eine wirksame Neuheitsschonfrist von den meisten Ländern inklusive der Schweiz abgelehnt wird.

Für **Beschwerden**, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Prüfungsverfahren wie auch in Einspruchsverfahren, ist im Entwurf des Bundesverwaltungsgericht vorgesehen. Allerdings hat dieses Gericht kaum Kompetenzen, die komplexen Materien von Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und ausreichender Offenbarung zu beurteilen. Dazu bedarf es fachkundiger Richter, wie sie nur beim Bundespatentgericht zur Verfügung stehen. Zudem ist dieses Gericht bereits für Streitfälle bei der Durchsetzung von Patenten in der Schweiz zuständig. Dazu prüft das Bundespatentgericht auch jetzt schon die Rechtsbeständigkeit sachlich geprüfter wie auch sachlich nicht geprüfter Schweizer Patente.

Bei der erwartungsgemäss relativ geringen Anzahl von Rechtsfällen wäre es nicht praktikabel, zwei verschiedene Gerichte mit derselben Rechtsmaterie zu befassen. Dies würde ausserdem zu langen Verfahrensdauern führen, die nicht im Interesse des Wirtschaftsstandorts sind.

Begrüsst würde weiterhin, wenn sich der Bundesrat für eine gleichzeitige Revision des Patentrechtsabkommens mit dem Fürstentum Liechtenstein einsetzen würde.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Article Articolo	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
<b>PatG / LBI / LBI</b>		
PatG, Art. 57a Abs.3	Das IGE kann auf eine Recherche über den Stand der Technik verzichten, wenn eine geeignete amtliche Recherche bereits vorliegt.	Die Ergänzung stellt die Absicht klar, dass auf eine Recherche nicht willkürlich, sondern nur dann, wenn eine zweckentsprechende frühere Recherche vorliegt, verzichtet werden kann.
Art. 87 Abs. 3	Ersetzen durch: «Das IGE sorgt für die Erstellung und Veröffentlichung eines Berichts über den Stand der Technik zur Anmeldung.»	Auch in der Maschinenindustrie gibt es Verfahren und Anwendungen, auch von chemischen Stoffen (Schmiermittel, Brandschutzzusätze usw.), die schützenswert sind. Wie bei Patentanmeldungen (Art. 57a Abs.1) sollte ein Recherchebericht erstellt werden.
Art. 88	streichen	Nationaler Alleingang, zeitigere Rechtssicherheit, siehe auch Allgemeine Bemerkungen
Art. 89 Abs.2	Bis zum Ablauf des achten Jahres kann die Umwandlung eines Gebrauchsmusters in ein Patent beantragt werden, wenn zuvor spätestens im fünften Jahr ein Rechercheantrag gestellt wurde.	Diese Schutzzeitverlängerung für ehemalige Gebrauchsmuster kommt der KMU-Industrie entgegen, die damit nur für wichtige und lohnende Erfindungen weitere Mittel aufwenden muss. Gleichzeitig verbleibt der Kostenvorteil des alten ungeprüften Patents für Laufzeiten bis zehn Jahre erhalten. Die frühzeitige Stellung des Rechercheantrags dient der Rechtssicherheit, so dass die Öffentlichkeit nicht in jedem Fall bis kurz vor Ablauf des Gebrauchsmusters mit einer Verlängerung rechnen muss.
Art. 24 BVerwG	Zuständigkeit dem Bundespatentgericht übertragen	Es soll kein zweites Bundesgericht mit Patentangelegenheiten befasst werden, siehe dazu auch das Gutachten von Prof. Rainer Schweizer.

Neuchâtel, le 10 février 2021

## Projet de révision LBI

Cher Monsieur Pfister,

Daniel Kraus  
Professeur  
Cofondateur du [PI]<sup>2</sup>  
[daniel.kraus@unine.ch](mailto:daniel.kraus@unine.ch)  
+41 (0) 32 718 12 52

Par la présente, nous saisissons l'occasion qui nous est donnée de prendre position dans le cadre de la procédure de consultation relative à la révision de la loi sur les brevets d'invention et portant sur l'introduction en Suisse d'un brevet examiné ainsi que d'un modèle d'utilité.

Les soussignés apportent leur soutien à l'avant-projet. En effet, même si l'introduction d'un brevet examiné peut sembler constituer un changement important par rapport au système actuel, il est important, car il tient compte de l'évolution de la situation en matière de brevets au niveau régional et témoigne d'une vision à moyen et long terme, laquelle permettra de maintenir la place de la Suisse en tant que place forte d'innovation au niveau international. À cet égard, il est important de noter les points suivants :

1. Si la Suisse jouissait d'une place privilégiée et d'une influence importante au sein de l'Organisation européenne des brevets (OEB), cette dernière tend à se réduire en particulier pour deux raisons : d'abord, en raison de l'introduction prochaine du Brevet européen à effet unitaire, pour laquelle l'OEB sera compétente. En second lieu, même si l'OEB n'est pas une institution de l'Union européenne, cette dernière tend à y prendre de plus en plus d'influence, réduisant d'autant plus l'impact de pays non-membres de l'Union européenne tels que la Suisse. Notre pays se doit donc de maintenir son attractivité au sein de l'OEB, mais également en dehors.
2. Par ailleurs, l'introduction d'un brevet examiné et d'un modèle d'utilité en Suisse correspond à une tendance qui s'observe dans différents pays européens, tels que l'Allemagne, le Royaume Uni, la France ou encore les Pays bas.
3. Au surplus, des conseillers en brevets observent une tendance au dépôt de brevets nationaux, tendance à laquelle la Suisse pourra ainsi répondre et ce, avec des brevets de qualité.
4. Enfin, un des soucis importants de ces dernières années est d'assurer, voire d'augmenter la qualité des brevets enregistrés. Or, un brevet examiné tendra par la force des choses à augmenter la qualité des brevets déposés. Pour les entreprises qui n'en ont pas besoin, l'introduction d'un modèle d'utilité permettra de maintenir une procédure simple.

FACULTÉ DE DROIT

**Pôle de propriété intellectuelle et  
de l'innovation [PI]<sup>2</sup>**

Secrétariat  
Av. du 1<sup>er</sup>-Mars 26  
CH-2000 Neuchâtel

L'introduction d'un brevet examiné, en parallèle à un modèle d'utilité, permettra de maintenir et de développer encore la place de la Suisse en tant que place d'innovation forte, tout en lui conférant un dynamisme nouveau.

Nous souhaitons toutefois également formuler une proposition de modification du projet de loi. En effet, celui-ci prévoit qu'en matière de recours, le Tribunal administratif fédéral (TAF) serait compétent. Or, cette instance ne dispose pas de juges techniques spécialisés. Même s'il est prévu d'engager une telle personne, cette dernière ne pourrait couvrir tous les domaines techniques. Or, il ne sera pas concevable d'engager un nombre plus important de juges spécialisés, pour un nombre de procédures qui somme toute devrait être relativement limité. Nous proposons donc de conférer la compétence en matière de recours au Tribunal fédéral des brevets (TFB), qui dispose de toutes les compétences techniques et juridiques nécessaires. Afin d'éviter des situations de conflit d'intérêt, notamment dans le cas dans lequel le TFB aurait validé sur recours un brevet dans le cadre d'une procédure administrative et qu'il serait de nouveau appelé à juger de sa validité dans une procédure civile (typiquement dans le cadre d'une action reconventionnelle intentée par une partie défenderesse, sur exception voire même dans une procédure propre en invalidation), la création d'une chambre séparée pourrait être envisagée. Si la création d'une telle chambre n'apparaît pas praticable, l'alternative pourrait être que le TFB mette à disposition du TAF des juges techniques. Il conviendrait donc de modifier les législations concernées en ce sens.

Nous nous tenons volontiers à disposition en cas de questions.

En vous remerciant de l'attention portée à la présente, nous vous adressons, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.



Prof. Dr. Daniel Kraus



Prof. Dr. Nathalie Tissot

Pôle de propriété intellectuelle et de l'innovation, Université de Neuchâtel

# VESPA / ACBSE

*Verband der freiberuflichen Europäischen und Schweizer Patentanwälte*

*Association des conseils en brevets suisses et européens de profession libérale*

## Per E-Mail

[Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch)

Christoph Fraefel  
c/o Schaad Balass Menzl & Partner AG  
Dufourstrasse 101  
Postfach  
8034 Zürich

Tel: +41 44 387 53 53  
Fax: +41 44 387 53 54  
E-Mail 1: christoph.fraefel@sbmp.ch  
E-Mail 2: praesident@vespa.swiss  
[www.vespa.swiss](http://www.vespa.swiss)

Zürich, 12. Februar 2021

## **Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente: Vernehmlassungsantwort**

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das Schreiben vom 14. Oktober 2020 und bedanken uns, dass wir Gelegenheit erhalten haben, uns zur geplanten Revision des Patentgesetzes zu äussern. Ebenfalls bedanken wir uns für die gewährte Fristverlängerung.

In der Beilage lasse ich Ihnen die Stellungnahme des VESPA samt Beilage zukommen. Sie wurde von Philipp Rüfenacht verfasst. Bei Rückfragen ist er telefonisch unter 031 310 80 80 oder per E-Mail an [p.ruefenacht@kellerschneider.com](mailto:p.ruefenacht@kellerschneider.com) erreichbar.

Mit freundlichen Grüssen,



Christoph Fraefel

# **Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente - Vernehmlassungsverfahren**

## **Stellungnahme des VESPA**

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verband der freiberuflichen Europäischen und Schweizer Patentanwälte (VESPA) dankt für die Gelegenheit, sich im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) zu äussern.

### **1 Zusammenfassung**

Nach einer erfolgreichen Aufwertung des Patentgerichts- und des Patentanwaltschaftswesens durch Neuerungen in der Gesetzgebung ist auch das Patentgesetz als zentrale Säule des Patentwesens reformbedürftig. Der VESPA ist der Ansicht, dass die Stossrichtung der Teilrevision des Patentgesetzes richtig ist und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz nicht nur im Bereich des Patentschutzes sondern auch in steuerrechtlichen Belangen dient. Aus diesem Grund unterstützt der VESPA die Teilrevision.

Die Modernisierung führt aufgrund der materiellen Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu einer verbesserten Rechtssicherheit sowohl für die Anmelder selbst als auch für Dritte, die mit Patenten konfrontiert sind.

In einem Punkt regt der VESPA eine grundlegende Änderung an: Seit 2012 ist das Schweizerische Bundespatentgericht in St. Gallen erstinstanzlich für zivilrechtliche Streitigkeiten über Patente zuständig. Das Gericht wurde geschaffen, weil für die Entscheidung über solche Streitigkeiten regelmässig besonderes technisches und patentrechtliches Fachwissen benötigt wird. Solches Fachwissen ist gleichermassen bei Beschwerden über Entscheidungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum im Patenterteilungs- und Einspruchsverfahren notwendig. Entsprechend regt die Arbeitsgruppe an, die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts auch für Beschwerden gegen Entscheide des IGE in Patentsachen festzulegen. Das beim Gericht vorhandene Know-how und sein Pool mit spezialisierten Fachrichtern können so auf einfache und effiziente Weise auch im Rahmen des modernisierten Patentsystems eingesetzt werden. Ein Gutachten eines namhaften Verwaltungsrechtlers zeigt, dass eine entsprechende Lösung gangbar ist und letztlich weniger verfahrensrechtliche Spezialregelungen erfordert und organisatorischen Aufwand verursacht als die gemäss Vorentwurf vorgesehene Lösung (weiteres dazu unten, Abschnitt 4.8).

### **2 Internationale Anbindung**

Die Teilrevision führt durch die Einführung eines vollgeprüften nationalen Schweizer Patentes, welches internationalen Standards entspricht, auch zu einer Stärkung des Eidgenössischen Institutes für geistiges Eigentum, welches für die Erteilung der nationalen Schweizer Patente zuständig ist. Auch im Bereich des Patentwesens hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Die Teilrevision schafft die Grundlage, um die aktuellen technischen Möglichkeiten leistungsstarker Datenbanken auszuschöpfen und Informationen mit anderen Ämtern, z.B. in Rahmen von PPH-Abkommen, auszutauschen. Dies wirkt sich positiv auf die Effizienz und die Qualität des Prüfungsverfahrens aus. Durch die damit geschaffene Grundlage für einen wertvollen Daten- und Erfahrungsaustausch wird dem IGE die Möglichkeit eröffnet, auf internationaler Ebene auf Augenhöhe mit anderen Patentämtern zusammenarbeiten zu können.

### 3 Blick auf Europa

Eine Stärkung der Patentprüfung in der Schweiz, wie sie von der Revisionsvorlage angestrengt wird, erscheint auch mit Sicht auf die Situation in Europa sinnvoll: Mit den Bestrebungen der EU, ein unionsweit harmonisiertes Einheitspatent zu schaffen, wird es weitere Veränderungen auch im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens geben, deren Auswirkungen auf die Schweiz zwar erahnbar, aber noch nicht definitiv abschätzbar sind. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass der Einfluss der am Einheitspatent beteiligten EU-Vertragsstaaten beim EPA weiter zu- und im Vergleich dazu der Einfluss der Schweiz und anderer Nicht-EU-Länder abnehmen wird. Zudem zeichnet sich engere Zusammenarbeit zwischen dem nicht zur EU-gehörenden Europäischen Patentamt und dem zur EU gehörenden (aber derzeit nicht für Patente zuständigen) Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) ab. Somit kann das bestehende Patentsystem mit einem vollgeprüften Europäischen Patent und einem teilgeprüften Schweizer Patent für die Schweiz zu einer Souveränitätsfrage im für die Schweiz als Innovationsland existenziellen Patentbereich werden.

Selbstverständlich ist es im Interesse der Schweizer Wirtschaft anzustreben, dass die Schweiz auch langfristig aktiver Teil des Europäischen Patentsystems bleibt. Mit einer qualitativ hochstehenden Patentprüfung auch durch das IGE ist das Innovationsland aber nicht auf Gedeih und Verderb von diesem System abhängig. Es werden zusätzliche Optionen geschaffen und die Verhandlungsposition der Schweiz in internationalen Verhandlungen wird gestärkt.

### 4 Detailstellungnahme

In der Folge nimmt der VESPA zu den einzelnen Aspekten detailliert Stellung:

#### 4.1 Einführung der Vollprüfung für Schweizer Patente

Die Einführung der materiellen Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit für Schweizer Patente ist zu begrüssen. Durch die Prüfung wird, wie eingangs erläutert, die Rechtssicherheit sowohl für den Patentanmelder als auch für Dritte erhöht. Auch wird die Akzeptanz des Schweizer Patentsystems gesteigert, dies national, wie auch international.

Der Erfolg des künftigen Patentsystems wird aus Sicht des VESPA im Wesentlichen von den folgenden drei Faktoren abhängig sein:

- **Qualität der Recherchen- und Prüfungsergebnisse:** Es muss das Ziel sein, dass international vergleichbare Recherchen- und Prüfungsergebnisse erzielt werden. In diesem Zusammenhang ist auf Seiten des IGE bei der Implementierung auf eine gute Ausbildung der Patentprüfer acht zu geben. Dies insbesondere in der Anfangsphase der Vollprüfung.
- **Kosten:** Die Kosten sind für die Anmelder in gewissen Fällen, insbesondere bei Einzelerfindern, ein zentraler Punkt bei der Verfolgung einer Patentstrategie. Die amtsseitigen Gebühren müssen einem internationalen Vergleich standhalten können. Beispielsweise müssen die Amtsgebühren in einem gesunden Verhältnis zu den Amtsgebühren des Europäischen Patentamtes oder des Deutschen Patentamtes stehen.
- **Flexibilität:** Das Prüfungsverfahren ist prozedural so auszugestalten, dass dem Patentanmelder Flexibilität in der zeitlichen Geschwindigkeit des Erteilungsverfahrens geboten wird, insbesondere soll – wenn dies der Anmelder wünscht – eine beschleunigte Patentprüfung und –erteilung innerhalb weniger

Monate ermöglicht werden. Dies wird auf Stufe der Verordnung zu berücksichtigen sein.

#### **4.2 Recherche internationaler Art**

Im VE-PatG wird vorgeschlagen, den Art. 59(5)b VE-PatG zu streichen. Dem Anmelder wird damit die Möglichkeit genommen, eine Recherche internationaler Art durchführen zu lassen. Die Recherche internationaler Art ist aber ein sehr attraktives Element. Viele Anmelder entschliessen sich für eine Schweizer Prioritätsanmeldung, weil mit der Recherche internationaler Art innerhalb des Prioritätsjahrs ein qualitativ hochstehendes Rechercheergebnis erhältlich ist, wobei die Kosten im Rahmen eines nachfolgenden europäischen Erteilungsverfahrens teilweise zurück erstattet werden. Die Abschaffung dieser Möglichkeit macht das Schweizer Patentsystem unattraktiver.

Es wird daher angeregt, auf die Streichung von Art. 59(5)b VE-PatG zu verzichten.

Weiter wird angeregt, dass der Recherchenbericht der Recherche internationaler Art an die Stelle des durch das IGE zu erstellenden Berichts des Stands der Technik tritt oder zumindest berücksichtigt wird. Weiter soll bei Vorliegen des Recherchenberichts der Recherche internationaler Art in der Verordnung des IGE über Gebühren (SR 232.148, GebV-IGE) eine Gebührenrückerstattung für die Recherchegebühr vorgesehen werden.

#### **4.3 Recherche im Allgemeinen**

Nach Art. 57a Abs. 3 VE-PatG und Art. 138 lit. b kann das IGE auf eine Recherche zum Stand der Technik verzichten. In diesem Zusammenhang wird angeregt, dass auf Stufe der Verordnung geregelt wird, dass das IGE möglichst viele Rechercheergebnisse von anderen Patentämtern ganz oder teilweise berücksichtigt. Dies unter einer vollständigen oder teilweisen Rückerstattung der Recherchegebühr. Diese Berücksichtigung verschlankt das Verfahren für den Anmelder weiter. Insbesondere sollte auf eine Recherche zum Stand der Technik verzichtet werden, wenn bereits eine Recherche vom Europäischen Patentamt vorliegt (siehe auch unten, Abschnitt 4.9).

#### **4.4 Englische Sprache**

Der VESPA begrüsst die Möglichkeit der Verwendung der englischen Sprache. Das trägt dazu bei, das Erteilungsverfahren effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Weiter wird die Attraktivität sowohl für Schweizer Anmelder wie auch für internationale Anmelder erhöht.

Mit der Ratifizierung des "Übereinkommens über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ – Londoner Übereinkommen" (SR 0.232.142.202) als zusätzliches Übereinkommen zum EPÜ hat die Schweiz ja schon auf das Übersetzungserfordernis von in Englischer Sprache erteilten Europäischen Patenten verzichtet. Demnach sind bereits heute schon europäische Patente in der Schweiz in englischer Sprache wirksam, was in der Praxis kein Problem darstellt.

#### **4.5 Einheitlichkeit**

Die Aufhebung des Einheitlichkeitserfordernis in Verfahren nach der Patenterteilung (Teilverzicht nach Art. 25 PatG, Teilnichtigkeit nach Art. 27 Abs. 3 PatG und Teilabtretung nach Art. 30 Abs. 3 PatG) ist zu begrüßen. Für den Anmelder ist dies vorteilhaft, weil die uneinheitlichen Patentansprüche im gleichen Patent bestehen können und kein neues Patent errichtet werden muss. Das führt zu Kostenersparung auf Seiten der Anmelder.



## 4.6 Gebrauchsmuster

Die Einführung des Gebrauchsmusters in der vorliegenden Form bietet dem Anmelder einen einfach und kostengünstig zugänglichen Schutz für Erfindungen. Dies stärkt insbesondere die Attraktivität für kleinere KMU und für Anmelder, die an einer schnellen Erteilung interessiert sind. Auch im internationalen Vergleich wird das Patentsystem mit der Einführung eines Gebrauchsmusters ein System auf Augenhöhe mit anderen führenden Innovationsnationen, wie beispielsweise Deutschland, gebracht.

Die **Abzweigung eines Gebrauchsmusters** ist für die Nutzer eine sehr attraktive Möglichkeit, schnell, effizient und kostengünstig zu einem durchsetzbaren Schutzrecht zu kommen.

Der VESPA ist der Auffassung, dass das Gebrauchsmuster auch für **Verfahren** zugänglich sein muss. In der Praxis führt die Ausnahme gemäss Art. 87 Abs. 3 lit. d in sehr vielen Fällen lediglich dazu, dass Erzeugnis- bzw. Vorrichtungsansprüche formuliert werden, die aber eigentlich ein Verfahren schützen sollen. Insofern wird angeregt, Art. 87 Abs. 3 lit. d VE-PatG zu streichen. Ein genereller Ausschluss von chemischen Stoffen und Stoffgemischen sowie von deren Verwendung gemäss Vorentwurf, Art. 87 Abs. 3 lit. b ist unserer Ansicht nach ebenfalls nicht notwendig. So kann es durchaus sinnvoll sein, für neuartige Zusammensetzungen von Reinigungsmitteln oder Baumaterialien einen Gebrauchsmusterschutz anzustreben. Sollen Pharmazeutika vom Gebrauchsmusterschutz ausgenommen werden, kann die derzeitige lit. b wie folgt formuliert werden:

*chemische Stoffe und Stoffgemische zur Anwendung in Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder in Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden;*

Wir gehen selbstredend davon aus, dass die Ausschlussgründe für den Patentschutz gemäss Art. 2 PatG in Zukunft auch für Gebrauchsmuster Anwendung finden.

Die Erweiterung der sog. unschädlichen Offenbarungen einer Erfindung innerhalb der letzten sechs Monate vor der Anmeldung (**Neuheitsschonfrist**) gemäss Art. 88 VE-PatG erhöht die Attraktivität des Gebrauchsmusterschutzes als Alternative zum Patentschutz, gerade für wenig erfahrene Anmelder, und ist daher zu begrüßen. Die vorgesehene Regelung für die Beweislast ist sinnvoll.

Gemäss den VE-PatG ist vorgesehen, dass Gebrauchsmuster abgesehen von der Prüfung gemäss Art. 91 Abs. 1 VE-PatG ohne weitere Prüfung eingetragen werden. Dies ist sehr zu begrüßen. Die Einführungen einer Klarheitsprüfung oder gar einer materiellen Prüfung ist jedenfalls abzulehnen. Die Möglichkeit des IGE, nach Art. 91 Abs. 2 VE-PatG offensichtlich missbräuchliche Anmeldungen für Gebrauchsmuster abzulehnen, ist aus Rechtssicherheitsüberlegungen zu begrüßen; dieses Mittel ist aber mit äusserster Zurückhaltung anzuwenden, beispielsweise bei offensichtlichem Missbrauch, um den Vorteil eines schnellen, kostengünstigen Verfahrens nicht aufs Spiel zu setzen.

Im VE-PatG wird Art. 12 nur formell geändert („Patentgesuch“ ersetzt durch „Patentanmeldung“). Es sollte in Art. 12 VE-PatG der Klarheit wegen aber auch das Gebrauchsmuster genannt werden. Oder bei den Bestimmungen über das Gebrauchsmuster wird ein Artikel eingefügt, der sinngemäss Art. 12 VE-PatG entspricht.

Ebenfalls sollte im Gesetz klar festgehalten werden, dass gegen ein Gebrauchsmuster kein Einspruch nach

Art. 59c VE-PatG eingelegt werden kann, trotz des generellen Verweises in Art 102 VE-PatG. Der Löschantrag nach Art. 93 bietet alle Möglichkeiten, die auch im Rahmen eines Einspruchs bestehen, und eine Kumulation von Einspruchs- und Lösungsverfahren gegen dasselbe Schutzrecht sind zu vermeiden.

#### **4.7 Einspruchsverfahren**

Der VESPAS begrüsst die Öffnung des Einspruchsverfahrens, wie sie gemäss Art. 59c VE-PatG vorgesehen ist. Bei der Gestaltung des Einspruchsverfahrens im Rahmen der Ausarbeitung der Verordnung ist darauf zu achten, dass dessen Dauer begrenzt sein sollte, um die Durchsetzung erteilter Patente nicht unnötig zu erschweren und Dritten innert kurzer Frist Rechtssicherheit zu verschaffen.

Falls das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz benannt wird (vgl. nachfolgenden Absatz) begrüsst der VESPAS die im Gutachten Schweizer (Teil IV, Abs. 2.3.1) angesprochene Möglichkeit einer "Sprungbeschwerde", bei der sich alle beteiligten Parteien eines Einspruchsverfahrens darauf einigen können, dass über den Einspruch direkt durch die entsprechende Abteilung des Bundespatentgerichts entschieden wird. Diese Möglichkeit sollte analog auch den Parteien eines Lösungsverfahrens gegen ein Gebrauchsmuster offenstehen.

#### **4.8 Beschwerdeweg**

Der Vorentwurf sieht vor, dass das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden des IGE in (materiellen) Patentangelegenheiten entscheidet. Die Qualität der entsprechenden Entscheidungen soll sichergestellt werden, indem die Gerichtskommission bei der Vorbereitung der Wahl darauf achtet, dass unter den Richterinnen und Richtern des Bundesverwaltungsgerichts solche mit technischen Kenntnissen vertreten sind.

Diese Regelung reicht unseres Erachtens nicht aus, um sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige Entscheidungen getroffen werden. Wenn mögliche Nutzer nicht darauf vertrauen können, werden sie es aber vermeiden, das System überhaupt zu nutzen. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, den Beschwerdeweg so zu gestalten, dass auch materielle Entscheidungen des IGE im Rahmen der Vollprüfung bzw. von Einspruchs- und Lösungsverfahren von einer kompetenten Instanz überprüft werden können.

In der Schweiz besteht seit 2012 auf Bundesebene das Bundespatentgericht mit Zuständigkeit für Zivilklagen im Zusammenhang mit Patenten. Das Bundespatentgericht verfügt über einen Pool kompetenter Fachrichter mit juristischer oder technischer Vorbildung. So ist sichergestellt, dass jeweils Richter dem Spruchkörper angehören, die über spezifische technische Kenntnisse im jeweils relevanten technischen Fachgebiet verfügen. Das Bundespatentgericht hat – im Rahmen der ZPO – spezifische Abläufe geschaffen, die der Beurteilung materiell-rechtlicher Fragen, darunter der Rechtsbeständigkeit erteilter Patente, angepasst sind.

Die Fachverbände INGRES, AIPPI Schweiz, VESPAS, VIPS und VSP haben bei Prof. Dr. iur. Rainer J. Schweizer eine gutachterliche Stellungnahme zu verwaltungsrechtlichen Aspekten der geplanten Reform eingeholt (Beilage). Herr Prof. Schweizer ist ein namhafter Verfahrensrechtler und war von 1996-98 u. a. Gutachter für das Bundesamt für Justiz zur Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit des Bundes. Herr Prof. Schweizer kommt zum Schluss, dass einer Zuständigkeit des Bundespatentgerichts (namentlich einer zweiten, verwaltungsgerichtlichen Abteilung des Bundespatentgerichts) für die Beurteilung von Beschwerden keine substantiellen Gründe entgegenstehen (Gutachten, Teil IV, Abschnitt 3.2). Eine solche Lösung stünde denn auch nicht quer in der Landschaft, kennen doch verschiedene europäische Staaten ähnliche Lösungen, z. B. das Vereinigte Königreich, Irland, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen und Portugal (Gutachten, Teil IV, Abschnitt 3.3).

Es zeigt sich sogar, dass der rechtliche Anpassungsbedarf bei einer Lösung mit dem Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz geringer sein dürfte als bei der Lösung gemäss Vorentwurf (Gutachten, Teil IV, Abschnitt 4.2f.).

Für eine Ansiedelung der Beschwerden vor Bundespatentgericht spricht auch die künftige Verwendung der englischen Sprache bei den Anmeldeunterlagen. Schon heute können sich die Parteien in Verfahren vor Bundespatentgericht darauf einigen, die englische Sprache zu benutzen (Art. 36 Abs. 3 PatGG). Viele Verfahren wurden bereits in Englischer Sprache geführt. Insofern hat das Bundespatentgericht bereits heute schon die Sprachenkompetenz.

Somit regt der VESPA an, das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz für Entscheide des IGE im patentrechtlichen Eintragungsverfahren sowie Einspruchs- und Löschungsverfahren vorzusehen.

Im Rahmen der entsprechenden Anpassungen des Bundespatentgerichtsgesetzes (PatGG) ist analog zur Bestimmung im Art. 29 Abs. 1 PatGG festzuhalten, dass Patentanwälte als Parteivertretung vor dem Bundespatentgericht generell auch in Beschwerdefällen gegen Entscheidungen des IGE auftreten können.

#### **4.9 Einzelne Bestimmungen**

**Art. 7b VE-PatG** legt wie der bisherige Art. 7b PatG für die unschädliche Offenbarung, die auf einen offensichtlichen Missbrauch zurückgeht, einen Zeitraum von 6 Monaten vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum fest.

Dieser Wortlaut regelt den Fall nicht, wo ein älteres Recht missbräuchlich durch einen Unberechtigten angemeldet aber erst nach Einreichung der Schweizer Patentanmeldung publiziert wird.

Die Folge ist, dass ein missbräuchlich eingereichtes älteres Recht einer späteren Schweizer Anmeldung des Berechtigten trotz der Bestimmung nach Art. 7b als Stand der Technik nach Art. 7 Abs. 3 PatG entgegengehalten werden kann. Dieses Problem mit der gegenwärtigen Formulierung des Art. 7b PatG ist länger bekannt (siehe z.B. Strässle/Liebetanz: "Schonzeit für ältere Rechte in der Schweiz", Beilage sic! 7+8/2013, S. 428ff).

Um diesen Fall zu berücksichtigen und zugunsten des berechtigten Anmelders zu klären, sollte der Wortlaut des Art. 7b PatG im Rahmen der vorgesehenen Revision wie folgt angepasst werden (analog zum Art. 55(1) EPÜ):

"Ist die Erfindung *nicht früher als sechs Monate vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum* der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden..."

Gemäss **Art. 57a, Abs. 3 VE-PatG** kann das IGE auf eine Recherche über den Stand der Technik verzichten. Ein Verzicht auf die Recherche nach freiem Ermessen erscheint willkürlich. Ohne Recherche fehlt zunächst einmal die Grundlage für die Entscheidung, ob der Stand der Technik überhaupt bekannt ist. Ein Verzicht kommt wohl primär dann in Frage, wenn ein anderer Recherchebericht (z. B. aus dem PCT-Verfahren) vorliegt, vgl. Art. 139 Abs. 2 VE-PatG. Wir regen deshalb an, die Vorschrift zu streichen oder zumindest zu präzisieren, indem festgehalten wird, unter welchen Bedingungen ein solcher Verzicht möglich ist.

In Bezug auf die Regelung des **Art. 139 Abs. 2 VE-PatG** sollte in der Verordnung verbindlich festgehalten werden, wann ein ergänzender Bericht erstellt wird und wann nicht. Es ist beispielsweise denkbar, dass das IGE auf die Erstellung des ergänzenden Berichts verzichtet, sofern zur internationalen Anmeldung ein Recherchebericht des Europäischen Patentamts (und allenfalls gewisser weiterer Internationaler Recherchebehörden) erstellt worden ist, dass ansonsten aber ein ergänzender Bericht erstellt wird. Ein Entscheid im freien Ermessen erscheint auch hier willkürlich.

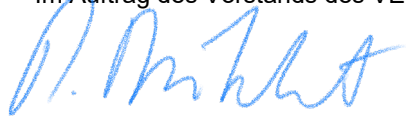
#### **4.10 Änderungen von weiteren Erlassen**

Der VESPA begrüsst weiterhin die Änderung des **Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden**. Aus Sicht des VESPA ist es wichtig, dass Gebrauchsmuster ebenfalls für die Patentbox qualifizieren.

Auch begrüsst der VESPA die Änderungen des **Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum**, was dem IGE eine verstärkte Kooperation auf internationalem Niveau ermöglicht. Dadurch wird dem IGE die Möglichkeit gegeben, Prüfungsergebnisse von anderen Patentämtern zu berücksichtigen, was für den Anmelder von Vorteil ist. Insbesondere können die Prüfungsverfahren parallel geführt werden, wodurch diese für den Anmelder nicht nur effizienter, sondern auch kostengünstiger sind. Auch wird dem IGE dadurch der Handlungsspielraum auf internationaler Ebene vergrössert, wodurch das IGE die Interessen der Interessierten Kreise des Schweizer Patentsystems auch international besser vertreten kann.

Bern, 12. Februar 2021

Im Auftrag des Vorstands des VESPA



Dr. Philipp Rüfenacht, Vizepräsident

**Prof. Dr. iur. Rainer J. Schweizer**  
em. Prof. für öffentliches Recht,  
Europarecht und Völkerrecht  
c/o IRP-HSG, Tigerbergstrasse 9  
CH-9000 St. Gallen

## **Gutachterliche Stellungnahme**

**zur künftigen Ausgestaltung des Rechtsschutzes  
in Patentrechtsstreitigkeiten**

**gemäss den Vorschlägen**

**der Vernehmlassung über eine Revision des Patentgesetzes**

*zuhanden von:*

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>INGRES</b>            | <b>Institut für gewerblichen Rechtsschutz;</b>  |
| <b>AIPPI<br/>Schweiz</b> | <b>Schweizer Landesgruppe der Association Inter-<br/>nationale pour la Protection de la Propriété In-<br/>tellectuelle;</b> |
| <b>VESPA</b>             | <b>Verband der freiberuflichen Europäischen und<br/>Schweizer Patentanwälte;</b>  |
| <b>VIPS</b>              | <b>Verband der Industriepatentanwälte in der<br/>Schweiz;</b>   |
| <b>VSP</b>               | <b>Verband schweizerischer Patentanwälte und<br/>Markenanwälte.</b>   |

## I. Zusammenfassung

1. Das für Entscheidungen des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) massgebliche *Verfahrensrecht*, das bisher schon und auch nach dem Vorentwurf einer Revision des Patentgesetzes (VE PatG) im Patentgesetz (PatG) und der Patentverordnung (PatV) geregelt wird, muss nach Art. 164 Abs. 1 Bst. g BV zwingend in allen wesentlichen Teilen *im PatG selbst* geordnet werden. Pauschale Delegationen, wie sie Art. 96 Abs. 1 VE PatG oder Art. 140m VE PatG vorsehen, sind nach der Bundesverfassung nicht zulässig. Im Weiteren sind in der laufenden Gesetzgebung alle Überschneidungen mit dem stets zusätzlich massgeblichen Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG) des Bundes zu überprüfen und möglichst zu beseitigen. Im Zweifel ist der Regelung des VwVG der Vorzug zu geben, da diese auf einer jahrzehntealten, höchstgerichtlich und durch die Wissenschaft ausgeleuchteten Praxis beruht (vgl. Ziff. IV.4.1 und 4.4).
2. Nach Bundesverfassungsrecht gilt auch für alle *Rechtsschutzverfahren* resp. für das gesamte Prozessrecht eine *qualifizierte Anforderung an die formelle Gesetzmässigkeit* der Verfahren. Die bestehende Regelung von Art. 73 – 88 PatV für das Einspruchsverfahren ist somit nicht verfassungskonform; dasselbe gilt für die pauschale Delegation von Art. 59f Abs. 1 VE PatG.
3. Das *Einspruchsverfahren* vor IGE nach Art. 59c und 59d PatG resp. Art. 59c – 59f VE PatG sollte *gestrafft und konzentriert* werden (Ziff. III.2.3). Hilfreich wäre schon eine deutliche Verkürzung der Einspruchsfrist, aber auch die Einführung der sog. Sprungbeschwerde. Allenfalls kann das 2008 geschaffene Einspruchsverfahren wieder aufgehoben werden; dabei ist dann im erstinstanzlichen Verwaltungsrechtsschutz die Beschwerdelegitimation im Sinne der Zulassung von Popularbeschwerden weit auszugestalten. Ob ein Einspruch auch gegen die Erteilung eines Gebrauchsmusters erhoben werden kann, ist nach dem VE unklar; der Bedarf müsste besonders begründet werden.
4. Als erste verwaltungsgerichtliche Beschwerdeinstanz sieht der VE implizit (wie bisher) das *Bundesverwaltungsgericht* vor, an das aber künftig gelegentlich technisch versierte Juristinnen und Juristen gewählt werden sollen. Dieser Vorschlag reicht für die oft fachtechnisch komplexen Aufgaben der Patentrechtsstreitigkeiten nicht aus; im Verfahren und bezüglich der Fachkenntnisse bräuchte es mehr. Ein alternatives, nachfolgend vorgestelltes Modell wäre, dass am *Bundespatentgericht* eine zweite verwaltungsgerichtliche Abteilung eingerichtet wird (vgl. Ziff. IV.3). Dieses Modell hätte namentlich drei Vorteile, nämlich dass am Bundespatentgericht schon die notwendigen Fachrichterinnen und Fachrichter amten, dass in Patentsachen die Rechtsprechung in zivilgerichtlichen und diejenige in verwaltungsgerichtlichen Verfahren bewusster harmonisiert werden können und dass am Bundesverwaltungsgericht keine erheblichen organisatorischen und verfahrensrechtlichen Spezialregelungen für patentrechtliche Verwaltungsstreitigkeiten vorgesehen werden müssen, wie sie im

ersten Modell mit einem Rechtsweg ans Bundesverwaltungsgericht unumgänglich sind. Wie auch immer der Rechtsweg an die erste verwaltungsgerichtliche Beschwerdeinstanz aussehen wird, so sind *auf jeden Fall verschiedenen Anpassungen des Verfahrensrechts unerlässlich*, insbesondere um das wissenschaftlich-technische Fachwissen zur Prüfung der Entscheide der Verwaltung sicher zu stellen (vgl. Ziff. IV.4).

5. Auf der Stufe des Bundesgerichts braucht es keine Rechtsänderungen im Bundesgerichtsgesetz (BGG), ja sollte es auch nicht. Wie schon bisher soll für eine letzte Rechtskontrolle gegen die Entscheide der verwaltungsgerichtlichen Erstinstanz die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss den Art. 82 ff. BGG ans Bundesgericht grundsätzlich uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

## II. Ausgangslage

Mit Zustimmung des Bundesrates hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) am 14. Oktober 2020 eine *Vernehmlassung* über einen, von diesem Amt erarbeiteten Vorentwurf (VE) einer Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (Patentgesetz, PatG)<sup>1</sup> eröffnet.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) schreibt dazu als Erläuterung:

*«Der Revisionsentwurf zum Bundesgesetz über die Erfindungspatente führt die Vollprüfung eines Patents am Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) ein. Das heisst die Prüfungsbefugnis des IGE wird auf alle Patentierungsvoraussetzungen erweitert (inklusive Neuheit und erfinderische Tätigkeit). Zudem wird das Gebrauchsmuster als weiteres Schutzrecht für technische Erfindungen aufgenommen. Der Entwurf enthält dessen Erteilungsvoraussetzungen und regelt das zugehörige Prüfungs- und Lösungsverfahren. Schliesslich ist vorgesehen, am Bundesverwaltungsgericht (als Beschwerdeinstanz) die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit das Gericht die neuen Prüfungsthemen bewältigen kann.»*

In der vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme wird der zentrale Vorschlag der Vernehmlassung nicht beurteilt, dass es künftig in der Schweiz ein *vollständiges geprüftes Patent* geben soll [vgl. Art. 1 ff. VE PatG], das neu über eine Patentanmeldung nach Art. 49 ff. VE PatG erlangt werden kann. Ein entsprechendes Patent war bisher für die Personen in der Schweiz nur durch eine Anmeldung beim Europäischen Patentamt (EPA) erhältlich (vgl. Art. 109 ff. PatG sowie Art. 75 ff. Europäisches Patentübereinkommen vom 29. Nov. 2000 [EPÜ 2000]<sup>2</sup>). Eine solche Möglichkeit der Patentanmeldung mit einer Vollprüfung soll jetzt auch in der Schweiz vom IGE angeboten werden (vgl. den Erläuternden Bericht zur Änderung des PatG [ErlBer.], S. 21 ff.). Damit wird die heute unzweifelhaft vorrangige Anmeldung beim EPA ihre Bedeutung sicher nicht verlieren. Mit der Einführung der Vollprüfung findet im Übrigen eine Angleichung des Schweizer Patentrechts an die Gesetze der Nachbarstaaten Frankreich, Deutschland und Österreich sowie weiterer wichtiger Partnerstaaten der Schweiz statt.

<sup>1</sup> SR 232.14.

<sup>2</sup> SR 0.232.142.2.

In dieser gutachterlichen Stellungnahme wird ebenso nicht dazu Stellung genommen, dass gemäss Vernehmlassungsvorlage neu als Alternative zu der neu einer umfassenden Prüfung unterliegenden Patentanmeldung, und zugleich als Ergänzung zu dieser das (nur formal, aber materiell ungeprüfte) *Gebrauchsmuster* vorgeschlagen wird, vgl. den 2. Titel [vor Art. 87] VE PatG (dazu ErlBer., S. 25 und 46 ff.). Dieses soll ein einfach zu erlangendes, kostengünstiges Immaterialgüterrecht für neue gewerbliche Erfindungen mit einer beschränkten Schutzdauer sein, das aber prozessual nur begrenzt zu verteidigen ist.

### III. Allgemeines zum Rechtsschutz in Patentrechtsbelangen nach bisherigem Recht sowie gemäss Änderung des Patentgesetzes entsprechend der Vernehmlassungsvorlage

#### 1. Zum nichtstreitigen Verfahren

1.1 Schon bisher bietet das geltende Recht den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern selbstverständlich einen ersten *nichtstreitigen* Rechtsschutz im Prüfungsverfahren und im Verfahren der Rechteerteilung des IGE, z.B. nach den Art. 13 PatG, Art. 18-20a, Art. 48a, Art. 49 ff. PatG, Art. 59 - 59b PatG.

1.2 Gleichzeitig ist immer auch das *Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG)*<sup>3</sup> gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. c VwVG anwendbar,<sup>4</sup> weshalb die Entscheidungen des IGE im Einzelfall durch Verfügung nach Art. 5 VwVG erfolgen müssen.

Das VwVG bewirkt insbesondere in der Praxis, dass die Parteien eine Garantie für die Mitwirkung bei der Feststellung des Sachverhalts nach Art. 12 ff. VwVG, für die Akteneinsicht nach Art. 26 - 28 VwVG und für das rechtliche Gehör nach Art. 29 - 33 VwVG haben.

1.3 Die künftigen Anmelderinnen oder Anmelder eines Patents oder eines Gebrauchsmusters finden somit durch einzelne Verfahrensregeln des Patentrechts und des VwVG für das erstinstanzliche Verfahren vor dem IGE schon eine gewisse Verfahrensgerechtigkeit. Einzelne dieser Verfahrensregeln erfahren jetzt *partielle Änderungen gemäss VE PatG*, so der Art. 13 VE PatG, die Art. 49-59b VE PatG und der Art. 65 PatG mit Änderungen gemäss VE. Dazu kommen einzelne Neuerungen, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Einführung des Gebrauchsmusters (vgl. Art. 90 - 102 VE PatG).

1.4 In der Vorlage zur Änderung des PatG wird *bezüglich des Verwaltungsverfahrensrechts* als einzige Neuerung durch einen neuen Abs. 2 zu Art. 24 VwVG festgehalten, dass die Wiederherstellung von Fristen vor IGE durch das Spezialrecht bestimmt wird, nicht nach Art. 24 Abs. 1 VwVG.<sup>5</sup> Allerdings sollte im PatG selbst auch deutlich gemacht werden, dass die Art. 46a und 47 VE PatG auch für Gebrauchsmuster und für ergänzende Schutzzertifikate gelten (die Art. 102 und Art.

<sup>3</sup> SR 172.921.

<sup>4</sup> Vgl. PIERRE TSCHANNEN, in: VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, hrsg. von Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2019, Art. 1 Rz. 19.

<sup>5</sup> Siehe VE PatG, Anhang (Ziff. II), Ziff. 3.



140m VE PatG sind zu offen bzw. unklar und daher ungenügend).

Das Verhältnis des revidierten Patentrechts zum VwVG muss allerdings darüber hinaus noch im Einzelnen *genau geprüft werden*. So ordnet Art. 13 Abs. 1 VE PatG das Zustellungsdomizil partiell neu, in Anlehnung an Art. 11b VwVG, doch dadurch wird nicht klar, ob der Art. 11b Abs. 2 VwVG bezüglich der elektronischen Zustelladresse auch gilt; aus Art. 65a PatG ergibt sich diesbezüglich auch keine Klarheit.

## 2. Zum Einspruchsverfahren vor dem IGE

**2.1** Drittpersonen können nach der Veröffentlichung der Eintragung im Patentregister beim IGE einen *Einspruch* gegen die Patenterteilung erheben, vgl. bisher Art. 59c PatG sowie Art. 73 ff. Verordnung über die Erfindungspatente vom 19. Okt. 1977 (Patentverordnung, PatV)<sup>6</sup>. Dieses Einspruchsverfahren war bisher auf Verstösse gegen den *ordre public* beschränkt (gemäss Art. 59c Abs. 1 mit Verweis auf Art. 1a, 1b und 2 PatG); das heisst, das Einspruchsverfahren sollte eine rechtlich-politische Kontrollmöglichkeit sein, bei der es *«nicht primär um den Schutz der Konkurrenten vor zu Unrecht erteilten Patenten, sondern um den Schutz der Öffentlichkeit vor Patenten aus umstrittenen Gebieten»* geht.<sup>7</sup> Allerdings gab es jedenfalls bis Herbst 2018 noch kein einziges Einspruchsverfahren.

**2.2** Das Einspruchsverfahren soll *künftig* – entsprechend Art. 100 EPÜ 2000 und in enger Anlehnung an die Nichtigkeitsklage von Art. 26 Abs. 1 PatG<sup>8</sup> – auch Einsprüche gegen die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erlauben, denn nach VE PatG Art. 59c Abs. 2 Bst. a wird der Einspruch neu auch wegen einer fehlerhaften Entscheidung zu Art. 1 PatG möglich (den Erläuternden Bericht [ErlBer.], S. 42 f.). Zudem kann nach Abs. 2 Bst. b gerügt werden, dass *«die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann»*, und nach Abs. 2 Bst. c, dass *«der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht»* (vgl. ErlBer., S. 43/4). Im Einspruchsverfahren ist das IGE nicht an die, von der einen Einspruch erhebenden Person vorgebrachten Rügen gebunden, sondern kann auch nicht geltend gemachte Gründe prüfen (Art. 59c Abs. 3 VE PatG). Das ist im öffentlichen Prozessrecht unüblich, denn nach herrschendem Verständnis vom Bundesverwaltungsverfahrenrecht entspricht die Kognition der Beschwerdeinstanz den vorgebrachten Rügen bzw. Beschwerdegründen resp. ist zu dieser spiegelbildlich.<sup>9</sup> Dass die Beschwerdeinstanz den Fall umfassend prüfen soll, kann ihr aber explizit gesetzlich auferlegt werde. Aussergewöhnlich im schweizerischen Recht der Verwaltungsrechtspflege und nicht unproblematisch ist aber, dass das IGE neu das Einspruchsverfahren selbst dann weiterführen bzw. seine Verfügung überprüfen kann, wenn der Einspruch zurückgezogen wurde (Art. 59c Abs. 5 VE PatG; vgl. dazu unten Ziff. IV.2.3.). Dieser Vorschlag lehnt sich an die Regel 84 (2) der

<sup>6</sup> SR 232.141. Schon hier sei angemerkt, dass das Einspruchsverfahren weitgehend auf der Verordnungsstufe geregelt ist, ist verfassungsrechtlich unzulässig (vgl. unten).

<sup>7</sup> RENÉE HANSMANN, in: Mark Schweizer/Herbert Zech (Hrsg.), Patentgesetz (PatG), Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG), Stämpflis Handkommentar, Bern 2019, SHK, Art. 59c PatG, N. 6.

<sup>8</sup> Ohne Bst. d von Art. 26 Abs. 1 PatG; ein Vergleich mit den Gründen, die bei einer Nichtigkeitsklage nach Art. 26 PatG vorgebracht werden können, wird allerdings im ErlBer. nicht angestellt.

<sup>9</sup> BVGE 2010/54 Erw. 7.1; BENJAMIN SCHINDLER, Beschwerdegründe, Kognition und Prüfungsdichte, in: Isabelle Häner/Bernhard Waldmann (Hrsg.), Brennpunkte im Verwaltungsrecht, Zürich 201, S. 47/48; DERS., in: VwVG, Kommentar, 2. Aufl., 2019 (Fn. 4), Art. 49 Rz. 2.

Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 vom 7. Dezember 2006<sup>10</sup> an. Das IGE erklärt (ErlBer., S. 24), dass es von dieser «überschiessenden» Kompetenz allerdings wegen des Rechtsmissbrauchsverbots «*nur zurückhaltend ... Gebrauch machen*» wolle.

**2.3** Ob eine verfügte Erteilung eines *Gebrauchsmusters* in einem Einspruchsverfahren angefochten werden kann, wird aus der Verweisungsnorm von Art. 102 VE PatG und der Erläuterung dieser Bestimmung (ErlBer., S. 53-55) nicht klar.<sup>11</sup> Ob es in der Sache notwendig ist, auch gegen die Erteilung eines Gebrauchsmusters ein Einspruchsverfahren anzubieten, ist m. E. fraglich: Sicherlich soll die Beachtung des *ordre public* möglichst gewahrt werden. Doch ein Bedürfnis des IGE nach einer umfassenden Überprüfung seiner Entscheidung IGE (wie sie nach Art. 59c Abs. 3 VE PatG möglich wird) ist bei den beschränkt geprüften Gebrauchsmustern kaum in selbem Mass wie bei den Patenten sichtbar. Denkbar wäre jedenfalls auch die schlichte Anfechtung eines Entscheids über ein Gebrauchsmuster mit einer (verwaltungsgerichtlichen) Beschwerde. Auf jeden Fall muss neben dem Rechtsinstitut auch das neue Rechtsmittel im PatG explizit vorgesehen und geordnet sein.

### 3. Zur Nichtigkeitsklage Dritter

Art. 26 PatG gewährt Dritten das Recht, gegen die Erteilung eines Patents aus mehreren, allerdings ganz bestimmten und in Abs. 1 abschliessend aufgezählten Gründen<sup>12</sup> mit zivilgerichtlicher Klage beim Bundespatentgericht vorzugehen respektive die Nichtigkeit eines Patents *ex tunc* feststellen zu lassen.<sup>13</sup> Dieses Rechtsmittel wird durch den VE PatG insofern modifiziert, als neu gemäss Art. 26 Abs. 1 Bst. c<sup>bis</sup> VE PatG auch eine Nichtigkeitsklage gegen eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs des Patents erhoben werden kann. Diese Erweiterung entspricht sicher praktischen Bedürfnissen. Zudem kann neu die Nichtigkeitsklage auch gegen ein Gebrauchsmuster gerichtet werden (Art. 101 VE PatGG; vgl. ErlBer., S. 54, sowie S. 55 bezüglich des Bezugs zu Art. 87 Abs. 3 VE PatG).

### 4. Zum zivil- und strafgerichtlichen Rechtsschutz gegen Verletzungen durch Dritte

Zum System des bisherigen und des künftigen Rechtsschutzes gehört es im Weiteren, dass der oder die Inhaber/in eines Patents gegenüber *Verletzungen durch Dritte einen zivil- und strafgerichtlichen Rechtsschutz* nach dem Dritten Titel PatG hat. Die bisherigen Gesetzesbestimmungen sind neu im 3. Kapitel VE PatG zu finden. Als Neuerungen gibt es nur redaktionelle Änderungen, z.B. in Art. 73 Abs. 3 und Art. 74 Ziff. 6 VE PatG, wo nicht mehr vom Patentgesuch, sondern von der Patentanmeldung die Rede ist. Zudem ist aus Art. 102 VE PatG zu schliessen, dass der zivil- und strafrechtliche Rechtsschutz auch dem Inhaber oder der Inhaberin eines (neu

<sup>10</sup> SR 0.232.142.21.

<sup>11</sup> Für ergänzende Schutzzertifikate ist das Einspruchsverfahren nicht vorgesehen.

<sup>12</sup> Ob der Katalog der zulässigen Nichtigkeitsgründe in Art. 26 Abs. 1 PatG tatsächlich abschliessend aufgezählt ist, ist in der Lehre strittig, vgl. MARK SCHWEIZER, in: SHK PatG (Fn.7), Art. 26 PatG N. 7; MARIO PEDRAZZINI/CHRISTIAN HILTI, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht (unter Berücksichtigung des EPÜ 2000, der Patentgesetzrevisionen 2007/2008 sowie der reorganisierten Bundesrechtspflege), 3. Aufl., Bern 2008, S. 328.

<sup>13</sup> Näheres dazu bei MARK SCHWEIZER, in: SHK PatG (Fn.7), Art. 26 PatG N. 2-12; MARIO PEDRAZZINI/CHRISTIAN HILTI [Fn. 12], S. 327 ff.

erhältlichen) Gebrauchsmusters zusteht (allerdings spricht der ErlBer. dies nicht explizit an [S. 55]).

**4.1 Zivilrechtlichen Rechtsschutz** gibt es namentlich in Streitigkeiten über die Wirkung eines Patents sowie Streitigkeiten über dessen Bestand und über Änderungen im Recht auf ein Patent oder im Recht am Patent sowie schliesslich über gesetzliche Einschränkungen eines Patents. Der zivilgerichtliche Rechtsschutz wird teilweise in den Kantonen durch die eine, nach kantonalem Gerichtsorganisationsrecht zuständige Instanz (vgl. Art 5 Abs. 1 Bst. a und Art. 6 Abs. 4 ZPO<sup>14</sup>) sowie teilweise auf Bundesebene durch das Bundespatentgericht (gemäss Bundesgesetz über das Bundespatentgericht vom 22. März 2009 [Patentgerichtsgesetz, PatGG<sup>15</sup>], gewährleistet.

Die *Zuständigkeit des Bundespatentgerichts* ist:

- a) eine ausschliessliche nach Art 26 Abs. 1, Abs. 3 und 4 PatGG; sie ist
- b) mit den kantonalen Gerichten eine konkurrierende, sowie
- c) in einzelnen Fragen auch eine sonstige Zuständigkeit, die nicht gemäss Art. 26 Abs. 1 PatG als ausschliesslich erklärt wurde (etwa bezüglich des Patentregisters).<sup>16</sup>

Der zivilgerichtliche Rechtsschutz wird neben der ZPO, punktuellen Verfahrensregeln im kantonalen Gerichtsorganisationsrecht und im PatGG, noch durch gewisse, wenige Vorgaben im Patentgesetz selbst geregelt (vgl. z.B. Art. 31, 67 oder 77 PatG)<sup>17</sup>.

**4.2 Der spezielle strafrechtliche, respektive strafgerichtliche Rechtsschutz** nach Art. 66-71 und 81-86 PatG wird grundsätzlich durch die kantonale Strafjustiz gewährt (Art. 85 PatG); vorbehalten bleibt ausnahmsweise eine spezielle Zuständigkeit des Bundes nach Art. 25, 27, 29 oder 33-38 StPO<sup>18</sup>. Der strafrechtliche Rechtsschutz reicht selbstverständlich bis zum Bundesgericht (Art. 78 ff. BGG<sup>19</sup>). Insgesamt wird der heutige strafrechtliche Rechtsschutz durch die vorgesehene Revision des PatG *nicht berührt*.

**4.3 Gegen jeden Endentscheid des Bundespatentgerichts** ist eine *Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht* möglich, auch wenn die angefochtene Entscheidung einen öffentlich-rechtlichen Charakter hat (Art. 72 Abs. 2 Bst. b BGG); diese Beschwerde ist *unabhängig* vom sonst in Zivilstreitigkeiten relevanten Streitwert, vgl. 74 Abs. 2 Bst. e BGG.<sup>20</sup> *Ebenso* steht gegen die Endentscheide der jeweils einzigen kantonalen Instanz die zivilrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht offen (Art. 74 Abs. 2 Bst. c BGG). Gegenüber Entscheiden der kantonalen Instanz kann - gesetzt den Fall - zusätzlich wegen Verletzungen verfassungsmässiger Rechte eine

<sup>14</sup> Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 18. Dezember 2008 (SR 272).

<sup>15</sup> SR 173.41.

<sup>16</sup> Vgl. WERNER STIEGER, Die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte für Prozesse über und im Zusammenhang mit Patenten ab 2011, in: sic!2000, 3-22; DERS., in: Thierry Calame/Andri Hess-Blumer/Werner Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar, Basel 2013, Art. 26, bes. N 38 ff., 89 ff., 156 ff.

<sup>17</sup> Diese Artikel sind nicht betroffen von der Revision gemäss VE PatG vom Oktober 2020.

<sup>18</sup> Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007 (SR 312.0).

<sup>19</sup> Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110).

<sup>20</sup> Dazu: JULIA HÄNNI/LUKAS XAVER MEYER, in: Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz (BSK BGG), hrsg. von Marcel Alexander Niggli et al., 3. Aufl., Basel 2018, Art. 74 N 28.

*subsidiäre Verfassungsbeschwerde* nach Art. 113 ff. BGG ans Bundesgericht geführt werden, z.B. wegen Verletzung des verfassungsrechtlichen Fairnessgebots von Art. 29 Abs. 1 BV im kantonalen Rechtsschutzverfahren.<sup>21</sup> Besondere Verfahrensregeln bestehen in den Patentbezogenen Prozessen vor Bundesgericht nur in Fällen von Zwangslizenzen nach Art. 40d PatG (vgl. Art. 100 Abs. 2 Bst. d BGG sowie Art. 107 Abs. 4 BGG).

## 5. Zum verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gegenüber dem IGE

**5.1** *Gegen alle Sachentscheide und Verfahrensentscheide des IGE*, sofern sie selbständig anfechtbar sind, wird selbstverständlich – wie anfänglich gegenüber der eingeschränkten Prüfung an die Rekurskommission für Geistiges Eigentum und seit 2007 ans Bundesverwaltungsgericht (BVGer)<sup>22</sup> - ein *ausgebauter verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz bestehen* (siehe dazu Ziff. 5.3 ff.). Verwaltungsgerichtlich anfechtbare Entscheide des IGE gibt es namentlich im Anmeldeverfahren, im Prüfungsverfahren, mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung, mit dem Eintrag des (neuen) Patents, oder etwa bei einem Eintrag ins Patentregister über einen Teilverzicht nach Art. 24/25 PatG, bei der Gewährung eines ergänzenden Schutzzertifikats (Art. 140a ff. PatG), sodann aufgrund weiterer Veröffentlichungen des IGE etwa mittels der Redaktion der Patentschrift; schliesslich gibt es Entscheide bezüglich eines europäischen Patents (Art. 110a ff, PatG) sowie nicht zuletzt auch über ein Akten-einsichtsgesuch oder über Gebühren des IGE. Entsprechend soll und muss auch der Rechtsschutz bei allen Entscheiden des IGE über Gebrauchsmuster vor einer Verwaltungsgerichtsinstanz gewährt sein (vgl. Art. 87 – 100 und Art. 102 VE PatG).

**5.2** In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass es *bisher schon* einen (begrenzten) verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gegen diverse Verfügungen resp. Entscheide des IGE gibt: Das Bundesverwaltungsgericht ist namentlich Rechtsmittelinstanz im *Markenrecht*; dabei werden manchmal auch technische Fragen mitbeurteilt (vgl. z.B. BVGE 2007/35), wobei diese bezüglich Komplexität nicht mit den fachtechnischen Fragen von Patenten zu vergleichen sind. Selbstverständlich stellen sich in allen eine Verfügung des IGE zu einem Immaterialgüterrecht betreffenden Streitverfahren vor BVGer zahlreiche verfahrensrechtliche Fragen (z.B. betreffend Wahrung der Fristen, BVGer, B-4383/2011, Urteil vom 6. Okt. 2011)

**5.3** Aber es gibt auch schon jetzt *einzelne, besondere Fälle des Verwaltungsgerichtsschutzes im Patentrecht vor dem Bundesverwaltungsgericht*. So z.B. BVGer, B-7477/2006, Urteil vom 22. März 2007; BVGer, B-730/2011, Urteil vom 6. Juni 2012; BVGer, B-5168/2013, Urteil vom 9. Dez. 2013; BVGer, B-6390/2015, Urteil vom 18. Juli 2016; jeweils betreffend Gesuche um Wiedereinsetzung in den früheren Stand bezüglich eines europäischen Patents. Dann gibt es Streitsachen betreffend ergänzende Schutzzertifikate (ESZ), etwa BVGer, B-3064/2008, Urteil vom 13. Sept. 2010; dann BVGE 2010/48 (zu Art. 140c Abs. 3 PatG); BVGer, B-3026/2015, Urteil vom 21. Dez. 2016; oder BVGer, B- 4371/2019, Urteil vom 4. Aug. 2020.<sup>23</sup> Erwähnt werden können noch BVGer, B-2194/2012, Urteil vom 2. Nov. 2012; und BVGer, B-4294/2014, Urteil vom 28. Juli 2015 (bestätigt durch BGer, 2C\_713/2015, Urteil vom

<sup>21</sup> JULIA HÄNNI/LUKAS XAVER MEYER, BSK BGG (Fn. 20), Art. 74 N 62.

<sup>22</sup> Zum BVGer: Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG; SR 173.32).

<sup>23</sup> Weitere Urteile zu Patentrechtsfragen im Heilmittelbereich gibt es gegen Swissmedic, vgl. z.B. BVGE 2008/30.

13. Dez. 2015), jeweils betr. Eintragung in das Patentanwaltsregister. Solche Urteile des BVGer sind selbstverständlich vor Bundesgericht mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten anfechtbar (vgl. Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGG sowie Art. 82 ff. BGG).

**5.4** In *Registerfragen* allerdings geht der Rechtsweg vom IGE zwar auch zuerst ans *Bundesverwaltungsgericht*. Von diesem aber erfolgt der Weiterzug, z.B. in einem Streit um einen Registereintrag einer Marke, mit *zivilrechtlicher Beschwerde* an eine der beiden zivilrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 BGG); siehe z.B.: BGE 145 III 85; oder BGer, 4A\_301/2019, Urteil vom 24. Sept. 2019. Doch ist hier jeweils die Streitwertgrenze von Art. 74 Abs. 1 BGG zu beachten (BGE 133 III 490 Erw. 3). Ausnahmsweise kann, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, auch ungeachtet der Streitwertgrenze Beschwerde erhoben werden (Art. 74 Abs. 2 Bst. a BGG). Mit dieser Beschwerde in Zivilsachen können Entscheide über z.B.: Eintragungen,<sup>24</sup> das Recht auf Einsicht,<sup>25</sup> den Anspruch auf Berichtigung,<sup>26</sup> beziehungsweise Änderung<sup>27</sup> des Registers<sup>28</sup> angefochten werden.

**5.5** Hier wird gemäss VE vorgeschlagen, dass der erste Verwaltungsgerichtsrechtsschutz gegenüber dem IGE *weiterhin* durch das *Bundesverwaltungsgericht* erfolgen soll, nicht zuletzt wegen der vollen Prüfung der Patentanmeldungen und wegen der entsprechenden umfassenden Kognition nach Art. 49 VwVG der Entscheidung betreffend Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Die Zuständigkeit des BVGer entspricht der Generalklausel von Art. 31 Verwaltungsgerichtsgesetz (VGG),<sup>29</sup> wonach gegen alle Verfügungen gemäss Art. 5 VwVG (inkl. gegen anfechtbare Realakte gemäss Art. 25a VwVG) der Beschwerdeweg von den Bundesverwaltungsstellen - also auch dem IGE - ans Bundesverwaltungsgericht geht (Art. 33 Bst. d VGG).

**5.6** Bekanntlich ist leider bei der Schaffung des Bundesverwaltungsgerichts kein «Bundesgesetz über das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht» erlassen worden, welches die «Verwaltungsgerichtsbeschwerde» auf Bundesebene geregelt hätte; deshalb wurde auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 44 - 70 VwVG zurückgegriffen, wo an sich die «*Verwaltungsbeschwerde*» geordnet wird. Diese fungiert jetzt als «*Verwaltungs(gerichts)beschwerde*». Sie ist selbstverständlich ein ordentliches, vollständiges, prinzipales sowie devolutives und reformatorisches Rechtsmittel.<sup>30</sup> Aufgrund der erwähnten Generalklausel von Art. 31 VGG sieht das PatG (bisher) bezüglich des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens in Patentrechtsstreitigkeiten nichts Besonderes vor, ebenso wenig das VVG selbst.

**5.7** Der VE PatG bestimmt nur durch eine Änderung von Art. 24 zweiter Satz VE VGG und durch den neuen Art. 39 Abs. 2<sup>bis</sup> VE VGG, dass dem Spruchkörper über Beschwerden nach dem PatG «*ein Richter oder eine Richterin mit technischen*

<sup>24</sup> BGE 135 III 304, nicht publizierte Erw. 1, siehe BGer, 4A\_584/2008, Urteil 1- Z.A. vom 13.3.2009; 131 III 495 (Markenrecht).

<sup>25</sup> BGE 132 II 603 (Grundbuch).

<sup>26</sup> BGE 135 III 389 Erw. 1.1, sowie BGE 123 III 346 (Grundbuch).

<sup>27</sup> BGE 125 III 18; 137 III 217 Erw. 2 (Handelsregister); BGE 127 III 195 (Grundbuch).

<sup>28</sup> Alle Angaben nach: KATHRIN KLETT/ELISABETH ESCHER, BSK BGG, 3. Aufl., 2018 (Fn. 20), Art. 72 Rz. 10.

<sup>29</sup> Zu den Zuständigkeiten des BVGer siehe das VGG (Fn. 22).

<sup>30</sup> MARKUS MÜLLER/PETER BIERI, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn.4), Art. 44 Rz. 13, 15-20.

*Kenntnissen*» angehören soll (siehe VE PatG, Anhang [Ziff. II], Ziff.4.). Wie viele der heutigen rund 70 Mitglieder des BVGer diese Voraussetzung erfüllen, müsste noch ermittelt werden. Der VE schlägt jedenfalls zusätzlich vor, das Parlamentsgesetz<sup>31</sup> in dem Sinne zu ergänzen, dass die Gerichtskommission der Bundesversammlung für die Wahl von Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungsgerichts unter anderen auch «*solche mit technischen Kenntnissen*» nominieren müsse (VE Art. 40a Abs. 3<sup>bis</sup> [neu] Parlamentsgesetz [ParlG]<sup>32</sup>). Es ist allerdings völlig klar, dass die Wahlfreiheit der einzelnen Mitglieder der Bundesversammlung durch diese Vorschläge nicht eingeschränkt werden kann und somit für eine solche Wahl auch keine Garantie besteht.

## IV. Überprüfung der vorgeschlagenen Revision der Rechtsschutzordnung

### 1. Grundsätzliche Probleme

Die Durchsicht der bestehenden Rechtsschutzordnung und von deren Änderungen gemäss VE PatG zeigt *einige grundsätzliche Probleme des Vorentwurfs*.

**1.1** Ein Punkt ist zweifellos, dass der verwaltungsrechtliche Rechtsschutz *in mehreren Stufen angelegt ist und mehrstufig bleiben soll*; deshalb kann er auch *zeitaufwendig* sein. Auf das *amtsinterne Einspruchsverfahren für Dritte*, das innert neun Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung in das Patentregister gegen die Erteilung eines Patents (und wohl auch nach einer Eintragung eines Gebrauchsmusters ins Gebrauchsmusterregister gemäss Art. 97 VE PatG<sup>33</sup>) eingeleitet werden kann, folgt das ordentliche Beschwerdeverfahren an das *Bundesverwaltungsgericht*. Anschliessend ist gegen einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans *Bundesgericht* (BGer) möglich (vgl. zu dieser Vorinstanz Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGG). Der Art. 83 BGG sieht keine Ausnahme bezüglich dieses Rechtswegs vor; einschränkend sind nur die Streitwertgrenzen von Art. 85 BGG zu beachten. Einzelne, vergleichbare Fälle gibt es schon für diesen Rechtsweg in öffentlich-rechtlicher Angelegenheit ans Bundesgericht (z.B. BGer, 2C\_364/2014, Urteil vom 19. Jan. 2015 betr. Eintrag ins Patentanwaltsregister).<sup>34</sup> Die allenfalls lange Dauer dieses dreistufigen Rechtsschutzverfahrens ist in den oft dringlichen Rechtsfragen um einen Patentschutz nicht ideal.

**1.2** In den Spruchkörpern des Bundesverwaltungsgerichts sind ausschliesslich *Juristinnen und Juristen als Richtende und als Gerichtsschreibende* tätig.<sup>35</sup> Wenn

<sup>31</sup> Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dez. 2002 (SR 171.10).

<sup>32</sup> Siehe VE PatG, Anhang (Ziff. II), Ziff.1.

<sup>33</sup> Vgl. oben Ziff. III.2.3.

<sup>34</sup> M.E. müsste auch ein Streitfall in einer Staatshaftungsfrage gegen das IGE, etwa wegen einer rechtsfehlerhaften Registerführung, zuerst an das Bundesverwaltungsgericht und danach mit Beschwerde in öffentlich-rechtlicher Angelegenheit an das Bundesgericht gezogen werden können (wiederum unter Beachtung der Streitwertgrenze von Art. 85 BGG). Die Frage wird von KATHRIN KLETT/ELISABETH ESCHER, in: BSK BGG, 3. Aufl., 2018 (Fn. 20), Art. 72 Rz. 10, offengelassen; die Autorinnen schreiben: «ob auch Fälle der Amtshaftung (vgl. etwa BGE 92 I 495 Erw. 3.e) in den Anwendungsbereich der Beschwerde in Zivilsachen fallen, ist noch ungeklärt.». Jedenfalls wäre auch in einem solchen Fall die Streitwertgrenze von Art. 74 BGG zu beachten.

<sup>35</sup> Angemerkt sei, dass Art. 5 ff. VGG die berufliche Qualifikation der Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungsgerichts nicht näher regelt, da es selbstverständlich ist, dass diese Juristinnen

nun dem Bundesverwaltungsgericht die erstinstanzliche, öffentlich-rechtliche Rechtspflege gegenüber dem IGE zukommt, so reicht es sicher nicht, die hochkomplexen fachtechnischen Fragen rund um ein Patent, die sich hauptsächlich im Zusammenhang mit Art. 1 Abs. 1 VE PatG stellen, einem der üblichen Spruchkörper nach Art. 21 VVG zuzuweisen, *selbst wenn* gemäss den neu vorgeschlagenen VE Art. 39 Abs. 2<sup>bis</sup> VGG und VE Art. 40a Abs. 3<sup>bis</sup> Parlamentsgesetz - sofern dies personell überhaupt möglich ist - auch eine Juristin oder ein Jurist mit gewissen technischen Fachkenntnissen mitwirken kann. Diese einzelnen wenigen Juristinnen und Juristen mit technischen Fachkenntnissen können sehr wohl patentrechtliche Fragen, aber doch sicher höchst selten und nur ausnahmsweise die konkreten fachtechnischen Aspekte der patentrechtlichen Verfügungen des IGE sachgerecht beurteilen, schon weil die technischen Aspekte allzu vielfältig sind. Insbesondere für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, aber auch der Neuheit oder einer unzulässigen Erweiterung braucht es jeweils besondere technische Kenntnisse aus den betroffenen Fachgebieten (z.B. vom Brückenbau über elektronische Steuerungsgeräte bis zu Medizinalprodukten).<sup>36</sup> Es ist daher nicht nur fraglich, sondern auch unwahrscheinlich, dass die geplanten Änderungen des VGG und des ParlG ausreichen, um das notwendige wissenschaftlich-technische Fachwissen beim Bundesverwaltungsgericht dauerhaft zu gewährleisten. Die einer Streitsache zugrunde liegenden tatsächlichen Verhältnisse machen es in aller Regel nötig, dass dem Spruchkörper *mindestens eine oder zwei Fachrichterinnen resp. Fachrichter* angehören, welche über spezifische technische Kenntnisse verfügen. Was unter «Fachrichterinnen» oder «Fachrichtern» zu verstehen ist, ergibt sich aus Art. 8 Abs. 1 PatGG: Es sind «*Richterinnen und Richter mit technischer Ausbildung*», die zudem über «*ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts verfügen*».<sup>37</sup> Solche Spezialrichterinnen und Spezialrichter kommen häufig aus dem Kreis der in der Schweiz zugelassene Patentanwälte, wie sie Art. 2 ff. Patentanwaltsgesetz (PAG)<sup>38</sup> definiert, oder es sind Personen, die vom EPA jeweils als «European Patent Attorney».<sup>39</sup> Zum Profil dieser Patentfachpersonen gehören eine berufliche Ausbildung mit einem natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss, breite Erfahrungen in diesem Beruf sowie gute Kenntnisse im Patentrecht.

Normalerweise wirkt ein Spruchkörper am BVGer in einer Dreierbesetzung (Art. 21 Abs. 1 VGG); ganz ausnahmsweise wird eine Fünferbesetzung angeordnet, die nach Art. 21 Abs. 2 VGG nur «*im Interesse der Rechtsfortbildung oder der Einheit der Rechtsprechung*» vorgesehen ist. Gegenwärtig und zukünftig (wenn VE Art. 39 Abs. 2<sup>bis</sup> VGG und VE Art. 40a Abs. 3<sup>bis</sup> ParlG realisiert würden) ist nicht ersichtlich, wie ordentliche Mitglieder des BVGer neben ihrer juristischen Ausbildung und Berufserfahrungen überhaupt als in konkreten Streitfällen ausreichend wissenschaftlich-technisch befähigte Richterinnen oder Richter, wie sie für materielle Patentstreitigkeiten benötigt werden, angesehen werden und wirken können. Denn, wie Art. 21 Abs. 4 PatGG bestimmt, muss die «*Besetzung der technisch ausgebildeten Richterinnen oder Richter nach dem im Streitfall in Frage stehenden technischen*

---

und Juristen sein müssen.

<sup>36</sup> Patentrechtsstreitigkeiten sind in den zentralen Fragen nicht vergleichbar mit Markenrechtsfällen.

<sup>37</sup> Zu diesen Anforderungen einlässlich: FRITZ BLUMER, in: Thierry Calame/Andri Hess-Blumer/Werner Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar, (Fn. 16), Art. 8 N. 19-34.

<sup>38</sup> Bundesgesetz über die Patentanwältinnen und Patentanwälte vom 20. März 2009 (Patentanwaltsgesetz, PAG; SR 935.62).

<sup>39</sup> Vgl. Art. 134 (3) EPÜ; Art. 19 PAG.

*Sachgebiet vorgenommen»* werden; das aber kann das Bundesverwaltungsgericht aufgrund der Vorschläge des VE PatG nicht leisten. Diese Vorschläge betreffend die punktuellen Änderungen des ParlG und des VVG (oben Ziff. 5.7) *sind m. E. nicht weiterführend und ungenügend.*

Als *Fazit* ergibt sich, dass *entweder* ex lege unter Änderung des VGG jeweils (wohl nebenamtliche) technisch ausgebildete Fachrichterinnen und Fachrichter, z.B. vom Bundespatentgericht, in die Spruchkörper des Bundesverwaltungsgerichts eingegliedert werden müssen, *oder* die Kammern und Abteilungen des BVGer wären zu verpflichten, solche Fachrichterinnen und Fachrichter ex lege als Expertinnen und Experten anzuhören. In zweitem diesem Fall müssten aber im Urteil des BVGer deren Standpunkte explizit jeweils dargelegt werden. Diese Variante mit einem Beizug von Fachexpertinnen und Fachexperten hat unvermeidlich den Nachteil, dass das Beschwerdeverfahren von BVGer Gefahr läuft, wesentlich länger als üblich zu dauern, weil Expertinnen und Experten ja nicht nach den Sitzungs- und Arbeitsplänen des Gerichts tätig werden.

**1.3** Dazu kommt noch etwas Weiteres: Für die zivilgerichtlichen Patentrechtsverfahren vor Bundespatentgericht wurden gewisse *spezielle Verfahrensabläufe* entwickelt, die nun, wenn im verwaltungsgerichtlichen Verfahren neu vermehrt materielle Fragen des Patentrechts beurteilt werden müssen, vor der Beschwerdeinstanz eigentlich auch zur Verfügung stehen sollten. Das wird namentlich im Beweisrecht, wie es vor BVGer gilt, deutlich. Dieses ist in den Art. 12, 14-18 VwVG eher rudimentär normiert und wird in Art. 19 VwVG durch einen (wenig hilfreichen) Verweis auf die ZPO ergänzt.<sup>40</sup> Demgegenüber erweist sich das Beweisrecht in Patentrechtsprozessen als recht *komplex* (siehe ANDRI HESS-BLUMER in: Patentgerichtsgesetz [PatGG] Kommentar, 2013, Vorbemerkungen zum 6. und 7. Abschnitt: Beweisrecht [Beweisgrundsätze, Beweismittel] und Beweisverfahren [vor Art. 37]). Zusätzlich enthalten die Art. 36 und 37 PatGG noch wichtige Spezialregeln.

**1.4** Ein letzter, wichtiger Punkt ist, dass schon im geltenden Patentgesetz, aber auch wieder im VE PatG die meisten Regelungen über Fragen des Verfahrens auf die Verordnungsstufe verwiesen werden (vgl. Art. 59f Abs. 1 VE PatG, Art. 96 Abs. 1 VE PatG, Art. 140m VE PatG). Das ist *nicht verfassungskonform*. Ausdrücklich und bewusst weist die Bundesverfassung die Organisation und das Verfahren der Gerichte in das (formelle) Bundesgesetz, und in den Kantonen obliegt dies der Kantonsverfassung und den kantonalen Gesetzen.<sup>41</sup> Dabei muss der Gesetzgeber von Bund und Kantonen stets darauf achten, dass die essenziellen Anliegen der Verfassungsvorgaben erfüllt werden.<sup>42</sup> Zu betonen ist namentlich, dass alle entscheidenden Vorschriften für die streitigen (Prozess-)Verfahren sowie auch für die Vorverfahren (das nichtstreitige Verwaltungsverfahren) *zwingend* in *formellen Gesetzen*, also in referendumpflichtigen Erlassen, festgehalten werden müssen, welche

<sup>40</sup> Vgl. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl., 2019 (Fn. 4), Art.12 Rz. 16 ff.

<sup>41</sup> GEORG MÜLLER, Gesetz und Verordnung in der Justizgesetzgebung, in: Aargauischer Juristenverein (Hrsg.), Festschrift für den Aargauischen Juristenverein 1936-1986, Aarau, 1986, S. 19 ff.

<sup>42</sup> Z.B. muss der formelle Gesetzgeber bestehende Rechtswegdefizite von Art. 29a schliessen, wie sie etwa im öffentlichen Dienstrecht, im Militärrecht und beim Staatsschutzrecht bestehen. Vgl. Näheres bei ANDREAS KLEY, in: St. Galler Kommentar Bundesverfassung, hrsg. von Bernhard Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014, Art. 29a Rz. 30, 42 ff.



zudem auch einen genügenden Bestimmtheitsgrad aufzuweisen haben (vgl. für den Bund Art. 164 Abs. 1 Bst. g BV; PIERRE TSCHANNEN, in: St. Galler Kommentar BV, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014, Art. 164 Rz. 30 ff., bes. Rz. 32; GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2017, Art. 164 N. 12).<sup>43</sup> Immerhin hat der VE diese Anforderung punktuell schon erfüllt, z.B. indem die Bestimmung von Art. 59d VE PatG aus der PatV «heraufgeholt» wurden (ErlBer., S. 45).

## 2. Umfang des Instanzenzugs und Dauer der Rechtsmittelverfahren

Mit dem dreistufigen Beschwerdemöglichkeiten, das heisst: 1. dem Einspruch vor dem IGE nach Art. 59c ff. VE PatG, 2. der verwaltungs(gericht)lichen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht gemäss Art. 31 ff. VGG, sowie 3. der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht gemäss Art. 82 ff. BGG, können allerdings die öffentlich-rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem IGE lange dauern, und sie können daher - auch wenn die ordentlichen Gebühren des öffentlich-rechtlichen Prozesses deutlich tiefer sind als die der Zivilprozesse - auch recht kostenträchtig werden.<sup>44</sup>

**2.1** Dass die patentrechtlichen Entscheide des IGE, die in einem öffentlich-rechtlichen, nichtstreitigen Verfahren getroffen werden, *einen* vollen Rechtsschutz durch eine unabhängige gerichtliche Instanz benötigen, ist schon auf Grund von Art. 29a BV wie auch Art. 6 Abs. 1 EMRK unzweifelhaft und unbestritten.<sup>45</sup> Entscheidend ist, dass eine Beschwerdeführende Person, wie es in verwaltungsgerichtlichen Streitigkeiten erster Instanz notwendig und üblich ist, *alle Beschwerdegründe nach Art. 49 VwVG* vortragen kann, also die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts wie auch die Unangemessenheit der angefochtenen Verfügung.<sup>46</sup>

**2.2** Der *Rechtsweg an das Bundesgericht*, den der VE PatG nicht berührt, sollte in Patentsachen im öffentlich-rechtlichen Beschwerdeverfahren nach Art. 82 ff. BGG auch zukünftig nicht eingeschränkt werden. Abzulehnen ist z.B. eine Einschränkung auf die blosser Kognition von schwerwiegenden Verfahrensfehlern und von Fällen, in denen eine Straftat die angefochtene Entscheidung beeinflusst hat.<sup>47</sup> Und vor allem ist eine Einschränkung auf die Kognition von Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung abzulehnen; diese massive Kognitionsbegrenzung führt bei den

<sup>43</sup> Näheres bei ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl., Zürich etc. 2013, S. 35f.; RAINER J. SCHWEIZER, in: St. Galler Kommentar BV, 3. Aufl., 2014, Rz. 3).

<sup>44</sup> Vgl. Reglement vom 21. Februar 2008 über die Verwaltungsgebühren des Bundesverwaltungsgerichts (GebR-BVGer; SR 173.320.3, sowie Reglement vom 28. September 2011 über die Verwaltungsgebühren des Bundespatentgerichts (GebR-PatGer; SR 173.413.4).

<sup>45</sup> Vgl. u. a. GIOVANNI BIAGGINI, *Kommentar BV*, 2. Aufl., Zürich 2017, Art. 29a N. 6 und 10; sowie zu den «civil rights» nach Art. 6 EMRK, die zwingend durch ein Gericht beurteilt werden müssen, Näheres bei KAREN REID, *A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights*, 6<sup>th</sup> Edition, Oxford 2019, §§ 7-004 – 7-007, sowie § 74-006; MARK E. VILLIGER, *Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)*, mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Schweizer Fällen, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf, 2020, S. 260 N. 460/61.

<sup>46</sup> Siehe BENJAMIN SCHINDLER, in: *VwVG Kommentar*, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 49, bes. Rz. 22/23 zum Gebot umfassender Prüfung.

<sup>47</sup> Vgl. Art. 112a Abs. 2 EPÜ 2000 betr. die Beschwerdemöglichkeiten an die Grosse Beschwerdekammer des EPA.

richtenden Personen zu einer Einengung der normativem Distanz und des Erfahrungswissens; sie mag die Geschäftslast des Bundesgerichts allenfalls etwas reduzieren, erschwert aber dessen Richtigkeitskontrolle erheblich.<sup>48</sup> Es besteht namentlich überhaupt kein Anlass, wegen Patentstreitigkeiten in Art. 83 BGG einen zusätzlichen Ausschlussgrund einzuführen. Die Rechtskontrolle durch das Bundesgericht nach Art. 95 BGG ist m.E. *unverzichtbar*. Eine wichtige Aufgabe des Bundesgerichts als Appellationsinstanz dürfte neben der Sicherung der grundrechtlichen Verfahrensgarantien die Überprüfung der Koordination der Anwendung des Schweizer Patentrechts mit dem europäischen Patentrecht gemäss EPÜ 2000 und dessen Ausführungsbestimmungen sein.<sup>49</sup> Auf jeden Fall sind die allgemeinen Bestimmungen über die Beschwerdegründe nach Art. 95-98 BGG auch in Patentrechtsstreitigkeiten zweckmässig. Dieses Konzept einer vollen Rechtskontrolle durch das Bundesgericht ist schon deshalb gerechtfertigt, weil (wie gesagt) in Zivilprozessen der Rechtsweg ans Bundesgericht (auch) unbeschränkt ist (Art. 74 Abs. 2 Bst. e BGG).<sup>50</sup> Es wäre schwer zu begründen, warum z.B. ein ergänzendes Schutzzertifikat für Heilmittel (Art. 140a ff. PatG) je nach Rechtsmittelweg vor Bundesgericht mit unterschiedlicher Kognition beurteilt würde. Ob allenfalls eine der zivilrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts<sup>51</sup> oder wie bisher eine der öffentlich-rechtlichen Abteilungen als zweite Instanz die Patentfragen betreffenden Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen die erste Verwaltungsgerichtsinstanz behandelt, kann das Bundesgericht im System der Einheitsbeschwerde selber entscheiden; aus Gründen der Rechtssicherheit ist, vor allem wegen der Rechtsmittelbelehrung seitens der verwaltungsgerichtlichen Instanz, eine Klärung im BGG geboten.

**2.3** Aufgrund dieser Erkenntnisse und Feststellungen lässt sich am ehesten *das Einspruchsverfahren straffen, konzentrieren oder aufheben*. An sich kann man verstehen, dass die zuständige Verwaltung, das IGE, gerade mit dem Übergang zu einer vollen Prüfung der Patentanmeldung ein erhebliches fachliches und rechtliches Interesse hat, Einsprüche von Drittpersonen, die ja aus vielseitigen Gründen erhoben werden können, selbst zu beurteilen, ja allenfalls gar über deren Anträge hinaus die Patenterteilung einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen, wie dies Art. 59c Abs. 3 VE PatG neu vorsieht. Über das Einspruchsverfahren kann das IGE weitere, wichtige Erkenntnisse gewinnen und seine Entscheide optimieren; zudem erweist es sich so als kooperativer Partner der Parteien aus vielen interessierten Kreisen.

**2.3.1** Dennoch kann und sollte eine *prozedurale Straffung* der Beschwerdeverfahren dadurch erreicht werden, indem das Einspruchsverfahren von Art. 59c PatG überprüft wird. Dieses begrenzte, nur auf bestimmte Patentausschlusskriterien ausgerichtete Einspruchsverfahren wurde erst mit der Revision des PatG vom 22. Juni 2007 eingeführt (AS 2008 2560),<sup>52</sup> erklärermassen in Anlehnung an die Art. 99 -

---

<sup>48</sup> Näheres zu diesen unbestimmten Einschränkungen auf die Kognition von Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung: RAINER J. SCHWEIZER, Reform der Bundesgerichtsbarkeit, Ein heikler Schritt mit gewissen Unwägbarkeiten und Problemen, in: «Justice-Justiz-Giustizia» [Schweizerische Richterzeitung], 2018/4, Ziff. 9 ff., bes. Ziff. 17.

<sup>49</sup> Z.B. bei Entscheidungen nach Art. 110a oder Art. 111 PatG.

<sup>50</sup> Nur in Registerstreitigkeiten gelten (wie oben erwähnt) der Vorbehalt der Streitwertgrenze von Art. 74 Abs. 1 BGG sowie derjenige der Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung nach Art. 74 Abs. 1 Bst. a BGG.

<sup>51</sup> Vgl. den Art. 72 Abs. 2 Bst. b BGG, der nur eine Aufzählung von Materien vornimmt unter «*insbesondere*» und in Ziff. 2 die «*Erfindungspatente*» erwähnt.

<sup>52</sup> Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung

101 EPÜ 2000.<sup>53</sup> Mit der vom IGE geplanten Revision sollen die bisher sehr beschränkten Einspruchsgründe nach Art. 59c Abs. 2 VE PatG so umfangreich sein wie diejenigen, die vor dem EPA erhoben werden können.<sup>54</sup> Doch eine Straffung dieser ersten Etappe des Rechtsschutzverfahrens erscheint im gesamten System des patentrechtlichen Rechtsschutzes unverändert nötig, und sie kann nun auf mindestens zwei verschiedenen Wegen erreicht werden:

- *Entweder* wird die *Einspruchsfrist* nach Art. 59c Abs.1 PatG (bisher und neu) - z.B. - auf vier Monate *verkürzt*. Die Frist von neun Monaten lehnt sich an Art. 99 Abs. 1 EPÜ 2000 an; in einer europaweiten Regulierung ist ein Umfang der Frist von neun Monaten nachvollziehbar. Das IGE begründet die Frist von neun Monaten jetzt: *«Sie erscheint angemessen, weil die Abklärung der Erfolgsaussichten – nun auch bezüglich der neuen Prüfungsthemen – einige Zeit in Anspruch nimmt»*.<sup>55</sup> Dieses Argument überzeugt nur teilweise. Die Einspruchsfrist ist ja für den Schweizer Gesetzgeber nicht völkerrechtlich vorgegeben, und das EPÜ fordert von den Vertragsstaaten *nicht*, ein Einspruchsverfahren vorzusehen. Die Einspruchsfrist *sollte unbedingt gekürzt* werden, denn sie bereitet für alle Verfahrensbeteiligten unvermeidlich eine lange Rechtsunsicherheit. Vorbild für eine Änderung könnte z.B. das österreichische Patentgesetz 1970 (in der Fassung vom 4. Januar 2001) sein, welches in § 102 (1) eine Einspruchsfrist von bloss vier Monaten vorsieht.
- *Oder/und* es wird mindestens die Möglichkeit vorgesehen, dass dieses (nicht-devolutive) Rechtsmittel ausgelassen bzw. *übersprungen* werden kann, damit der Einspruch direkt beschwerdeweise verwaltungsgerichtlich beurteilt wird. Ein Überspringen einer Beschwerdeinstanz dient offensichtlich der Prozessökonomie. Ein solche Möglichkeit einer «Sprungbeschwerde» sieht z.B. das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRP) des Kantons St. Gallen vom §16. Mai 1965 in Art 43<sup>ter</sup> vor: *«Der Rekurrent kann, sofern die weiteren Beteiligten zustimmen, auf den Rekursentscheid des zuständigen Departements verzichten und verlangen, dass die Streit-sache als Beschwerde dem Verwaltungsgericht überwiesen wird.»*<sup>56/57</sup>

**2.3.2** Im Sinne der Konzentration ist zudem zu empfehlen, den Anwendungsbereich des Einspruchsverfahrens zu beschränken und dieses bei der Erteilung eines Gebrauchsmusters nicht vorzusehen. Hier sind wahrscheinlich die Fakten sowie die Interessen weder des IGE noch Dritter in der Regel so komplex, dass es hilfreich ist, dass das Amt seinen Entscheid nochmals aufrollen kann. Dritte

---

des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 25. November 2005, BBl 2006 1, 86 f.

<sup>53</sup> Denselben Schritt hat die Bundesrepublik Deutschland in § 59 des Patentgesetzes vom 5. Mai 1936 vollzogen.

<sup>54</sup> Vgl. zum bisherigen Recht und dem nach EPÜ: RENÉE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz (PatG), 2019 (Fn.7), Art. 59c N. 11.

<sup>55</sup> ErlBer., S. 42.

<sup>56</sup> Zur Sprungbeschwerde (genauer dem Sprungrekurs) siehe HANS-RUDOLF ARTA, in: Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons St. Gallen (VRP), Praxiskommentar, hrsg. von Salim S. Risvi/Benjamin Schindler/Urs Peter Cavelti, Zürich/St. Gallen 2020, Art. 43<sup>ter</sup> N. 3 ff.

<sup>57</sup> Eine etwas andere Sprungbeschwerde sieht Art. 47 Abs. 2 VwVG vor; doch dieser Spezialfall von Beschwerden gegen eine Verwaltungsinstanz, die von ihrer vorgesetzten Behörde eine Weisung erhalten hat, ist hier nicht relevant; Näheres bei REGINA KIENER, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 47 Rz. 15 ff.

Beschwerdeführer können m.E. im Rahmen der allgemeinen Legitimation von Art. Art. 48 VwVG ihre Einwendungen vor der verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeinstanz vorbringen, ähnlich wie das im Markenrecht heute geschieht.

**2.3.3** Schliesslich wäre auch zu prüfen, *ob nicht auf das Einspruchsverfahren verzichtet werden kann*. Bis zum Inkrafttreten der Einführung von Art. 59c PatG am 1. Juli 2008 lautete die Bestimmung:

D. Rechtsmittel	«Art. 59c Gegen Verfügungen des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum in Patentsachen, insbesondere gegen die vollständige oder teilweise Zurückweisung von Patentgesuchen ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig.» <sup>58</sup>
-----------------	--

Mit anderen Worten gab es bis zum Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes von 2005 am 1. Januar 2007 nur eine gerichtliche Rechtsmittelinstanz, und nach Inkrafttreten des VGG kam dem Bundesverwaltungsgericht in der patentrechtlichen Rechtsfortbildung wegen der damals begrenzten Formalprüfung der Patentgesuche und wohl auch wegen des 2007/2008 neu eingeführten Einspruchsverfahrens eine eher geringe Bedeutung zu. Ob es jetzt im Interesse der Rechtssuchenden zwei umfassende Prüfungen der Sach- und Rechtsfragen braucht, müsste vertieft geprüft werden.

**2.3.4** Will man aber auf das Einspruchsverfahren verzichten und stattdessen dennoch, im Sinne des heutigen Rechts von jedermann auf einen Einspruch nach Art. 59c Abs. 1 PatG,<sup>59</sup> eine *Popularbeschwerde* ermöglichen, bei der dann Drittpersonen aus vielerlei Motiven heraus Beschwerde gegen einen Patentbezogenen Entscheid des IGE führen können, so wäre so eine Regelung im heutigen Recht nichts Aussergewöhnliches. Dies hat CHRISTOPH ERRASS in einer grundlegenden Untersuchung gezeigt hat (vgl. DERS., Zur Notwendigkeit einer Popularbeschwerde im Verwaltungsrecht, in: AJP 2010, S. 1351 ff.). Eine solche Popularbeschwerde als Rechtsmittel zum Gang an die erste Verwaltungsgerichtsinstanz könnte etwa mit dem Willen zur Respektierung der Interessen von Konkurrentinnen bzw. Konkurrenten und dem von von Konsumentinnen bzw. Konsumenten gerechtfertigt werden. Um eine Popularbeschwerde zu ermöglichen, könnte in dem für die erste Gerichtsinstanz (dazu nachfolgend Ziff. IV.4) massgeblichen Bundesgesetz:

1. der *Kreis* der Beschwerdefugten Drittpersonen durch Gesetz *weit ausgedehnt* werden, indem *nicht* - wie in Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG - gefordert wird, dass die Beschwerdeführende Person «*vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat*».

Zudem könnte:

2. den Drittpersonen - in Abweichung von Art. 48 Abs. 1 Bst. b VwVG – die *Legitimation* zur Beschwerde an die verwaltungsgerichtliche Beschwerdeinstanz insofern *erleichtert* wird, als sie, ähnlich den Konsumentinnen und Konsumenten, nicht nachweisen müssen, dass sie als Individuen durch die angefochtene Verfügung besonders berührt bzw. beschwert

---

<sup>58</sup> Fassung gemäss Änderung des Patentgesetzes vom 17. Dez. 1976 (AS 1977 2009; vgl. Botschaft BBl 1976 II 89, 425.)

<sup>59</sup> Vgl. RENÉE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz (PatG), 2019 (Fn.7), Art. 59c N. 6 und 9.

sein müssen.<sup>60</sup>

Angemerkt sei, dass es *nicht empfehlenswert ist, Dritte* nach einer Patenterteilung *ausschliesslich auf den zivilgerichtlichen Klageweg zu verweisen*. Es müssen auch Drittpersonen die Möglichkeit haben, die gesamte Entscheidung des IGE, einschliesslich der Mängel der Sachverhaltsfeststellung anzufechten.<sup>61</sup> Die Drittpersonen sollten nicht nur das vom IGE erteilte Recht gegenüber den Patentberechtigten bekämpfen können, sondern den Entscheid des IGE selbst. Zudem ist die Aufgabe eines verfügenden Amtes, Grundlagen und Gründe seiner Entscheidung zu darzulegen; deshalb ist das Anfechtungsverfahren auch einfacher und kostengünstiger als eine zivilgerichtliche Klage.

**2.3.5** Wie oben (Ziff.III.2.2.) erwähnt, wird in der Vernehmlassung noch vorgeschlagen, dass das IGE neu das Einspruchsverfahren *selbst dann weiterführen bzw. seine Verfügung überprüfen kann*, wenn der Einspruch zurückgezogen wurde (Art. 59c Abs. 5 VE PatG, dazu ErlBer, S. 24). Ein Rückzug des Rechtsmittels ist zulässig, selbst wenn dieser im VwVG nicht explizit geregelt ist.<sup>62</sup> Nach einem Rückzug der Beschwerde ist das Verfahren abzuschreiben<sup>63</sup> und die angefochtene Verfügung erwächst in Rechtskraft.<sup>64</sup> Die Verwaltung kann nicht ein, durch Rückzug des Rechtsmittels beendetes Rechtsmittelverfahren von sich aus faktisch weiterführen, wenn es nicht mehr rechtshängig ist bzw. mangels Anfechtung rechtskräftig abgeschlossen ist; das würde in aller Regel zulasten der Parteien des abgeschlossenen Verfahrens gehen. M.E. widerspricht eine solche Regelung völlig dem Fairnessprinzip von Art. 29 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 EMRK sowie der Garantie des rechtlichen Gehörs nach Art. 29 Abs. 3 BV. Wenn der Bundesgesetzgeber aber diese Befugnis des IGE vorsehen will, die sich (wie erwähnt) an Regel 84 (2) Ausführungsverordnung zum EPÜ 2000 anlehnt, so lässt sie sich im Licht der verfassungs- und menschenrechtlichen Verfahrensgarantien nur dann rechtfertigen, wenn es für das IGE darum geht, *ausschliesslich* offensichtlich vorrangige öffentliche Interessen durchzusetzen.

Es muss hier darauf hingewiesen werden, dass es im öffentlichen Recht der Schweiz *andere Möglichkeiten* gibt, welche einer Verwaltungsbehörde von Amtes wegen erlauben, ausnahmsweise eine selbst eine rechtskräftige Entscheidung resp. Verfügung einer Korrektur zuzuführen. Das schweizerische Verwaltungsverfahrenrecht sieht dafür in der Regel *in engen Grenzen* die Möglichkeit einer *Revision* nach einem Beschwerdeentscheid (bzw. einem Einspruchsentscheid) vor; im Bund ist die Revision in Art. 66 VwVG, besonders in Abs. 2 und 3, geregelt.<sup>65</sup> Ganz ausnahmsweise ist schliesslich auch ein *Widerruf* selbst einer formell rechtskräftigen

<sup>60</sup> Siehe Näheres bei: ISABELLE HÄNER, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 48 Rz. 15 bezüglich Konkurrenten und Konsumentinnen, mit Verweis u.a. auf BGE 142 II 451 Erw. 3.4.f.; BVGE 2007/20 Erw. 2.4; BVGer C-8190/2015 vom 23. März 2016, Erw. 3.

<sup>61</sup> Das Einspruchsverfahren ist nicht wirklich ein Zweiparteienverfahren, sondern, da es sich gegen das IGE richtet, eines mit drei Beteiligten (anderer Ansicht RENÉE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz [PatG], 2019 [Fn.7], Art. 59c N. 14).

<sup>62</sup> Siehe MADELEINE CAMPRUBI, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl., 2019 (FN. 4), Art. 66 Rz. 13.

<sup>63</sup> BGE 122 V 166 Erw. 2a/bb.

<sup>64</sup> BGE 138 V 229 Erw. 2.3.2.; 111 V 58 Erw. 1; 109 V 278 Erw. 2.

<sup>65</sup> BGE 103 Ib 87, Erw.2.3; Näheres bei: ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zürich/St. Gallen 2020, Rz. 1265 ff.; und AUGUST MÄCHLER, in: Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 66 Rz. 17 ff.

Verfügung zulässig, wobei das Interesse an der Verwirklichung des objektiven Rechts in jedem Fall mit dem Vertrauensschutz der betroffenen Rechtsunterworfenen abgewogen werden muss,<sup>66</sup> was eben bei einem Vorgehen nach Art. 59c Abs. 5 VE PatG nicht geschieht. Der vorgeschlagene Art. 59c Abs. 5 VE PatG geht weit über diese nach geltendem Recht massgeblichen Regeln hinaus und ist daher auch als unverhältnismässig zu qualifizieren.

### 3. Erster gerichtlicher Rechtsschutz durch das Bundesverwaltungsgericht oder durch die neue öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundespatentgerichts?

Zurück zur *zentralen Frage* dieser gutachterlichen Stellungnahme: Es kann m. E. festgestellt werden, dass es, um den vollen Verwaltungsrechtsschutz in einer *ersten Gerichtsstanz* gegenüber dem IGE sicherzustellen, genau besehen *zwei Modelle* gibt:

- Das *erste Modell* ist die im VE PatG vorgesehene Lösung, dass man beim ordentlichen Weg der Verwaltungs(gerichts)beschwerde nach Art. 44 ff. VwVG an das *Bundesverwaltungsgericht*, das nach der Generalklausel von Art. 31 in Verbindung mit Art. 33 Bst. d VGG zuständig wäre. Dann allerdings muss das VGG erheblich *angepasst* werden.
- Das *zweite Modell* ist, dass am *Bundespatentgericht* neu eine zweite Abteilung für die Verwaltungsrechtspflege geschaffen wird, an welche die Verwaltungs(gerichts)beschwerde gegen Entscheide des IGE nach Art. 44 ff. VwVG gerichtet werden kann. Das lässt sich mit diversen Anpassungen im PatGG verwirklichen.

**3.1** Was das *erste Modell* betrifft, so zeigen die bisherigen Ausführungen, dass so, wie der VE PatG dies vorsieht, das *Bundesverwaltungsgericht* nicht als überzeugende, ausreichend fachkompetente Instanz für die formale und materiale Beurteilung von Patentrechtsstreitigkeiten angesehen werden kann. Es fehlen die vielfältigen, unerlässlichen fachtechnischen Kenntnisse in den Spruchkörpern, selbst wenn die Gerichtskommission bei den Wahlvorschlägen für das BVGer auf solche achten würde, denn solche fachtechnischen Kenntnisse können nur Fachrichterinnen und Fachrichter mit besonderen technischen Kenntnissen (im Sinne von Art. 8 Abs. 1 PatGG) oder allenfalls technisch kompetente Expertinnen oder Experten mit einem besonderen verfahrensrechtlichen Status<sup>67</sup> beibringen.

Zudem müssen in diesem ersten Modell, besonders zur umfassenden Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Entwicklung, *qualifizierte Verfahrensschritte*, etwa im Beweisverfahren, vorgesehen werden (siehe oben). Das lässt sich ist an sich durch Änderungen des VVG und des PatG machen, indem durch entsprechende organisatorische Massnahmen die ordentlichen und ausserordentlichen Spruchkörper des Bundesverwaltungsgericht für Patentstreitigkeit anders als üblich zusammengesetzt werden und indem spezielle verfahrensrechtliche Ergänzungen beschlossen werden (Näheres unten Ziff. IV.4.2). Nach einer solchen Anpassung der rechtlichen Grundlagen wäre der bedeutende Vorteil dieses ersten Modells vor allem, dass das BVGer seine allgemeine Praxis im Verfahrensrecht auch in Patentstreitigkeiten voll

<sup>66</sup> BGE 137 I 69 ff.; 143 II 1, 5 ff.; Näheres bei: ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020 (Fn. 65), Rz. 1224 ff.

<sup>67</sup> Also nicht blosse Parteigutachter.

entfalten könnte.

**3.2.** Das *zweite Modell* wäre, dass am *Bundespatentgericht* eine *zweite Abteilung* geschaffen wird, welche die verwaltungs(gericht)lichen Beschwerden gegen das IGE in erster Instanz behandelt. Das Bundespatentgericht ist bisher ausschliesslich für erstinstanzliche Zivilrechtsstreitigkeiten in Patentsachen auf Bundesebene zuständig; es kann aber ohne Weiteres in einer zweiten Abteilung auch besondere Aufgaben der Verwaltungsrechtspflege in Patentsachen übernehmen. Diese Ergänzung kann – auch im Licht der Gesetzgebungskompetenzen des Bundes nach Art. 191a Abs. 3 BV – *ohne weiteres mit einer Änderung des PatGG* erreicht werden. Wie und vom wem die neue, zweite Abteilung des Bundespatentgerichts geführt wird, muss noch näher untersucht werden. Das Bundespatentgericht muss jedenfalls in der zweiten, verwaltungsgerichtlichen Abteilung durch Richterinnen und Richter mit ausgewiesenen Kenntnissen im Verwaltungsrecht und im öffentlichen Prozessrecht ergänzt werden. Vor allem braucht es neben den Richterinnen und Richtern mit juristischer Ausbildung und Erfahrung solche *mit technischer Ausbildung und* – wie es eigentlich zusätzlich lauten sollte: – *«mit technischer Erfahrung»* braucht. Diese beiden Arten von Gerichtsmitglieder gibt es schon heute gemäss Art. 8 PatGG. Das bedeutet, dass bei diesem zweiten Modell die Entscheidungen des Spruchkörpers, wie dies Art. 21 PatGG vorsieht, unmittelbar unter Beizug von Fachrichterinnen und Fachrichtern, die nach dem betroffenen technischen Sachgebiet ausgewählt werden, durchgeführt werden können. Dieses Modell hätte vor allem den Vorteil, dass in der Zivil- wie in der Verwaltungsrechtspflege das schweizerische und das europäische Patentrecht einigermaßen einheitlich ausgelegt und angewendet werden, was dann, wenn zwei verschiedene Gerichte zuständig sind, nicht ohne Weiteres gewährleistet ist. Diese mögliche Einheitlichkeit der patenrechtlichen Rechtsprechung ist m.E., neben der organisatorischen Einfachheit der Bestellung der Spruchkörper, der wichtigste Grund, das zweite Modell zu verwirklichen. Im Übrigen könnte das Bundesverwaltungsgericht, und es würde dann wohl auch, von den bisherigen Beschwerdefällen im Patentrecht entlastet werden; das betrifft zwar nicht sehr viele Fälle, wäre für das BVGer aber dennoch hilfreich. Damit sich aber die neue verwaltungsrechtliche Abteilung in allen Rechtsfragen ausserhalb des Patentrechts möglichst *an der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ausrichtet*, könnte (und sollte m.E.) durch eine gesetzliche Vorgabe sichergestellt werden, dass das Bundespatentgericht in der Verwaltungsrechtsprechung die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts in der Auslegung des Verfassungs- und Völkerrechts, namentlich in Fragen des Verfahrensrechts, beachtet soll.<sup>68</sup>

**3.3** Abschliessend werden noch *drei Hinweise* angebracht, welche das *zweite Modell* beleuchten mögen. Auch wenn das BVGer unstreitig *das Verwaltungsgericht* des Bundes ist, besteht bisher schon mit der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI<sup>69</sup> ein separates Spezialverwaltungsgericht,<sup>70</sup> dessen

---

<sup>68</sup> Die Zersplitterung der Praxis zum Verfahrensrecht war einer der grossen Mängel des früheren Systems mit vielen einzelnen Rekurskommissionen als Spezialverwaltungsgerichte auf der Ebene des Bundes, vgl. RAINER J. SCHWEIZER, unter Mitarbeit von MICHAEL SCHÖLL, Die erstinstanzliche Verwaltungsgerichtsbarkeit des Bundes durch Rekurs- und Schiedskommissionen, Aktuelle Situation und Reformbedürfnisse, Gutachten zuhanden der Expertenkommission für die Totalrevision der Bundesrechtspflege, in: ZSR-Beiheft 26, Basel 1998, S. 79 ff.

<sup>69</sup> Diese hat ihre Rechtsgrundlage im 6. Titel Art. 82 – 85 des Bundesgesetzes über Radio- und Fernsehen (RTVG) vom 24. März 2006 (SR 784.40).

<sup>70</sup> Siehe Art. 83 Abs. 1 Bst. a RTVG.

Eigenständigkeit eben durch gewisse Besonderheiten des Verfahrens und der zu prüfenden Materie gerechtfertigt wurde. Zudem ist es im Schweizer Recht keineswegs *ungewöhnlich*, dass ein Gericht sowohl in der Zivilrechtspflege wie in der Verwaltungsrechtspflege tätig ist; beispielhaft seien das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, das Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden oder das Kantonsgericht des Kantons Wallis genannt. Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass im Bereich des Patentrechts in einer Reihe von Staaten (teilweise aufgrund der Besonderheiten des *common law*) Zivilgerichte zur Beurteilung von Verfügungen des Patentamts für zuständig sind, so etwa im Vereinigten Königreich (High Court [Patents Court] of England and Wales), Irland (High Court), Frankreich (Cour d'Appel Paris), Deutschland (Bundespatentgericht, allerdings nur für Nichtigkeitsklagen), Dänemark (So-og Handelsretten), Schweden (Patent- und Markengericht), Norwegen (Oslo Tingrett) und Portugal (Intellectual Property Court of Lisbon).<sup>71</sup>

#### **4. Ergänzende Hinweise auf unerlässliche Anpassungen des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens, sei es für das Bundesverwaltungsgericht oder für das Bundespatentgericht.**

**4.1** Mit der Entscheidung über diesen beiden Modellen sind wie angedeutet noch nicht alle Probleme eines verwaltungsgerichtlichen Patentrechtsprozesses gelöst. Es muss zuerst unbedingt das anwendbare Bundesverwaltungsgerichtsverfahren noch *en détail* angesehen und mit dem heutigen Verfahren des Bundespatentgericht nach PatGG und auch mit den punktuellen Verfahrensbestimmungen im PatG *abgeglichen* werden. Da sich das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht nach den teilweise rudimentären Bestimmungen des VGG und des VwVG richtet, wurden seit 2005 *zusätzlich* in sehr vielen Rechtsgebieten (z.B. im Recht der Bundesabgaben oder im Asylrecht) noch *spezialgesetzliche, z.T. abweichende Verfahrensvorschriften* entweder aus dem bisherigen Recht *übernommen* oder (zum Teil aus rein politischen Gründen) *neu erlassen*. Dementsprechend muss *bei beiden Modellen* das heutige Verfahren vor Bundespatentgericht mit dem Verfahrensrechtskomplex vor Bundesverwaltungsgericht sorgfältig verglichen werden, wobei unbedingt auch die Verfahrensvorschriften im PatG (z.B. bezüglich des Domizils) zu überprüfen sind.

**4.2** Soll nach dem ersten Modell das *Bundesverwaltungsgericht* die Verwaltungsrechtspflege in Patentsachen übernehmen, so sind namentlich *folgende Einzelheiten im VGG zu regeln*:

- a) Im VGG ist die neue Kategorie von Fachrichterinnen und Fachrichtern mit technischen Kenntnissen für das Bundesverwaltungsgericht einzuführen. Das gilt auch dann, wenn diese Fachrichterinnen und Fachrichter zugleich auch am Bundespatentgericht tätig sind. Sie hätten nach ihrer Einführung genau besehen den Status von nebenamtlichen Richterinnen und Richtern, wie sie das Bundesgericht gemäss Art. 1 Abs. 4 BGG und das Bundespatentgericht gemäss Art. 8 Abs. 2 PatGG kennen.
- b) Im Einzelnen muss auch geprüft werden, ob die neu in Patentsachen

<sup>71</sup> Für Einzelheiten vgl. EUROPEAN PATENT ACADEMY, Patent Litigation in Europe. An overview of national law and practice in the EPC contracting states, 5<sup>th</sup> edition, 2019.

<sup>72</sup> Die Wählbarkeitsanforderungen für Richterinnen und Richter des BVGer sind in Art. 5 VGG ohnehin dürftig und könnten genauer gefasst werden.



tätigen nebenamtliche (Fach-)Richterinnen und (Fach-)Richter des Bundesverwaltungsgerichts überhaupt denjenigen des Bundespatentgerichts gleichgestellt werden können. Dabei geht es etwa das Arbeitsverhältnis und die Besoldung, welche sich nach Art. 17 PatGG sowie der von der Bundesversammlung erlassenen Patentrichterverordnung vom 20. März 2009<sup>73</sup> richten.

- c) Das PatGG kennt in Art. 21 abgestufte Vorgaben für den Spruchkörper. Diese unterscheiden sich teilweise von der allgemeinen Regel von Art. 21 VGG bzw. gehen über diese auch hinaus. Es muss nun für die Behandlung einer Verwaltungsbeschwerde in Patentsachen bezüglich der Spruchkörper des Bundesverwaltungsgerichts im Grunde Ähnliches wie in Art. 21 PatGG vorgesehen werden.
- d) Näher anzuschauen sind sodann die Kompetenzen der Einzelrichterin oder des Einzelrichters bzw. der Instruktionsrichterin oder des Instruktionsrichters, denn Art. 23 und 35 PatGG einerseits und Art. 23 und 39 VVG andererseits unterscheiden sich in einigen entscheidenden Punkten. Wichtig ist, dass in Patentrechtsstreitigkeiten die Einzelrichterin oder der Einzelrichter bzw. die Instruktionsrichterin oder der Instruktionsrichter, wie dies Art. 23 Abs. 3 und Art. 35 Abs. 2 PatGG vorsehen, weitere Gerichtsmitglieder und insbesondere auch Fachrichterinnen und Fachrichter beziehen kann.
- e) Wird ein Rechtsmittelweg ans Bundesverwaltungsgericht vorgesehen, so wird unter Umständen auch der politische Vorschlag kommen, allenfalls in Art. 32 VGG neu einen besonderen Ausschlussgrund vorzusehen. Der VE PatG sieht, wie das VGG bisher, *keinen* solchen vor. Das erscheint sachlich als völlig richtig und sollte nicht geändert werden.
- f) Art. 25 VGG enthält bestimmte Grundsätze für Praxisänderungen und Präjudizien. Die Frage ist, ob diese Grundsätze in Patentrechtsstreitigkeiten gleichermassen gelten können, oder ob es eine spezielle Präzisierung braucht, wann und wie die Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts, welche für die Patentrechtsstreitigkeiten zuständig ist, den Art. 25 VGG beachten muss.
- g) Schliesslich wären die Verfahrensmodalitäten nach Art. 37 ff. VVG für Patentrechtsstreitigkeiten vor Bundesverwaltungsgericht zu prüfen. M.E. sollte in diesen Streitverfahren grundsätzlich *zwingend* eine Parteiverhandlung durchgeführt, *ausser* die Beschwerdeführende Partei verzichtet explizit auf eine öffentliche Verhandlung (was das Gegenteil der heutigen Regelung von Art. 40 Abs. 1 VVG wäre<sup>74</sup>) oder auf die Beschwerde kann offensichtlich nicht eingetreten werden oder diese wäre offensichtlich unzulässig.
- h) Da das Verfahren vor der ersten Gerichtsstanz mit umfassender

---

<sup>73</sup> SR 173.413.1. Die Rechtsstellung der hauptamtlichen Richterinnen und Richter wird von der allgemeinen Richterverordnung der Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002 geregelt (SR 173.711.2).

<sup>74</sup> Die Regel von Art. 40 Abs. 1 VVG ist m. E. *nicht* EMRK-konform, vgl. MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), 3. Aufl. (Fn. 45), S. 289 ff. N. 514 ff., 516.

Kognition erfolgen muss (vgl. Art. 49 VwVG), sollten die Regelungen von Art. 37 zu den *Gerichtsgutachten*, namentlich Art. 37 Abs. 3 PatGG auf jeden Fall auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Anwendung kommen. Entsprechend müssten diese Regelungen im VGG vorgesehen werden.

- i) Schliesslich steht ausser Zweifel, dass die Kosten eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens niedriger sind und sein sollten als die des zivilgerichtlichen Prozesses vor Bundespatentgericht. Eine Anpassung der Bestimmungen über die Kosten des Beschwerdeverfahrens (vgl. Art. 63 VwVG) in Patentstreitigkeiten *tel quel* an Art. 31 und 32 PatGG wäre nicht zu rechtfertigen. Namentlich sollte der Tarif des Bundesverwaltungsgerichts für Parteienschädigungen im Interesse aller vor Bundesverwaltungsgericht prozessierenden Parteien ein einheitlicher sein, und er kann sich nicht am dem Tarif richten, der nach Art. 32 PatGG für die Zivilprozesse vorgesehen ist. Schliesslich ist die Regelung von Art. 34 Abs. 1 Bst. d PatGG im Verwaltungsprozess nicht üblich.

**4.3** Wird aber das *zweite Modell* realisiert, indem das *Bundespatentgericht* befähigt wird, speziell auch als erstinstanzliches Verwaltungsgericht zu wirken, so braucht es ebenfalls einige, aber wohl nicht allzu schwierige Anpassungen des PatGG:

- a) Das Bundespatentgericht muss zuerst organisatorisch durch eine Änderung von Art. 18 ff. PatGG in Stand gesetzt werden, in einer eigenständigen Organisationseinheit bzw. Abteilung die Verwaltungsrechtspflege in Patentsachen (und allenfalls weiteren dem Gericht zugewiesenen immaterialgüterrechtlichen Angelegenheiten) zu erfüllen. Dazu braucht es mindestens eine hauptamtliche Richterin oder einen hauptamtlichen Richter zusätzlich (vgl. Art. 18 Abs. 1 PatGG).
- b) Entscheidend ist vor allem, dass die Art. 44 ff. VwVG explizit im PatGG als massgebliches Verfahrensrecht in der Verwaltungsrechtspflege durch das Bundespatentgericht bezeichnet werden, so wie dies Art. 37 VGG für das BVGer bestimmt.
- c) Wie erwähnt wäre zu prüfen, wie die Praxis der verwaltungsgerichtlichen Abteilung des Bundespatentgericht in Verfahrensfragen mit derjenigen des Bundesverwaltungsgerichts in Übereinstimmung gebracht werden kann, so dass in allgemeinen, nicht patentrechtlichen Fragen ein regelmässiger Austausch zwischen den beiden Gerichten ermöglicht wird.
- d) Im PatGG braucht es sodann eine Bestimmung über die Parteiverhandlungen in der Verwaltungsrechtspflege, weil die ZPO hier nicht ex lege anwendbar ist; allerdings ist die Regel von Art. 40 Abs. 1 VGG umzudrehen (vgl. oben Ziff. IV.4.2.f).
- e) Näher zu prüfen ist, ob es für das Beweisrecht in Verwaltungsrechtsstreitigkeiten vor Bundespatentgericht nicht präzise Ergänzungen braucht, weil die allgemeinen Regeln der Art. 12 ff. VwVG eher lückenhaft sind; ein Verweis auf die ZPO (wie in Art. 27 PatGG) ist denkbar. Die Art. 37 und 38 PatGG müssen jedenfalls auch in den verwaltungsgerichtlichen Verfahren gelten.
- f) Schliesslich müssen noch für die Verwaltungsrechtsprozesse vor dem

Bundespatentgericht die Vorschriften über die Verfahrenskosten, die Parteienschädigung und die unentgeltliche Rechtspflege nach PatGG denjenigen des Bundesverwaltungsgerichts angepasst werden; dabei sollen besondere Aufwendungen in den technischen Streitfragen selbstverständlich berücksichtigt werden.

**4.4** Insgesamt ist es in der folgenden Gesetzgebung wegen diverser Widersprüche und ungelösten Fragen im geltenden und geplanten Recht notwendig, dass das Verfahrensrecht der nichtstreitigen Entscheide des IGE wie dasjenige der ersten und der zweiten Etappe des Rechtsschutzes mit den allgemeinen Regeln des VwVG und des VGG harmonisiert und zugleich auf die besonderen Anforderungen von Streitigkeiten in Patentsachen ausgerichtet wird. Ein solches Vorgehen ist der Bundesgesetzgeber nicht zuletzt der Orientierungs- und Rechtsicherheit der Rechtssuchenden schuldig, und es erleichtert den Aufbau der verwaltungsgerichtlichen Rechtspflege in Patentsachen ganz erheblich.

St. Gallen, den 19. Januar / 5. Februar 2021



Rainer J. Schweizer

# Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes

## Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets

### Consultazione relativa all'avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz – Association des Conseils en Brevet dans l'Industrie Suisse - VIPS/ACBIS
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Paul Georg MAUÉ  061-965-1675 – mail@acbis.ch
<b>Adresse / Indirizzo</b>	c/o Institut Straumann AG Peter Merian-Weg 12 4002 Basel

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

**Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

VIPS/ACBIS erachtet die vorgeschlagenen Änderungen des Schweizer Patentrechts, die auf die Motion Hefti «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» (19.3228) zurückgeht, grundsätzlich für begrüssenswert, da sie die Qualität des Patentsystems in der Schweiz steigern, die Handlungsmöglichkeiten für die Beteiligten erweitern und zusätzliche Optionen für die Schweiz und damit auch für die Schweizer Anmelderschaft im europäischen und internationalen Kontext eröffnen. VIPS/ACBIS hat mit den anderen Schweizer Patentanwaltsverbänden seit Jahren einen regen Austausch im Hinblick auf die Steigerung der Attraktivität des Schweizer Patentsystems geführt. Aus dem Blickwinkel der in der Schweizer Industrie angestellten Patentanwältinnen und Patentanwälte stand dabei die Schaffung einer weiteren Option (vollgeprüftes Patent mit Überprüfungsmöglichkeit durch Dritte) bei Beibehaltung eines schnellen und kostengünstigen Registerrechts (Einführung Gebrauchsmuster) im Vordergrund.

Insbesondere die

- Einführung einer materiellen Vollprüfung für nationale Schweizer Patentanmeldungen,
- Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens um Überprüfungen der materiellen Patentfähigkeit,
- Einführung eines ungeprüften Gebrauchsmusters für die Schweiz und
- erweiterte Möglichkeit, die englische Sprache in Patentverfahren zu nutzen

sind grundsätzlich richtige Massnahmen zur Erreichung der vorstehend genannten Ziele.

Allerdings sehen wir bei einzelnen Elementen des Entwurfs, namentlich

- der Ausführung des Gebrauchsmusterschutzes und
- dem Rechtsmittelweg,

wesentlichen Änderungsbedarf, um die angestrebte zukunftsorientierte Ausrichtung des Schweizer Patentrechts zu erreichen.

Im Folgenden haben wir uns auf die, unserer Meinung nach, noch zu ändernden neuen Gesetzesvorschriften fokussiert.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Article Articolo	Antrag Proposition Richiesta	Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni
<b>PatG / LBI / LBI</b>		
<b>PatG</b> , Art. 57a Abs.3	Ergänzung zu Absatz 3: Das IGE kann auf eine Recherche über den Stand der Technik verzichten, <b>wenn eine amtliche Recherche bereits vorliegt.</b>	Die Ergänzung stellt die Absicht klar, dass auf eine Recherche nur dann verzichtet wird, wenn eine amtliche Recherche, z.B. des EPA, vorliegt. Privatforschungen oder solche von kommerziellen Forschungsinstituten sollten zu keinem Verzicht auf eine Recherche durch das IGE führen.
Art. 59c und e	Einsprüche sollten beim Bundespatentgericht behandelt und die genannten Artikel umformuliert werden.	Die Behandlung von Einsprüchen (und Beschwerden, siehe weiter unten) wird die Ressource der technischen Richter beim Bundespatentgericht besser nutzen und dem Charakter des Patents mit seiner sowohl rechtlichen wie technischen Ausprägung besser gerecht.
Art. 87 Abs. 3b., c. und d.	streichen	Die möglichen Schutzgegenstände des neuen Gebrauchsmusters sollen dem des jetzigen Patentes entsprechen, so dass die beiden Schutzrechte beim Schutzgegenstand äquivalent sind.
Art. 88	streichen von Abs. 1b bzw. zu Art. 7b analoge Formulierung  <b>Ist die Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, so zählt diese Offenbarung nicht zum Stand der Technik, wenn sie unmittelbar oder mittelbar zurückgeht:</b>  <b>a. auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechts-</b>	Die Einführung einer Neuheitsschonfrist beim Gebrauchsmuster wäre ein nationaler Alleingang, der die Rechtssicherheit unnötig reduziert und bei der möglichen Umwandlung des Gebrauchsmusters in ein Patent zu problematischen Konstellationen, durch die Änderung des Standes der Technik, führen kann.

<b>Artikel</b> <b>Article</b> <b>Articolo</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
	<p>vorgängers; oder  b. auf die Tatsache, dass der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf einer offiziellen oder offiziell anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des Übereinkommens vom 22. November 1928 über die internationalen Ausstellungen zur Schau gestellt hat, und er dies bei der Einreichung des Gesuches erklärt und durch einen genügenden Ausweis rechtzeitig belegt hat.</p>	
Art. 89 Abs.2	Einfügen neuer Absatz 2: Bis zum Ablauf des achten Jahres kann die Umwandlung eines Gebrauchsmusters in ein Patent beantragt werden, wenn zuvor spätestens im fünften Jahr ein Rechercheantrag gestellt wurde.	Diese Schutzzeitverlängerung für Gebrauchsmuster nach deren Umwandlung in ein Patent kommt den KMUs oder Anmeldegegenständen, deren Tragweite noch nicht am Anmeldezeitpunkt feststeht, entgegen, da nur für wichtige und lohnende Erfindungen weitere Mittel aufgewendet werden müssen. Gleichzeitig verbleibt der Kostenvorteil des heutigen ungeprüften Patents für Laufzeiten bis zehn Jahre erhalten. Die frühzeitige Stellung des Rechercheantrags dient der Rechtssicherheit, so dass die Öffentlichkeit nicht in jedem Fall bis kurz vor Ablauf des Gebrauchsmusters mit einer Verlängerung rechnen muss.
<b>VGG</b> Art. 24	Zuständigkeit dem Bundespatentgericht übertragen und die entsprechenden Regelungen im Patentgerichtsgesetz vorsehen.	Es soll kein zweites Bundesgericht mit Patentangelegenheiten befasst werden. Die weiter oben schon erwähnten technischen Richter des Bundespatentgerichtes stellen eine wertvolle Ressource da, die auch für die Beschwerden im Erteilungsverfahren genutzt werden sollte. Auch auf die Einführung von Artikel 40a Absatz 3bis (Parlamentsgesetz) kann damit verzichtet werden.
Art. 39 Abs. 2bis	streichen	
Art. 39a	Satz 2 streichen	

<b>Artikel</b> <b>Article</b> <b>Articolo</b>	<b>Antrag</b> <b>Proposition</b> <b>Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung</b> <b>Justification / Remarques</b> <b>Motivazione / Osservazioni</b>
<b>PatGG</b> Art. 26	Abs. 1 erweitern um Verfügungen des IGE auf dem Gebiet des Patentrechts sowie Einsprüche gegen Patente	





VEREINIGUNG PHARMAFIRMEN  
IN DER SCHWEIZ

Frau Bundesrätin  
Karin Keller-Sutter  
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD  
Bundeshaus West  
3003 Bern

1. Februar 2021

### **Stellungnahme zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren

Im Oktober 2020 haben Sie uns eingeladen, in oben genannter Sache Stellung zu nehmen. Diese Gelegenheit nehmen wir gerne wahr. Wir beziehen uns mit diesem Schreiben auf die ausführliche Stellungnahme der *economiesuisse*, bei deren Erarbeitung wir vollumfänglich mitbeteiligt waren.

Als Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz, kurz *vips*, unterstützen wir die darin vorgebrachten Argumente und verweisen auf die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.

Wie die *economiesuisse* erachten auch wir die vorgeschlagenen Elemente der Änderung des Schweizer Patentgesetzes, die auf die Motion Hefti «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» (19.3228) zurückgeht, grundsätzlich für begrüssenswert – namentlich die

- Einführung einer materiellen Vollprüfung für nationale Schweizer Patentanmeldungen;
- Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens um Überprüfungen der materiellen Patentfähigkeit;
- Einführung eines ungeprüften Gebrauchsmusters für die Schweiz;
- sowie die erweiterte Möglichkeit, die englische Sprache in Patentverfahren zu nutzen.

All dies steigert die Qualität des Patentsystems in der Schweiz, erweitert die Handlungsmöglichkeiten für die Beteiligten und eröffnet zusätzliche Optionen für die Schweiz im europäischen und internationalen Kontext.

Allerdings sehen auch wir bei einzelnen Elementen des Entwurfs, namentlich

- dem Rechtsmittelweg,
- dem Instanzenzug,
- sowie der Ausführung des Gebrauchsmusters

wesentlichen Korrekturbedarf, um das nationale Patentsystem in der Schweiz attraktiv zu halten.

Für unseren Wirtschaftsstandort ist es essentiell, den KMU und grossen Unternehmen ein starkes, souveränes und attraktives Patentsystem zu bieten, welches für das Innovationsland Schweiz steht.

Für die detaillierten Ausführungen und Verbesserungsvorschläge in den zentralen Punkten sei an dieser Stelle nochmals auf die Erklärung der economiesuisse verwiesen.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse



**Marcel Plattner**  
Präsident



**Ernst Niemack**  
Geschäftsführer

Frau Bundesrätin  
Karin Keller-Sutter  
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD  
3003 Bern

Nur per E-Mail an: [rechtsetzung@ipi.ch](mailto:rechtsetzung@ipi.ch)

Zürich, 12.02.2021

## **Stellungnahme zur Änderungen des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren

Der Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwälte (VSP) dankt für die Gelegenheit, sich im Rahmen der Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) zu äussern.

### **1 Zusammenfassung**

Nach einer erfolgreichen Aufwertung des Patentgerichts- und des Patentanwaltswesens durch Neuerungen in der Gesetzgebung ist auch das Patentgesetz als zentrale Säule des Patentwesens reformbedürftig. Der VSP ist der Ansicht, dass die Stossrichtung der Teilrevision des Patentgesetzes richtig ist und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz nicht nur im Bereich des Patentschutzes sondern auch in steuerrechtlichen Belangen dient. Aus diesem Grund unterstützt der VSP die Teilrevision.

Die Modernisierung führt aufgrund der materiellen Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu einer verbesserten Rechtssicherheit sowohl für die Anmelder selbst als auch für Dritte, die mit Patenten konfrontiert sind.

In einem Punkt regt der VSP eine grundlegende Änderung an: Seit 2012 ist das Schweizerische Bundespatentgericht in St. Gallen erstinstanzlich für zivilrechtliche Streitigkeiten über Patente zuständig. Das Gericht wurde geschaffen, weil für die Entscheidung über solche Streitigkeiten regelmässig besonderes technisches und patentrechtliches Fachwissen benötigt wird. Solches Fachwissen ist gleichermassen bei Beschwerden über Entscheidungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum im Patenterteilungs- und Einspruchsverfahren notwendig. Entsprechend regt die Arbeitsgruppe an, die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts auch für Beschwerden gegen Entscheide des IGE in Patentsachen festzulegen. Das beim Gericht vorhandene Know-how und sein Pool mit spezialisierten Fachrichtern können so auf einfache und effiziente Weise auch im Rahmen des modernisierten Patentsystems eingesetzt werden. Ein Gutachten eines namhaften Verwaltungsrechtlers zeigt, dass eine entsprechende Lösung gangbar ist und letztlich weniger verfahrensrechtliche Spezialregelungen erfordert und organisatorischen Aufwand verursacht als die gemäss Vorentwurf vorgesehene Lösung (weiteres dazu unten, Abschnitt 4.8).

### **2 Internationale Anbindung**

Die Teilrevision führt durch die Einführung eines vollgeprüften nationalen Schweizer Patent, welches

internationalen Standards entspricht, auch zu einer Stärkung des Eidgenössischen Institutes für geistiges Eigentum, welches für die Erteilung der nationalen Schweizer Patente zuständig ist. Auch im Bereich des Patentwesens hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Die Teilrevision schafft die Grundlage, um die aktuellen technischen Möglichkeiten leistungsstarker Datenbanken auszuschöpfen und Informationen mit anderen Ämtern, z.B. in Rahmen von PPH-Abkommen, auszutauschen. Dies wirkt sich positiv auf die Effizienz und die Qualität des Prüfungsverfahrens aus. Durch die damit geschaffene Grundlage für einen wertvollen Daten- und Erfahrungsaustausch wird dem IGE die Möglichkeit eröffnet, auf internationaler Ebene auf Augenhöhe mit anderen Patentämtern zusammenarbeiten zu können.

### **3 Blick auf Europa**

Eine Stärkung der Patentprüfung in der Schweiz, wie sie von der Revisionsvorlage angestrengt wird, erscheint auch mit Sicht auf die Situation in Europa sinnvoll: Mit den Bestrebungen der EU, ein unionsweit harmonisiertes Einheitspatent zu schaffen, wird es weitere Veränderungen auch im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens geben, deren Auswirkungen auf die Schweiz zwar erahnbar, aber noch nicht definitiv abschätzbar sind. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass der Einfluss der am Einheitspatent beteiligten EU-Vertragsstaaten beim EPA weiter zu- und im Vergleich dazu der Einfluss der Schweiz und anderer Nicht-EU-Länder abnehmen wird. Zudem zeichnet sich engere Zusammenarbeit zwischen dem nicht zur EU-gehörenden Europäischen Patentamt und dem zur EU gehörenden (aber derzeit nicht für Patente zuständigen) Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) ab. Somit kann das bestehende Patentsystem mit einem vollgeprüften Europäischen Patent und einem teilgeprüften Schweizer Patent für die Schweiz zu einer Souveränitätsfrage im für die Schweiz als Innovationsland existenziellen Patentbereich werden.

Selbstverständlich ist es im Interesse der Schweizer Wirtschaft anzustreben, dass die Schweiz auch langfristig aktiver Teil des Europäischen Patentsystems bleibt. Mit einer qualitativ hochstehenden Patentprüfung auch durch das IGE ist das Innovationsland aber nicht auf Gedeih und Verderb von diesem System abhängig. Es werden zusätzliche Optionen geschaffen und die Verhandlungsposition der Schweiz in internationalen Verhandlungen wird gestärkt.

### **4 Detailstellungnahme**

In der Folge nimmt der VSP zu den einzelnen Aspekten detailliert Stellung:

#### **4.1 Einführung der Vollprüfung für Schweizer Patente**

Die Einführung der materiellen Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit für Schweizer Patente ist zu begrüssen. Durch die Prüfung wird, wie eingangs erläutert, die Rechtssicherheit sowohl für den Patentanmelder als auch für Dritte erhöht. Auch wird die Akzeptanz des Schweizer Patentsystems gesteigert, dies national, wie auch international.

Der Erfolg des künftigen Patentsystems wird aus Sicht des VSP im Wesentlichen von den folgenden drei Faktoren abhängig sein:

- **Qualität der Recherchen- und Prüfungsergebnisse:** Es muss das Ziel sein, dass international vergleichbare Recherchen- und Prüfungsergebnisse erzielt werden. In diesem Zusammenhang ist auf Seiten des IGE bei der Implementierung auf eine gute Ausbildung der Patentprüfer acht zu geben. Dies insbesondere in der Anfangsphase der Vollprüfung.
- **Kosten:** Die Kosten sind für die Anmelder in gewissen Fällen, insbesondere bei Einzelerfindern, ein zentraler Punkt bei der Verfolgung einer Patentstrategie. Die amtsseitigen Gebühren müssen einem internationalen Vergleich standhalten können. Beispielsweise müssen die Amtsgebühren in einem

gesunden Verhältnis zu den Amtsgebühren des Europäischen Patentamtes oder des Deutschen Patentamtes stehen.

- **Flexibilität:** Das Prüfungsverfahren ist prozedural so auszugestalten, dass dem Patentanmelder Flexibilität in der zeitlichen Geschwindigkeit des Erteilungsverfahrens geboten wird, insbesondere soll – wenn dies der Anmelder wünscht - eine beschleunigte Patentprüfung und –erteilung innerhalb weniger Monate ermöglicht werden. Dies wird auf Stufe der Verordnung zu berücksichtigen sein.

#### **4.2 Recherche internationaler Art**

Im VE-PatG wird vorgeschlagen, den Art. 59(5)b VE-PatG zu streichen. Dem Anmelder wird damit die Möglichkeit genommen, eine Recherche internationaler Art durchführen zu lassen. Die Recherche internationaler Art ist aber ein sehr attraktives Element. Viele Anmelder entschliessen sich für eine Schweizer Prioritätsanmeldung, weil mit der Recherche internationaler Art innerhalb des Prioritätsjahrs ein qualitativ hochstehendes Rechercheergebnis erhältlich ist, wobei die Kosten im Rahmen eines nachfolgenden europäischen Erteilungsverfahrens teilweise zurück erstattet werden. Die Abschaffung dieser Möglichkeit macht das Schweizer Patentsystem unattraktiver.

Es wird daher angeregt, auf die Streichung von Art. 59(5)b VE-PatG zu verzichten.

Weiter wird angeregt, dass der Recherchenbericht der Recherche internationaler Art an die Stelle des durch das IGE zu erstellenden Berichts des Stands der Technik tritt oder zumindest berücksichtigt wird. Weiter soll bei Vorliegen des Recherchenberichts der Recherche internationaler Art in der Verordnung des IGE über Gebühren (SR 232.148, GebV-IGE) eine Gebührenrückerstattung für die Recherchegebühr vorgesehen werden.

#### **4.3 Recherche im Allgemeinen**

Nach Art. 57a Abs. 3 VE-PatG und Art. 138 lit. b kann das IGE auf eine Recherche zum Stand der Technik verzichten. In diesem Zusammenhang wird angeregt, dass auf Stufe der Verordnung geregelt wird, dass das IGE möglichst viele Rechercheergebnisse von anderen Patentämtern ganz oder teilweise berücksichtigt. Dies unter einer vollständigen oder teilweisen Rückerstattung der Recherchegebühr. Diese Berücksichtigung verschlankt das Verfahren für den Anmelder weiter. Insbesondere sollte auf eine Recherche zum Stand der Technik verzichtet werden, wenn bereits eine Recherche vom Europäischen Patentamt vorliegt (siehe auch unten, Abschnitt 4.9).

#### **4.4 Englische Sprache**

Der VSP begrüsst die Möglichkeit der Verwendung der englischen Sprache. Das trägt dazu bei, das Erteilungsverfahren effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Weiter wird die Attraktivität sowohl für Schweizer Anmelder wie auch für internationale Anmelder erhöht.

Mit der Ratifizierung des "Übereinkommens über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ – Londoner Übereinkommen" (SR 0.232.142.202) als zusätzliches Übereinkommen zum EPÜ hat die Schweiz ja schon auf das Übersetzungserfordernis von in Englischer Sprache erteilten Europäischen Patenten verzichtet. Demnach sind bereits heute schon europäische Patente in der Schweiz in englischer Sprache wirksam, was in der Praxis kein Problem darstellt.

#### **4.5 Einheitlichkeit**

Die Aufhebung des Einheitlichkeitserfordernis in Verfahren nach der Patenterteilung (Teilverzicht nach Art. 25 PatG, Teilnichtigkeit nach Art. 27 Abs. 3 PatG und Teilabtretung nach Art. 30 Abs. 3 PatG) ist zu begrüssen. Für den Anmelder ist dies vorteilhaft, weil die uneinheitlichen Patentansprüche im gleichen

Patent bestehen können und kein neues Patent errichtet werden muss. Das führt zu Kostenersparung auf Seiten der Anmelder.

#### 4.6 Gebrauchsmuster

Die Einführung des Gebrauchsmusters in der vorliegenden Form bietet dem Anmelder einen einfach und kostengünstig zugänglichen Schutz für Erfindungen. Dies stärkt insbesondere die Attraktivität für kleinere KMU und für Anmelder, die an einer schnellen Erteilung interessiert sind. Auch im internationalen Vergleich wird das Patentsystem mit der Einführung eines Gebrauchsmusters ein System auf Augenhöhe mit anderen führenden Innovationsnationen, wie beispielsweise Deutschland, gebracht.

Die **Abzweigung eines Gebrauchsmusters** ist für die Nutzer eine sehr attraktive Möglichkeit, schnell, effizient und kostengünstig zu einem durchsetzbaren Schutzrecht zu kommen.

Der VSP ist der Auffassung, dass das Gebrauchsmuster auch für **Verfahren** zugänglich sein muss. In der Praxis führt die Ausnahme gemäss Art. 87 Abs. 3 lit. d in sehr vielen Fällen lediglich dazu, dass Erzeugnis- bzw. Vorrichtungsansprüche formuliert werden, die aber eigentlich ein Verfahren schützen sollen. Insofern wird angeregt, Art. 87 Abs. 3 lit. d VE-PatG zu streichen. Ebenfalls ist der VSP der Auffassung, dass das Gebrauchsmuster auch für chemische Stoffe zugänglich sein muss.

Die Erweiterung der sog. unschädlichen Offenbarungen einer Erfindung innerhalb der letzten sechs Monate vor der Anmeldung (**Neuheitsschonfrist**) gemäss Art. 88 VE-PatG erhöht die Attraktivität des Gebrauchsmusterschutzes als Alternative zum Patentschutz, gerade für wenig erfahrende Anmelder, und ist daher zu begrüßen. Die vorgesehene Regelung für die Beweislast ist sinnvoll.

Gemäss den VE-PatG ist vorgesehen, dass Gebrauchsmuster abgesehen von der Prüfung gemäss Art. 91 Abs. 1 VE-PatG ohne weitere Prüfung eingetragen werden. Dies ist sehr zu begrüßen. Die Einführungen einer Klarheitsprüfung oder gar einer materiellen Prüfung ist jedenfalls abzulehnen. Die Möglichkeit des IGE, nach Art. 91 Abs. 2 VE-PatG offensichtlich missbräuchliche Anmeldungen für Gebrauchsmuster abzulehnen, ist aus Rechtssicherheitsüberlegungen zu begrüßen; dieses Mittel ist aber mit äusserster Zurückhaltung anzuwenden, beispielsweise bei offensichtlichem Missbrauch, um den Vorteil eines schnellen, kostengünstigen Verfahrens nicht aufs Spiel zu setzen.

Im VE-PatG wird Art. 12 nur formell geändert („Patentgesuch“ ersetzt durch „Patentanmeldung“). Es sollte in Art. 12 VE-PatG der Klarheit wegen aber auch das Gebrauchsmuster genannt werden. Oder bei den Bestimmungen über das Gebrauchsmuster wird ein Artikel eingefügt, der sinngemäss Art. 12 VE-PatG entspricht.

Ebenfalls sollte im Gesetz klar festgehalten werden, dass gegen ein Gebrauchsmuster kein Einspruch nach Art. 59c VE-PatG eingelegt werden kann, trotz des generellen Verweises in Art 102 VE-PatG. Der Löschantrag nach Art. 93 bietet alle Möglichkeiten, die auch im Rahmen eines Einspruchs bestehen, und eine Kumulation von Einspruchs- und Lösungsverfahren gegen dasselbe Schutzrecht sind zu vermeiden.

#### 4.7 Einspruchsverfahren

Der VSP begrüsst die Öffnung des Einspruchsverfahrens, wie sie gemäss Art. 59c VE-PatG vorgesehen ist. Die Anpassung der Einspruchsfrist an die Praxis vor dem DPMA und dem EPA ist ebenfalls zu begrüßen. Bei der Gestaltung des Einspruchsverfahrens im Rahmen der Ausarbeitung der Verordnung ist darauf zu achten, dass dessen Dauer begrenzt sein sollte, um die Durchsetzung erteilter Patente nicht unnötig zu

erschweren und Dritten innert kurzer Frist Rechtssicherheit zu verschaffen.

Falls das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz benannt wird (vgl. nachfolgenden Absatz) begrüsst der VSP die im Gutachten Schweizer (Teil IV, Abs. 2.3.1) angesprochene Möglichkeit einer "Sprungbeschwerde", bei der sich alle beteiligte Parteien eines Einspruchsverfahrens darauf einigen können, dass über den Einspruch direkt durch die entsprechende Abteilung des Bundespatentgerichts entschieden wird. Diese Möglichkeit sollte analog auch den Parteien eines Lösungsverfahrens gegen ein Gebrauchsmuster offenstehen.

#### **4.8 Beschwerdeweg**

Der Vorentwurf sieht vor, dass das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden des IGE in (materiellen) Patentangelegenheiten entscheidet. Die Qualität der entsprechenden Entscheidungen soll sichergestellt werden, indem die Gerichtskommission bei der Vorbereitung der Wahl darauf achtet, dass unter den Richterinnen und Richtern des Bundesverwaltungsgerichts solche mit technischen Kenntnissen vertreten sind.

Diese Regelung reicht unseres Erachtens nicht aus, um sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige Entscheidungen getroffen werden. Wenn mögliche Nutzer nicht darauf vertrauen können, werden Sie es aber vermeiden, das System überhaupt zu nutzen. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, den Beschwerdeweg so zu gestalten, dass auch materielle Entscheidungen des IGE im Rahmen der Vollprüfung bzw. von Einspruchs- und Lösungsverfahren von einer kompetenten Instanz überprüft werden können.

In der Schweiz besteht seit 2012 auf Bundesebene das Bundespatentgericht mit Zuständigkeit für Zivilklagen im Zusammenhang mit Patenten. Das Bundespatentgericht verfügt über einen Pool kompetenter Fachrichter mit juristischer oder technischer Vorbildung. So ist sichergestellt, dass jeweils Richter dem Spruchkörper angehören, die über spezifische technische Kenntnisse im jeweils relevanten technischen Fachgebiet verfügen. Das Bundespatentgericht hat – im Rahmen der ZPO – spezifische Abläufe geschaffen, die der Beurteilung materiell-rechtlicher Fragen, darunter der Rechtsbeständigkeit erteilter Patente, angepasst sind.

Die Fachverbände INGRES, AIPPI Schweiz, VESPA, VIPS und VSP haben bei Prof. Dr. iur. Rainer J. Schweizer eine gutachterliche Stellungnahme zu verwaltungsrechtlichen Aspekten der geplanten Reform eingeholt (Beilage). Prof. Schweizer ist ein namhafter Verfahrensrechtler und war von 1996-98 u. a. Gutachter für das Bundesamt für Justiz zur Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit des Bundes. Prof. Schweizer kommt zum Schluss, dass einer Zuständigkeit des Bundespatentgerichts (namentlich einer zweiten, verwaltungsgerichtlichen Abteilung des Bundespatentgerichts) für die Beurteilung von Beschwerden keine substantiellen Gründe entgegenstehen (Gutachten, Teil IV, Abschnitt 3.2). Eine solche Lösung stünde denn auch nicht quer in der Landschaft, kennen doch verschiedene europäische Staaten ähnliche Lösungen, z. B. das Vereinigte Königreich, Irland, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen und Portugal (Gutachten, Teil IV, Abschnitt 3.3).

Es zeigt sich sogar, dass der rechtliche Anpassungsbedarf bei einer Lösung mit dem Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz geringer sein dürfte als bei der Lösung gemäss Vorentwurf (Gutachten, Teil IV, Abschnitt 4.2f.).

Für eine Ansiedelung der Beschwerden vor Bundespatentgericht spricht auch die künftige Verwendung der englischen Sprache bei den Anmeldeunterlagen. Schon heute können sich die Parteien in Verfahren vor Bundespatentgericht darauf einigen, die englische Sprache zu benutzen (Art. 36 Abs. 3 PatGG). Viele

Verfahren wurden bereits in Englischer Sprache geführt. Insofern hat das Bundespatentgericht bereits heute schon die Sprachenkompetenz.

Somit regt der VSP an, das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz für Entscheide des IGE im patentrechtlichen Eintragungsverfahren sowie Einspruchs- und Lösungsverfahren vorzusehen.

Im Rahmen der entsprechenden Anpassungen des Bundespatentgerichtsgesetzes (PatGG) ist analog zur Bestimmung im Art. 29 Abs. 1 PatGG festzuhalten, dass Patentanwälte/Patentanwältinnen als Parteivertretung vor dem Bundespatentgericht generell auch in Beschwerdefällen gegen Entscheidungen des IGE auftreten können.

#### **4.9 Einzelne Bestimmungen**

**Art. 7b VE-PatG** legt wie der bisherige Art. 7b PatG für die unschädliche Offenbarung, die auf einen offensichtlichen Missbrauch zurückgeht, einen Zeitraum von 6 Monaten vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum fest.

Dieser Wortlaut regelt den Fall nicht, wo ein älteres Recht missbräuchlich durch einen Unberechtigten angemeldet aber erst nach Einreichung der Schweizer Patentanmeldung publiziert wird.

Die Folge ist, dass ein missbräuchlich eingereichtes älteres Recht einer späteren Schweizer Anmeldung des Berechtigten trotz der Bestimmung nach Art. 7b als Stand der Technik nach Art. 7 Abs. 3 PatG entgegengehalten werden kann. Dieses Problem mit der gegenwärtigen Formulierung des Art. 7b PatG ist länger bekannt (siehe z.B. Strässle/Liebetanz: "Schonzeit für ältere Rechte in der Schweiz", Beilage sic! 7+8/2013, S. 428ff).

Um diesen Fall zu berücksichtigen und zugunsten des berechtigten Anmelders zu klären, sollte der Wortlaut des Art. 7b PatG im Rahmen der vorgesehenen Revision wie folgt angepasst werden (analog zum Art. 55(1) EPÜ): "Ist die Erfindung *nicht früher als sechs Monate vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum* der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden..."

Gemäss **Art. 57a, Abs. 3 VE-PatG** kann das IGE auf eine Recherche über den Stand der Technik verzichten. Ein Verzicht auf die Recherche nach freiem Ermessen erscheint willkürlich. Ohne Recherche fehlt zunächst einmal die Grundlage für die Entscheidung, ob der Stand der Technik überhaupt bekannt ist. Ein Verzicht kommt wohl primär dann in Frage, wenn ein anderer Recherchebericht (z. B. aus dem PCT-Verfahren) vorliegt, vgl. Art. 139 Abs. 2 VE-PatG. Wir regen deshalb an, die Vorschrift zu streichen oder zumindest zu präzisieren, indem festgehalten wird, unter welchen Bedingungen ein solcher Verzicht möglich ist.

In Bezug auf die Regelung des **Art. 139 Abs. 2 VE-PatG** sollte in der Verordnung verbindlich festgehalten werden, wann ein ergänzender Bericht erstellt wird und wann nicht. Es ist beispielsweise denkbar, dass das IGE auf die Erstellung des ergänzenden Berichts verzichtet, sofern zur internationalen Anmeldung ein Recherchebericht des Europäischen Patentamts (und allenfalls gewisser weiterer Internationaler Recherchebehörden) erstellt worden ist, dass ansonsten aber ein ergänzender Bericht erstellt wird. Ein Entscheid im freien Ermessen erscheint auch hier willkürlich.

#### **4.10 Änderungen von weiteren Erlassen**

Der VSP begrüsst weiterhin die Änderung des **Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden**. Aus Sicht des VSP ist es wichtig,



dass Gebrauchsmuster ebenfalls für die Patentbox qualifizieren.

Auch begrüsst der VSP die Änderungen des **Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum**, was dem IGE eine verstärkte Kooperation auf internationalem Niveau ermöglicht. Dadurch wird dem IGE die Möglichkeit gegeben, Prüfungsergebnisse von anderen Patentämtern zu berücksichtigen, was für den Anmelder von Vorteil ist. Insbesondere können die Prüfungsverfahren parallel geführt werden, wodurch diese für den Anmelder nicht nur effizienter, sondern auch kostengünstiger sind. Auch wird dem IGE dadurch der Handlungsspielraum auf internationaler Ebene vergrössert, wodurch das IGE die Interessen der Interessierten Kreise des Schweizer Patentsystems auch international besser zu vertreten.

Wir bedanken uns für Ihre Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüssen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Frischknecht', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Harry Frischknecht, Patentanwalt  
Präsident VSP

Beilagen: erwähntes Gutachten

**Prof. Dr. iur. Rainer J. Schweizer**  
em. Prof. für öffentliches Recht,  
Europarecht und Völkerrecht  
c/o IRP-HSG, Tigerbergstrasse 9  
CH-9000 St. Gallen

## **Gutachterliche Stellungnahme**

**zur künftigen Ausgestaltung des Rechtsschutzes  
in Patentrechtsstreitigkeiten**

**gemäss den Vorschlägen**

**der Vernehmlassung über eine Revision des Patentgesetzes**

*zuhanden von:*

<b>INGRES</b>	<b>Institut für gewerblichen Rechtsschutz;</b>
<b>AIPPI Schweiz</b>	<b>Schweizer Landesgruppe der Association Inter- nationale pour la Protection de la Propriété In- tellectuelle;</b>
<b>VESPA</b>	<b>Verband der freiberuflichen Europäischen und Schweizer Patentanwälte;</b>
<b>VIPS</b>	<b>Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz;</b>
<b>VSP</b>	<b>Verband schweizerischer Patentanwälte und Markenanwälte.</b>

## I. Zusammenfassung

1. Das für Entscheidungen des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) massgebliche *Verfahrensrecht*, das bisher schon und auch nach dem Vorentwurf einer Revision des Patentgesetzes (VE PatG) im Patentgesetz (PatG) und der Patentverordnung (PatV) geregelt wird, muss nach Art. 164 Abs. 1 Bst. g BV zwingend in allen wesentlichen Teilen *im PatG selbst* geordnet werden. Pauschale Delegationen, wie sie Art. 96 Abs. 1 VE PatG oder Art. 140m VE PatG vorsehen, sind nach der Bundesverfassung nicht zulässig. Im Weiteren sind in der laufenden Gesetzgebung alle Überschneidungen mit dem stets zusätzlich massgeblichen Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG) des Bundes zu überprüfen und möglichst zu beseitigen. Im Zweifel ist der Regelung des VwVG der Vorzug zu geben, da diese auf einer jahrzehntealten, höchstgerichtlich und durch die Wissenschaft ausgeleuchteten Praxis beruht (vgl. Ziff. IV.4.1 und 4.4).
2. Nach Bundesverfassungsrecht gilt auch für alle *Rechtsschutzverfahren* resp. für das gesamte Prozessrecht eine *qualifizierte Anforderung an die formelle Gesetzmässigkeit* der Verfahren. Die bestehende Regelung von Art. 73 – 88 PatV für das Einspruchsverfahren ist somit nicht verfassungskonform; dasselbe gilt für die pauschale Delegation von Art. 59f Abs. 1 VE PatG.
3. Das *Einspruchsverfahren* vor IGE nach Art. 59c und 59d PatG resp. Art. 59c – 59f VE PatG sollte *gestrafft und konzentriert* werden (Ziff. III.2.3). Hilfreich wäre schon eine deutliche Verkürzung der Einspruchsfrist, aber auch die Einführung der sog. Sprungbeschwerde. Allenfalls kann das 2008 geschaffene Einspruchsverfahren wieder aufgehoben werden; dabei ist dann im erstinstanzlichen Verwaltungsrechtsschutz die Beschwerdelegitimation im Sinne der Zulassung von Popularbeschwerden weit auszugestalten. Ob ein Einspruch auch gegen die Erteilung eines Gebrauchsmusters erhoben werden kann, ist nach dem VE unklar; der Bedarf müsste besonders begründet werden.
4. Als erste verwaltungsgerichtliche Beschwerdeinstanz sieht der VE implizit (wie bisher) das *Bundesverwaltungsgericht* vor, an das aber künftig gelegentlich technisch versierte Juristinnen und Juristen gewählt werden sollen. Dieser Vorschlag reicht für die oft fachtechnisch komplexen Aufgaben der Patentrechtsstreitigkeiten nicht aus; im Verfahren und bezüglich der Fachkenntnisse bräuchte es mehr. Ein alternatives, nachfolgend vorgestelltes Modell wäre, dass am *Bundespatentgericht* eine zweite verwaltungsgerichtliche Abteilung eingerichtet wird (vgl. Ziff. IV.3). Dieses Modell hätte namentlich drei Vorteile, nämlich dass am Bundespatentgericht schon die notwendigen Fachrichterinnen und Fachrichter amten, dass in Patentsachen die Rechtsprechung in zivilgerichtlichen und diejenige in verwaltungsgerichtlichen Verfahren bewusster harmonisiert werden können und dass am Bundesverwaltungsgericht keine erheblichen organisatorischen und verfahrensrechtlichen Spezialregelungen für patentrechtliche Verwaltungsstreitigkeiten vorgesehen werden müssen, wie sie im

ersten Modell mit einem Rechtsweg ans Bundesverwaltungsgericht unumgänglich sind. Wie auch immer der Rechtsweg an die erste verwaltungsgerichtliche Beschwerdeinstanz aussehen wird, so sind *auf jeden Fall verschieden Anpassungen des Verfahrensrechts unerlässlich*, insbesondere um das wissenschaftlich-technische Fachwissen zur Prüfung der Entscheide der Verwaltung sicher zu stellen (vgl. Ziff. IV.4).

5. Auf der Stufe des Bundesgerichts braucht es keine Rechtsänderungen im Bundesgerichtsgesetz (BGG), ja sollte es auch nicht. Wie schon bisher soll für eine letzte Rechtskontrolle gegen die Entscheide der verwaltungsgerichtlichen Erstinstanz die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss den Art. 82 ff. BGG ans Bundesgericht grundsätzlich uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

## II. Ausgangslage

Mit Zustimmung des Bundesrates hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) am 14. Oktober 2020 eine *Vernehmlassung* über einen, von diesem Amt erarbeiteten Vorentwurf (VE) einer Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (Patentgesetz, PatG)<sup>1</sup> eröffnet.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) schreibt dazu als Erläuterung:

*«Der Revisionsentwurf zum Bundesgesetz über die Erfindungspatente führt die Vollprüfung eines Patents am Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) ein. Das heisst die Prüfungsbefugnis des IGE wird auf alle Patentierungsvoraussetzungen erweitert (inklusive Neuheit und erfinderische Tätigkeit). Zudem wird das Gebrauchsmuster als weiteres Schutzrecht für technische Erfindungen aufgenommen. Der Entwurf enthält dessen Erteilungsvoraussetzungen und regelt das zugehörige Prüfungs- und Lösungsverfahren. Schliesslich ist vorgesehen, am Bundesverwaltungsgericht (als Beschwerdeinstanz) die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit das Gericht die neuen Prüfungsthemen bewältigen kann.»*

In der vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme wird der zentrale Vorschlag der Vernehmlassung nicht beurteilt, dass es künftig in der Schweiz ein *vollständiges geprüftes Patent* geben soll [vgl. Art. 1 ff. VE PatG], das neu über eine Patentanmeldung nach Art. 49 ff. VE PatG erlangt werden kann. Ein entsprechendes Patent war bisher für die Personen in der Schweiz nur durch eine Anmeldung beim Europäischen Patentamt (EPA) erhältlich (vgl. Art. 109 ff. PatG sowie Art. 75 ff. Europäisches Patentübereinkommen vom 29. Nov. 2000 [EPÜ 2000]<sup>2</sup>). Eine solche Möglichkeit der Patentanmeldung mit einer Vollprüfung soll jetzt auch in der Schweiz vom IGE angeboten werden (vgl. den Erläuternden Bericht zur Änderung des PatG [ErlBer.], S. 21 ff.). Damit wird die heute unzweifelhaft vorrangige Anmeldung beim EPA ihre Bedeutung sicher nicht verlieren. Mit der Einführung der Vollprüfung findet im Übrigen eine Angleichung des Schweizer Patentrechts an die Gesetze der Nachbarstaaten Frankreich, Deutschland und Österreich sowie weiterer wichtiger Partnerstaaten der Schweiz statt.

<sup>1</sup> SR 232.14.

<sup>2</sup> SR 0.232.142.2.

In dieser gutachterlichen Stellungnahme wird ebenso nicht dazu Stellung genommen, dass gemäss Vernehmlassungsvorlage neu als Alternative zu der neu einer umfassenden Prüfung unterliegenden Patentanmeldung, und zugleich als Ergänzung zu dieser das (nur formal, aber materiell ungeprüfte) *Gebrauchsmuster* vorgeschlagen wird, vgl. den 2. Titel [vor Art. 87] VE PatG (dazu ErlBer., S. 25 und 46 ff.). Dieses soll ein einfach zu erlangendes, kostengünstiges Immaterialgüterrecht für neue gewerbliche Erfindungen mit einer beschränkten Schutzdauer sein, das aber prozessual nur begrenzt zu verteidigen ist.

### III. Allgemeines zum Rechtsschutz in Patentrechtsbelangen nach bisherigem Recht sowie gemäss Änderung des Patentgesetzes entsprechend der Vernehmlassungsvorlage

#### 1. Zum nichtstreitigen Verfahren

1.1 Schon bisher bietet das geltende Recht den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern selbstverständlich einen ersten *nichtstreitigen* Rechtsschutz im Prüfungsverfahren und im Verfahren der Rechteerteilung des IGE, z.B. nach den Art. 13 PatG, Art. 18-20a, Art. 48a, Art. 49 ff. PatG, Art. 59 - 59b PatG.

1.2 Gleichzeitig ist immer auch das *Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG)*<sup>3</sup> gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. c VwVG anwendbar,<sup>4</sup> weshalb die Entscheidungen des IGE im Einzelfall durch Verfügung nach Art. 5 VwVG erfolgen müssen.

Das VwVG bewirkt insbesondere in der Praxis, dass die Parteien eine Garantie für die Mitwirkung bei der Feststellung des Sachverhalts nach Art. 12 ff. VwVG, für die Akteneinsicht nach Art. 26 - 28 VwVG und für das rechtliche Gehör nach Art. 29 - 33 VwVG haben.

1.3 Die künftigen Anmelderinnen oder Anmelder eines Patents oder eines Gebrauchsmusters finden somit durch einzelne Verfahrensregeln des Patentrechts und des VwVG für das erstinstanzliche Verfahren vor dem IGE schon eine gewisse Verfahrensgerechtigkeit. Einzelne dieser Verfahrensregeln erfahren jetzt *partielle Änderungen gemäss VE PatG*, so der Art. 13 VE PatG, die Art. 49-59b VE PatG und der Art. 65 PatG mit Änderungen gemäss VE. Dazu kommen einzelne Neuerungen, hauptsächlich im Zusammenhang mit der Einführung des Gebrauchsmusters (vgl. Art. 90 - 102 VE PatG).

1.4 In der Vorlage zur Änderung des PatG wird *bezüglich des Verwaltungsverfahrensrechts* als einzige Neuerung durch einen neuen Abs. 2 zu Art. 24 VwVG festgehalten, dass die Wiederherstellung von Fristen vor IGE durch das Spezialrecht bestimmt wird, nicht nach Art. 24 Abs. 1 VwVG.<sup>5</sup> Allerdings sollte im PatG selbst auch deutlich gemacht werden, dass die Art. 46a und 47 VE PatG auch für Gebrauchsmuster und für ergänzende Schutzzertifikate gelten (die Art. 102 und Art.

<sup>3</sup> SR 172.921.

<sup>4</sup> Vgl. PIERRE TSCHANNEN, in: VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, hrsg. von Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2019, Art. 1 Rz. 19.

<sup>5</sup> Siehe VE PatG, Anhang (Ziff. II), Ziff. 3.

140m VE PatG sind zu offen bzw. unklar und daher ungenügend).

Das Verhältnis des revidierten Patentrechts zum VwVG muss allerdings darüber hinaus noch im Einzelnen *genau geprüft werden*. So ordnet Art. 13 Abs. 1 VE PatG das Zustellungsdomizil partiell neu, in Anlehnung an Art. 11b VwVG, doch dadurch wird nicht klar, ob der Art. 11b Abs. 2 VwVG bezüglich der elektronischen Zustelladresse auch gilt; aus Art. 65a PatG ergibt sich diesbezüglich auch keine Klarheit.

## 2. Zum Einspruchsverfahren vor dem IGE

**2.1** Drittpersonen können nach der Veröffentlichung der Eintragung im Patentregister beim IGE einen *Einspruch* gegen die Patenterteilung erheben, vgl. bisher Art. 59c PatG sowie Art. 73 ff. Verordnung über die Erfindungspatente vom 19. Okt. 1977 (Patentverordnung, PatV)<sup>6</sup>. Dieses Einspruchsverfahren war bisher auf Verstösse gegen den *ordre public* beschränkt (gemäss Art. 59c Abs. 1 mit Verweis auf Art. 1a, 1b und 2 PatG); das heisst, das Einspruchsverfahren sollte eine rechtlich-politische Kontrollmöglichkeit sein, bei der es *«nicht primär um den Schutz der Konkurrenten vor zu Unrecht erteilten Patenten, sondern um den Schutz der Öffentlichkeit vor Patenten aus umstrittenen Gebieten»* geht.<sup>7</sup> Allerdings gab es jedenfalls bis Herbst 2018 noch kein einziges Einspruchsverfahren.

**2.2** Das Einspruchsverfahren soll *künftig* – entsprechend Art. 100 EPÜ 2000 und in enger Anlehnung an die Nichtigkeitsklage von Art. 26 Abs. 1 PatG<sup>8</sup> – auch Einsprüche gegen die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erlauben, denn nach VE PatG Art. 59c Abs. 2 Bst. a wird der Einspruch neu auch wegen einer fehlerhaften Entscheidung zu Art. 1 PatG möglich (den Erläuternden Bericht [ErlBer.], S. 42 f.). Zudem kann nach Abs. 2 Bst. b gerügt werden, dass *«die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann»*, und nach Abs. 2 Bst. c, dass *«der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht»* (vgl. ErlBer., S. 43/4). Im Einspruchsverfahren ist das IGE nicht an die, von der einen Einspruch erhebenden Person vorgebrachten Rügen gebunden, sondern kann auch nicht geltend gemachte Gründe prüfen (Art. 59c Abs. 3 VE PatG). Das ist im öffentlichen Prozessrecht unüblich, denn nach herrschendem Verständnis vom Bundesverwaltungsverfahrenrecht entspricht die Kognition der Beschwerdeinstanz den vorgebrachten Rügen bzw. Beschwerdegründen resp. ist zu dieser spiegelbildlich.<sup>9</sup> Dass die Beschwerdeinstanz den Fall umfassend prüfen soll, kann ihr aber explizit gesetzlich auferlegt werde. Aussergewöhnlich im schweizerischen Recht der Verwaltungsrechtspflege und nicht unproblematisch ist aber, dass das IGE neu das Einspruchsverfahren selbst dann weiterführen bzw. seine Verfügung überprüfen kann, wenn der Einspruch zurückgezogen wurde (Art. 59c Abs. 5 VE PatG; vgl. dazu unten Ziff. IV.2.3.). Dieser Vorschlag lehnt sich an die Regel 84 (2) der

<sup>6</sup> SR 232.141. Schon hier sei angemerkt, dass das Einspruchsverfahren weitgehend auf der Verordnungsstufe geregelt ist, ist verfassungsrechtlich unzulässig (vgl. unten).

<sup>7</sup> RENÉE HANSMANN, in: Mark Schweizer/Herbert Zech (Hrsg.), Patentgesetz (PatG), Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG), Stämpflis Handkommentar, Bern 2019, SHK, Art. 59c PatG, N. 6.

<sup>8</sup> Ohne Bst. d von Art. 26 Abs. 1 PatG; ein Vergleich mit den Gründen, die bei einer Nichtigkeitsklage nach Art. 26 PatG vorgebracht werden können, wird allerdings im ErlBer. nicht angestellt.

<sup>9</sup> BVGE 2010/54 Erw. 7.1; BENJAMIN SCHINDLER, Beschwerdegründe, Kognition und Prüfungsdichte, in: Isabelle Häner/Bernhard Waldmann (Hrsg.), Brennpunkte im Verwaltungsrecht, Zürich 201, S. 47/48; DERS., in: VwVG, Kommentar, 2. Aufl., 2019 (Fn. 4), Art. 49 Rz. 2.

Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 vom 7. Dezember 2006<sup>10</sup> an. Das IGE erklärt (ErlBer., S. 24), dass es von dieser «überschiessenden» Kompetenz allerdings wegen des Rechtsmissbrauchsverbots «*nur zurückhaltend ... Gebrauch machen*» wolle.

**2.3** Ob eine verfügte Erteilung eines *Gebrauchsmusters* in einem Einspruchsverfahren angefochten werden kann, wird aus der Verweisungsnorm von Art. 102 VE PatG und der Erläuterung dieser Bestimmung (ErlBer., S. 53-55) nicht klar.<sup>11</sup> Ob es in der Sache notwendig ist, auch gegen die Erteilung eines Gebrauchsmusters ein Einspruchsverfahren anzubieten, ist m. E. fraglich: Sicherlich soll die Beachtung des *ordre public* möglichst gewahrt werden. Doch ein Bedürfnis des IGE nach einer umfassenden Überprüfung seiner Entscheidung IGE (wie sie nach Art. 59c Abs. 3 VE PatG möglich wird) ist bei den beschränkt geprüften Gebrauchsmustern kaum in selbem Mass wie bei den Patenten sichtbar. Denkbar wäre jedenfalls auch die schlichte Anfechtung eines Entscheids über ein Gebrauchsmuster mit einer (verwaltungsgerichtlichen) Beschwerde. Auf jeden Fall muss neben dem Rechtsinstitut auch das neue Rechtsmittel im PatG explizit vorgesehen und geordnet sein.

### 3. Zur Nichtigkeitsklage Dritter

Art. 26 PatG gewährt Dritten das Recht, gegen die Erteilung eines Patents aus mehreren, allerdings ganz bestimmten und in Abs. 1 abschliessend aufgezählten Gründen<sup>12</sup> mit zivilgerichtlicher Klage beim Bundespatentgericht vorzugehen respektive die Nichtigkeit eines Patents *ex tunc* feststellen zu lassen.<sup>13</sup> Dieses Rechtsmittel wird durch den VE PatG insofern modifiziert, als neu gemäss Art. 26 Abs. 1 Bst. c<sup>bis</sup> VE PatG auch eine Nichtigkeitsklage gegen eine unzulässige Erweiterung des Schutzbereichs des Patents erhoben werden kann. Diese Erweiterung entspricht sicher praktischen Bedürfnissen. Zudem kann neu die Nichtigkeitsklage auch gegen ein Gebrauchsmuster gerichtet werden (Art. 101 VE PatGG; vgl. ErlBer., S. 54, sowie S. 55 bezüglich des Bezugs zu Art. 87 Abs. 3 VE PatG).

### 4. Zum zivil- und strafgerichtlichen Rechtsschutz gegen Verletzungen durch Dritte

Zum System des bisherigen und des künftigen Rechtsschutzes gehört es im Weiteren, dass der oder die Inhaber/in eines Patents gegenüber *Verletzungen durch Dritte einen zivil- und strafgerichtlichen Rechtsschutz* nach dem Dritten Titel PatG hat. Die bisherigen Gesetzesbestimmungen sind neu im 3. Kapitel VE PatG zu finden. Als Neuerungen gibt es nur redaktionelle Änderungen, z.B. in Art. 73 Abs. 3 und Art. 74 Ziff. 6 VE PatG, wo nicht mehr vom Patentgesuch, sondern von der Patentanmeldung die Rede ist. Zudem ist aus Art. 102 VE PatG zu schliessen, dass der zivil- und strafrechtliche Rechtsschutz auch dem Inhaber oder der Inhaberin eines (neu

<sup>10</sup> SR 0.232.142.21.

<sup>11</sup> Für ergänzende Schutzzertifikate ist das Einspruchsverfahren nicht vorgesehen.

<sup>12</sup> Ob der Katalog der zulässigen Nichtigkeitsgründe in Art. 26 Abs. 1 PatG tatsächlich abschliessend aufgezählt ist, ist in der Lehre strittig, vgl. MARK SCHWEIZER, in: SHK PatG (Fn.7), Art. 26 PatG N. 7; MARIO PEDRAZZINI/CHRISTIAN HILTI, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht (unter Berücksichtigung des EPÜ 2000, der Patentgesetzrevisionen 2007/2008 sowie der reorganisierten Bundesrechtspflege), 3. Aufl., Bern 2008, S. 328.

<sup>13</sup> Näheres dazu bei MARK SCHWEIZER, in: SHK PatG (Fn.7), Art. 26 PatG N. 2-12; MARIO PEDRAZZINI/CHRISTIAN HILTI [Fn. 12], S. 327 ff.

erhältlichen) Gebrauchsmusters zusteht (allerdings spricht der ErlBer. dies nicht explizit an [S. 55]).

**4.1 Zivilrechtlichen Rechtsschutz** gibt es namentlich in Streitigkeiten über die Wirkung eines Patents sowie Streitigkeiten über dessen Bestand und über Änderungen im Recht auf ein Patent oder im Recht am Patent sowie schliesslich über gesetzliche Einschränkungen eines Patents. Der zivilgerichtliche Rechtsschutz wird teilweise in den Kantonen durch die eine, nach kantonalem Gerichtsorganisationsrecht zuständige Instanz (vgl. Art 5 Abs. 1 Bst. a und Art. 6 Abs. 4 ZPO<sup>14</sup>) sowie teilweise auf Bundesebene durch das Bundespatentgericht (gemäss Bundesgesetz über das Bundespatentgericht vom 22. März 2009 [Patentgerichtsgesetz, PatGG<sup>15</sup>], gewährleistet.

Die *Zuständigkeit des Bundespatentgerichts* ist:

- a) eine ausschliessliche nach Art 26 Abs. 1, Abs. 3 und 4 PatGG; sie ist
- b) mit den kantonalen Gerichten eine konkurrierende, sowie
- c) in einzelnen Fragen auch eine sonstige Zuständigkeit, die nicht gemäss Art. 26 Abs. 1 PatG als ausschliesslich erklärt wurde (etwa bezüglich des Patentregisters).<sup>16</sup>

Der zivilgerichtliche Rechtsschutz wird neben der ZPO, punktuellen Verfahrensregeln im kantonalen Gerichtsorganisationsrecht und im PatGG, noch durch gewisse, wenige Vorgaben im Patentgesetz selbst geregelt (vgl. z.B. Art. 31, 67 oder 77 PatG)<sup>17</sup>.

**4.2 Der spezielle strafrechtliche, respektive strafgerichtliche Rechtsschutz** nach Art. 66-71 und 81-86 PatG wird grundsätzlich durch die kantonale Strafjustiz gewährt (Art. 85 PatG); vorbehalten bleibt ausnahmsweise eine spezielle Zuständigkeit des Bundes nach Art. 25, 27, 29 oder 33-38 StPO<sup>18</sup>. Der strafrechtliche Rechtsschutz reicht selbstverständlich bis zum Bundesgericht (Art. 78 ff. BGG<sup>19</sup>). Insgesamt wird der heutige strafrechtliche Rechtsschutz durch die vorgesehene Revision des PatG *nicht berührt*.

**4.3** Gegen jeden Endentscheid des Bundespatentgerichts ist eine *Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht* möglich, auch wenn die angefochtene Entscheidung einen öffentlich-rechtlichen Charakter hat (Art. 72 Abs. 2 Bst. b BGG); diese Beschwerde ist *unabhängig* vom sonst in Zivilstreitigkeiten relevanten Streitwert, vgl. 74 Abs. 2 Bst. e BGG.<sup>20</sup> *Ebenso* steht gegen die Endentscheide der jeweils einzigen kantonalen Instanz die zivilrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht offen (Art. 74 Abs. 2 Bst. c BGG). Gegenüber Entscheiden der kantonalen Instanz kann - gesetzt den Fall - zusätzlich wegen Verletzungen verfassungsmässiger Rechte eine

<sup>14</sup> Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 18. Dezember 2008 (SR 272).

<sup>15</sup> SR 173.41.

<sup>16</sup> Vgl. WERNER STIEGER, Die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte für Prozesse über und im Zusammenhang mit Patenten ab 2011, in: sic!2000, 3-22; DERS., in: Thierry Calame/Andri Hess-Blumer/Werner Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar, Basel 2013, Art. 26, bes. N 38 ff., 89 ff., 156 ff.

<sup>17</sup> Diese Artikel sind nicht betroffen von der Revision gemäss VE PatG vom Oktober 2020.

<sup>18</sup> Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007 (SR 312.0).

<sup>19</sup> Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110).

<sup>20</sup> Dazu: JULIA HÄNNI/LUKAS XAVER MEYER, in: Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz (BSK BGG), hrsg. von Marcel Alexander Niggli et al., 3. Aufl., Basel 2018, Art. 74 N 28.



*subsidiäre Verfassungsbeschwerde* nach Art. 113 ff. BGG ans Bundesgericht geführt werden, z.B. wegen Verletzung des verfassungsrechtlichen Fairnessgebots von Art. 29 Abs. 1 BV im kantonalen Rechtsschutzverfahren.<sup>21</sup> Besondere Verfahrensregeln bestehen in den Patentbezogenen Prozessen vor Bundesgericht nur in Fällen von Zwangslizenzen nach Art. 40d PatG (vgl. Art. 100 Abs. 2 Bst. d BGG sowie Art. 107 Abs. 4 BGG).

## 5. Zum verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gegenüber dem IGE

**5.1** *Gegen alle Sachentscheide und Verfahrensentscheide des IGE*, sofern sie selbständig anfechtbar sind, wird selbstverständlich – wie anfänglich gegenüber der eingeschränkten Prüfung an die Rekurskommission für Geistiges Eigentum und seit 2007 ans Bundesverwaltungsgericht (BVGer)<sup>22</sup> - ein *ausgebauter verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz bestehen* (siehe dazu Ziff. 5.3 ff.). Verwaltungsgerichtlich anfechtbare Entscheide des IGE gibt es namentlich im Anmeldeverfahren, im Prüfungsverfahren, mit der Veröffentlichung der Patentanmeldung, mit dem Eintrag des (neuen) Patents, oder etwa bei einem Eintrag ins Patentregister über einen Teilverzicht nach Art. 24/25 PatG, bei der Gewährung eines ergänzenden Schutzzertifikats (Art. 140a ff. PatG), sodann aufgrund weiterer Veröffentlichungen des IGE etwa mittels der Redaktion der Patentschrift; schliesslich gibt es Entscheide bezüglich eines europäischen Patents (Art. 110a ff, PatG) sowie nicht zuletzt auch über ein Akten-einsichtsgesuch oder über Gebühren des IGE. Entsprechend soll und muss auch der Rechtsschutz bei allen Entscheiden des IGE über Gebrauchsmuster vor einer Verwaltungsgerichtsinstanz gewährt sein (vgl. Art. 87 – 100 und Art. 102 VE PatG).

**5.2** In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass es *bisher schon* einen (begrenzten) verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gegen diverse Verfügungen resp. Entscheide des IGE gibt: Das Bundesverwaltungsgericht ist namentlich Rechtsmittelinstanz im *Markenrecht*; dabei werden manchmal auch technische Fragen mitbeurteilt (vgl. z.B. BVGE 2007/35), wobei diese bezüglich Komplexität nicht mit den fachtechnischen Fragen von Patenten zu vergleichen sind. Selbstverständlich stellen sich in allen eine Verfügung des IGE zu einem Immaterialgüterrecht betreffenden Streitverfahren vor BVGer zahlreiche verfahrensrechtliche Fragen (z.B. betreffend Wahrung der Fristen, BVGer, B-4383/2011, Urteil vom 6. Okt. 2011)

**5.3** Aber es gibt auch schon jetzt *einzelne, besondere Fälle des Verwaltungsgerichtsschutzes im Patentrecht vor dem Bundesverwaltungsgericht*. So z.B. BVGer, B-7477/2006, Urteil vom 22. März 2007; BVGer, B-730/2011, Urteil vom 6. Juni 2012; BVGer, B-5168/2013, Urteil vom 9. Dez. 2013; BVGer, B-6390/2015, Urteil vom 18. Juli 2016; jeweils betreffend Gesuche um Wiedereinsetzung in den früheren Stand bezüglich eines europäischen Patents. Dann gibt es Streitsachen betreffend ergänzende Schutzzertifikate (ESZ), etwa BVGer, B-3064/2008, Urteil vom 13. Sept. 2010; dann BVGE 2010/48 (zu Art. 140c Abs. 3 PatG); BVGer, B-3026/2015, Urteil vom 21. Dez. 2016; oder BVGer, B- 4371/2019, Urteil vom 4. Aug. 2020.<sup>23</sup> Erwähnt werden können noch BVGer, B-2194/2012, Urteil vom 2. Nov. 2012; und BVGer, B-4294/2014, Urteil vom 28. Juli 2015 (bestätigt durch BGer, 2C\_713/2015, Urteil vom

<sup>21</sup> JULIA HÄNNI/LUKAS XAVER MEYER, BSK BGG (Fn. 20), Art. 74 N 62.

<sup>22</sup> Zum BVGer: Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG; SR 173.32).

<sup>23</sup> Weitere Urteile zu Patentrechtsfragen im Heilmittelbereich gibt es gegen Swissmedic, vgl. z.B. BVGE 2008/30.

13. Dez. 2015), jeweils betr. Eintragung in das Patentanwaltsregister. Solche Urteile des BVGer sind selbstverständlich vor Bundesgericht mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten anfechtbar (vgl. Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGG sowie Art. 82 ff. BGG).

**5.4** In *Registerfragen* allerdings geht der Rechtsweg vom IGE zwar auch zuerst ans *Bundesverwaltungsgericht*. Von diesem aber erfolgt der Weiterzug, z.B. in einem Streit um einen Registereintrag einer Marke, mit *zivilrechtlicher Beschwerde* an eine der beiden zivilrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 BGG); siehe z.B.: BGE 145 III 85; oder BGer, 4A\_301/2019, Urteil vom 24. Sept. 2019. Doch ist hier jeweils die Streitwertgrenze von Art. 74 Abs. 1 BGG zu beachten (BGE 133 III 490 Erw. 3). Ausnahmsweise kann, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, auch ungeachtet der Streitwertgrenze Beschwerde erhoben werden (Art. 74 Abs. 2 Bst. a BGG). Mit dieser Beschwerde in Zivilsachen können Entscheide über z.B.: Eintragungen,<sup>24</sup> das Recht auf Einsicht,<sup>25</sup> den Anspruch auf Berichtigung,<sup>26</sup> beziehungsweise Änderung<sup>27</sup> des Registers<sup>28</sup> angefochten werden.

**5.5** Hier wird gemäss VE vorgeschlagen, dass der erste Verwaltungsgerichtsrechtsschutz gegenüber dem IGE *weiterhin* durch das *Bundesverwaltungsgericht* erfolgen soll, nicht zuletzt wegen der vollen Prüfung der Patentanmeldungen und wegen der entsprechenden umfassenden Kognition nach Art. 49 VwVG der Entscheidung betreffend Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Die Zuständigkeit des BVGer entspricht der Generalklausel von Art. 31 Verwaltungsgerichtsgesetz (VGG),<sup>29</sup> wonach gegen alle Verfügungen gemäss Art. 5 VwVG (inkl. gegen anfechtbare Realakte gemäss Art. 25a VwVG) der Beschwerdeweg von den Bundesverwaltungsstellen - also auch dem IGE - ans Bundesverwaltungsgericht geht (Art. 33 Bst. d VGG).

**5.6** Bekanntlich ist leider bei der Schaffung des Bundesverwaltungsgerichts kein «Bundesgesetz über das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht» erlassen worden, welches die «Verwaltungsgerichtsbeschwerde» auf Bundesebene geregelt hätte; deshalb wurde auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 44 - 70 VwVG zurückgegriffen, wo an sich die «*Verwaltungsbeschwerde*» geordnet wird. Diese fungiert jetzt als «*Verwaltungs(gerichts)beschwerde*». Sie ist selbstverständlich ein ordentliches, vollständiges, prinzipales sowie devolutives und reformatorisches Rechtsmittel.<sup>30</sup> Aufgrund der erwähnten Generalklausel von Art. 31 VGG sieht das PatG (bisher) bezüglich des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens in Patentrechtsstreitigkeiten nichts Besonderes vor, ebenso wenig das VVG selbst.

**5.7** Der VE PatG bestimmt nur durch eine Änderung von Art. 24 zweiter Satz VE VGG und durch den neuen Art. 39 Abs. 2<sup>bis</sup> VE VGG, dass dem Spruchkörper über Beschwerden nach dem PatG «*ein Richter oder eine Richterin mit technischen*

<sup>24</sup> BGE 135 III 304, nicht publizierte Erw. 1, siehe BGer, 4A\_584/2008, Urteil 1- Z.A. vom 13.3.2009; 131 III 495 (Markenrecht).

<sup>25</sup> BGE 132 II 603 (Grundbuch).

<sup>26</sup> BGE 135 III 389 Erw. 1.1, sowie BGE 123 III 346 (Grundbuch).

<sup>27</sup> BGE 125 III 18; 137 III 217 Erw. 2 (Handelsregister); BGE 127 III 195 (Grundbuch).

<sup>28</sup> Alle Angaben nach: KATHRIN KLETT/ELISABETH ESCHER, BSK BGG, 3. Aufl., 2018 (Fn. 20), Art. 72 Rz. 10.

<sup>29</sup> Zu den Zuständigkeiten des BVGer siehe das VGG (Fn. 22).

<sup>30</sup> MARKUS MÜLLER/PETER BIERI, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn.4), Art. 44 Rz. 13, 15-20.

*Kenntnissen*» angehören soll (siehe VE PatG, Anhang [Ziff. II], Ziff.4.). Wie viele der heutigen rund 70 Mitglieder des BVGer diese Voraussetzung erfüllen, müsste noch ermittelt werden. Der VE schlägt jedenfalls zusätzlich vor, das Parlamentsgesetz<sup>31</sup> in dem Sinne zu ergänzen, dass die Gerichtskommission der Bundesversammlung für die Wahl von Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungsgerichts unter anderen auch «*solche mit technischen Kenntnissen*» nominieren müsse (VE Art. 40a Abs. 3<sup>bis</sup> [neu] Parlamentsgesetz [ParlG]<sup>32</sup>). Es ist allerdings völlig klar, dass die Wahlfreiheit der einzelnen Mitglieder der Bundesversammlung durch diese Vorschläge nicht eingeschränkt werden kann und somit für eine solche Wahl auch keine Garantie besteht.

## IV. Überprüfung der vorgeschlagenen Revision der Rechtsschutzordnung

### 1. Grundsätzliche Probleme

Die Durchsicht der bestehenden Rechtsschutzordnung und von deren Änderungen gemäss VE PatG zeigt *einige grundsätzliche Probleme des Vorentwurfs*.

**1.1** Ein Punkt ist zweifellos, dass der verwaltungsrechtliche Rechtsschutz *in mehreren Stufen angelegt ist und mehrstufig bleiben soll*; deshalb kann er auch *zeitaufwendig* sein. Auf das *amtsinterne Einspruchsverfahren für Dritte*, das innert neun Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung in das Patentregister gegen die Erteilung eines Patents (und wohl auch nach einer Eintragung eines Gebrauchsmusters ins Gebrauchsmusterregister gemäss Art. 97 VE PatG<sup>33</sup>) eingeleitet werden kann, folgt das ordentliche Beschwerdeverfahren an das *Bundesverwaltungsgericht*. Anschliessend ist gegen einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans *Bundesgericht* (BGer) möglich (vgl. zu dieser Vorinstanz Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGG). Der Art. 83 BGG sieht keine Ausnahme bezüglich dieses Rechtswegs vor; einschränkend sind nur die Streitwertgrenzen von Art. 85 BGG zu beachten. Einzelne, vergleichbare Fälle gibt es schon für diesen Rechtsweg in öffentlich-rechtlicher Angelegenheit ans Bundesgericht (z.B. BGer, 2C\_364/2014, Urteil vom 19. Jan. 2015 betr. Eintrag ins Patentanwaltsregister).<sup>34</sup> Die allenfalls lange Dauer dieses dreistufigen Rechtsschutzverfahrens ist in den oft dringlichen Rechtsfragen um einen Patentschutz nicht ideal.

**1.2** In den Spruchkörpern des Bundesverwaltungsgerichts sind ausschliesslich *Juristinnen und Juristen als Richtende und als Gerichtsschreibende* tätig.<sup>35</sup> Wenn

<sup>31</sup> Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dez. 2002 (SR 171.10).

<sup>32</sup> Siehe VE PatG, Anhang (Ziff. II), Ziff.1.

<sup>33</sup> Vgl. oben Ziff. III.2.3.

<sup>34</sup> M.E. müsste auch ein Streitfall in einer Staatshaftungsfrage gegen das IGE, etwa wegen einer rechtsfehlerhaften Registerführung, zuerst an das Bundesverwaltungsgericht und danach mit Beschwerde in öffentlich-rechtlicher Angelegenheit an das Bundesgericht gezogen werden können (wiederum unter Beachtung der Streitwertgrenze von Art. 85 BGG). Die Frage wird von KATHRIN KLETT/ELISABETH ESCHER, in: BSK BGG, 3. Aufl., 2018 (Fn. 20), Art. 72 Rz. 10, offengelassen; die Autorinnen schreiben: «ob auch Fälle der Amtshaftung (vgl. etwa BGE 92 I 495 Erw. 3.e) in den Anwendungsbereich der Beschwerde in Zivilsachen fallen, ist noch ungeklärt.». Jedenfalls wäre auch in einem solchen Fall die Streitwertgrenze von Art. 74 BGG zu beachten.

<sup>35</sup> Angemerkt sei, dass Art. 5 ff. VGG die berufliche Qualifikation der Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungsgerichts nicht näher regelt, da es selbstverständlich ist, dass diese Juristinnen

nun dem Bundesverwaltungsgericht die erstinstanzliche, öffentlich-rechtliche Rechtspflege gegenüber dem IGE zukommt, so reicht es sicher nicht, die hochkomplexen fachtechnischen Fragen rund um ein Patent, die sich hauptsächlich im Zusammenhang mit Art. 1 Abs. 1 VE PatG stellen, einem der üblichen Spruchkörper nach Art. 21 VVG zuzuweisen, *selbst wenn* gemäss den neu vorgeschlagenen VE Art. 39 Abs. 2<sup>bis</sup> VGG und VE Art. 40a Abs. 3<sup>bis</sup> Parlamentsgesetz - sofern dies personell überhaupt möglich ist - auch eine Juristin oder ein Jurist mit gewissen technischen Fachkenntnissen mitwirken kann. Diese einzelnen wenigen Juristinnen und Juristen mit technischen Fachkenntnissen können sehr wohl patentrechtliche Fragen, aber doch sicher höchst selten und nur ausnahmsweise die konkreten fachtechnischen Aspekte der patentrechtlichen Verfügungen des IGE sachgerecht beurteilen, schon weil die technischen Aspekte allzu vielfältig sind. Insbesondere für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, aber auch der Neuheit oder einer unzulässigen Erweiterung braucht es jeweils besondere technische Kenntnisse aus den betroffenen Fachgebieten (z.B. vom Brückenbau über elektronische Steuerungsgeräte bis zu Medizinalprodukten).<sup>36</sup> Es ist daher nicht nur fraglich, sondern auch unwahrscheinlich, dass die geplanten Änderungen des VGG und des ParlG ausreichen, um das notwendige wissenschaftlich-technische Fachwissen beim Bundesverwaltungsgericht dauerhaft zu gewährleisten. Die einer Streitsache zugrunde liegenden tatsächlichen Verhältnisse machen es in aller Regel nötig, dass dem Spruchkörper *mindestens eine oder zwei Fachrichterinnen resp. Fachrichter* angehören, welche über spezifische technische Kenntnisse verfügen. Was unter «Fachrichterinnen» oder «Fachrichtern» zu verstehen ist, ergibt sich aus Art. 8 Abs. 1 PatGG: Es sind «*Richterinnen und Richter mit technischer Ausbildung*», die zudem über «*ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts verfügen*».<sup>37</sup> Solche Spezialrichterinnen und Spezialrichter kommen häufig aus dem Kreis der in der Schweiz zugelassene Patentanwälte, wie sie Art. 2 ff. Patentanwaltsgesetz (PAG)<sup>38</sup> definiert, oder es sind Personen, die vom EPA jeweils als «European Patent Attorney».<sup>39</sup> Zum Profil dieser Patentfachpersonen gehören eine berufliche Ausbildung mit einem natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss, breite Erfahrungen in diesem Beruf sowie gute Kenntnisse im Patentrecht.

Normalerweise wirkt ein Spruchkörper am BVGer in einer Dreierbesetzung (Art. 21 Abs. 1 VGG); ganz ausnahmsweise wird eine Fünferbesetzung angeordnet, die nach Art. 21 Abs. 2 VGG nur «*im Interesse der Rechtsfortbildung oder der Einheit der Rechtsprechung*» vorgesehen ist. Gegenwärtig und zukünftig (wenn VE Art. 39 Abs. 2<sup>bis</sup> VGG und VE Art. 40a Abs. 3<sup>bis</sup> ParlG realisiert würden) ist nicht ersichtlich, wie ordentliche Mitglieder des BVGer neben ihrer juristischen Ausbildung und Berufserfahrungen überhaupt als in konkreten Streitfällen ausreichend wissenschaftlich-technisch befähigte Richterinnen oder Richter, wie sie für materielle Patentstreitigkeiten benötigt werden, angesehen werden und wirken können. Denn, wie Art. 21 Abs. 4 PatGG bestimmt, muss die «*Besetzung der technisch ausgebildeten Richterinnen oder Richter nach dem im Streitfall in Frage stehenden technischen*

---

und Juristen sein müssen.

<sup>36</sup> Patentrechtsstreitigkeiten sind in den zentralen Fragen nicht vergleichbar mit Markenrechtsfällen.

<sup>37</sup> Zu diesen Anforderungen einlässlich: FRITZ BLUMER, in: Thierry Calame/Andri Hess-Blumer/Werner Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar, (Fn. 16), Art. 8 N. 19-34.

<sup>38</sup> Bundesgesetz über die Patentanwältinnen und Patentanwälte vom 20. März 2009 (Patentanwaltsgesetz, PAG; SR 935.62).

<sup>39</sup> Vgl. Art. 134 (3) EPÜ; Art. 19 PAG.

*Sachgebiet vorgenommen»* werden; das aber kann das Bundesverwaltungsgericht aufgrund der Vorschläge des VE PatG nicht leisten. Diese Vorschläge betreffend die punktuellen Änderungen des ParlG und des VVG (oben Ziff. 5.7) *sind m. E. nicht weiterführend und ungenügend.*

Als *Fazit* ergibt sich, dass *entweder* ex lege unter Änderung des VGG jeweils (wohl nebenamtliche) technisch ausgebildete Fachrichterinnen und Fachrichter, z.B. vom Bundespatentgericht, in die Spruchkörper des Bundesverwaltungsgerichts eingegliedert werden müssen, *oder* die Kammern und Abteilungen des BVGer wären zu verpflichten, solche Fachrichterinnen und Fachrichter ex lege als Expertinnen und Experten anzuhören. In zweitem diesem Fall müssten aber im Urteil des BVGer deren Standpunkte explizit jeweils dargelegt werden. Diese Variante mit einem Beizug von Fachexpertinnen und Fachexperten hat unvermeidlich den Nachteil, dass das Beschwerdeverfahren von BVGer Gefahr läuft, wesentlich länger als üblich zu dauern, weil Expertinnen und Experten ja nicht nach den Sitzungs- und Arbeitsplänen des Gerichts tätig werden.

**1.3** Dazu kommt noch etwas Weiteres: Für die zivilgerichtlichen Patentrechtsverfahren vor Bundespatentgericht wurden gewisse *spezielle Verfahrensabläufe* entwickelt, die nun, wenn im verwaltungsgerichtlichen Verfahren neu vermehrt materielle Fragen des Patentrechts beurteilt werden müssen, vor der Beschwerdeinstanz eigentlich auch zur Verfügung stehen sollten. Das wird namentlich im Beweisrecht, wie es vor BVGer gilt, deutlich. Dieses ist in den Art. 12, 14-18 VwVG eher rudimentär normiert und wird in Art. 19 VwVG durch einen (wenig hilfreichen) Verweis auf die ZPO ergänzt.<sup>40</sup> Demgegenüber erweist sich das Beweisrecht in Patentrechtsprozessen als recht *komplex* (siehe ANDRI HESS-BLUMER in: Patentgerichtsgesetz [PatGG] Kommentar, 2013, Vorbemerkungen zum 6. und 7. Abschnitt: Beweisrecht [Beweisgrundsätze, Beweismittel] und Beweisverfahren [vor Art. 37]). Zusätzlich enthalten die Art. 36 und 37 PatGG noch wichtige Spezialregeln.

**1.4** Ein letzter, wichtiger Punkt ist, dass schon im geltenden Patentgesetz, aber auch wieder im VE PatG die meisten Regelungen über Fragen des Verfahrens auf die Verordnungsstufe verwiesen werden (vgl. Art. 59f Abs. 1 VE PatG, Art. 96 Abs. 1 VE PatG, Art. 140m VE PatG). Das ist *nicht verfassungskonform*. Ausdrücklich und bewusst weist die Bundesverfassung die Organisation und das Verfahren der Gerichte in das (formelle) Bundesgesetz, und in den Kantonen obliegt dies der Kantonsverfassung und den kantonalen Gesetzen.<sup>41</sup> Dabei muss der Gesetzgeber von Bund und Kantonen stets darauf achten, dass die essenziellen Anliegen der Verfassungsvorgaben erfüllt werden.<sup>42</sup> Zu betonen ist namentlich, dass alle entscheidenden Vorschriften für die streitigen (Prozess-)Verfahren sowie auch für die Vorverfahren (das nichtstreitige Verwaltungsverfahren) *zwingend* in *formellen Gesetzen*, also in referendumpflichtigen Erlassen, festgehalten werden müssen, welche

<sup>40</sup> Vgl. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl., 2019 (Fn. 4), Art.12 Rz. 16 ff.

<sup>41</sup> GEORG MÜLLER, Gesetz und Verordnung in der Justizgesetzgebung, in: Aargauischer Juristenverein (Hrsg.), Festschrift für den Aargauischen Juristenverein 1936-1986, Aarau, 1986, S. 19 ff.

<sup>42</sup> Z.B. muss der formelle Gesetzgeber bestehende Rechtswegdefizite von Art. 29a schliessen, wie sie etwa im öffentlichen Dienstrecht, im Militärrecht und beim Staatsschutzrecht bestehen. Vgl. Näheres bei ANDREAS KLEY, in: St. Galler Kommentar Bundesverfassung, hrsg. von Bernhard Ehrenzeller/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014, Art. 29a Rz. 30, 42 ff.

zudem auch einen genügenden Bestimmtheitsgrad aufzuweisen haben (vgl. für den Bund Art. 164 Abs. 1 Bst. g BV; PIERRE TSCHANNEN, in: St. Galler Kommentar BV, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2014, Art. 164 Rz. 30 ff., bes. Rz. 32; GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2017, Art. 164 N. 12).<sup>43</sup> Immerhin hat der VE diese Anforderung punktuell schon erfüllt, z.B. indem die Bestimmung von Art. 59d VE PatG aus der PatV «heraufgeholt» wurden (ErlBer., S. 45).

## 2. Umfang des Instanzenzugs und Dauer der Rechtsmittelverfahren

Mit dem dreistufigen Beschwerdemöglichkeiten, das heisst: 1. dem Einspruch vor dem IGE nach Art. 59c ff. VE PatG, 2. der verwaltungs(gericht)lichen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht gemäss Art. 31 ff. VGG, sowie 3. der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht gemäss Art. 82 ff. BGG, können allerdings die öffentlich-rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem IGE lange dauern, und sie können daher - auch wenn die ordentlichen Gebühren des öffentlich-rechtlichen Prozesses deutlich tiefer sind als die der Zivilprozesse - auch recht kostenträchtig werden.<sup>44</sup>

**2.1** Dass die patentrechtlichen Entscheide des IGE, die in einem öffentlich-rechtlichen, nichtstreitigen Verfahren getroffen werden, *einen* vollen Rechtsschutz durch eine unabhängige gerichtliche Instanz benötigen, ist schon auf Grund von Art. 29a BV wie auch Art. 6 Abs. 1 EMRK unzweifelhaft und unbestritten.<sup>45</sup> Entscheidend ist, dass eine Beschwerdeführende Person, wie es in verwaltungsgerichtlichen Streitigkeiten erster Instanz notwendig und üblich ist, *alle Beschwerdegründe nach Art. 49 VwVG* vortragen kann, also die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts wie auch die Unangemessenheit der angefochtenen Verfügung.<sup>46</sup>

**2.2** Der *Rechtsweg an das Bundesgericht*, den der VE PatG nicht berührt, sollte in Patentsachen im öffentlich-rechtlichen Beschwerdeverfahren nach Art. 82 ff. BGG auch zukünftig nicht eingeschränkt werden. Abzulehnen ist z.B. eine Einschränkung auf die blosser Kognition von schwerwiegenden Verfahrensfehlern und von Fällen, in denen eine Straftat die angefochtene Entscheidung beeinflusst hat.<sup>47</sup> Und vor allem ist eine Einschränkung auf die Kognition von Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung abzulehnen; diese massive Kognitionsbegrenzung führt bei den

<sup>43</sup> Näheres bei ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3. Aufl., Zürich etc. 2013, S. 35f.; RAINER J. SCHWEIZER, in: St. Galler Kommentar BV, 3. Aufl., 2014, Rz. 3).

<sup>44</sup> Vgl. Reglement vom 21. Februar 2008 über die Verwaltungsgebühren des Bundesverwaltungsgerichts (GebR-BVGer; SR 173.320.3, sowie Reglement vom 28. September 2011 über die Verwaltungsgebühren des Bundespatentgerichts (GebR-PatGer; SR 173.413.4).

<sup>45</sup> Vgl. u. a. GIOVANNI BIAGGINI, *Kommentar BV*, 2. Aufl., Zürich 2017, Art. 29a N. 6 und 10; sowie zu den «*civil rights*» nach Art. 6 EMRK, die zwingend durch ein Gericht beurteilt werden müssen, Näheres bei KAREN REID, *A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights*, 6<sup>th</sup> Edition, Oxford 2019, §§ 7-004 – 7-007, sowie § 74-006; MARK E. VILLIGER, *Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)*, mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Schweizer Fällen, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf, 2020, S. 260 N. 460/61.

<sup>46</sup> Siehe BENJAMIN SCHINDLER, in: *VwVG Kommentar*, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 49, bes. Rz. 22/23 zum Gebot umfassender Prüfung.

<sup>47</sup> Vgl. Art. 112a Abs. 2 EPÜ 2000 betr. die Beschwerdemöglichkeiten an die Grosse Beschwerdekammer des EPA.

richtenden Personen zu einer Einengung der normativem Distanz und des Erfahrungswissens; sie mag die Geschäftslast des Bundesgerichts allenfalls etwas reduzieren, erschwert aber dessen Richtigkeitskontrolle erheblich.<sup>48</sup> Es besteht namentlich überhaupt kein Anlass, wegen Patentstreitigkeiten in Art. 83 BGG einen zusätzlichen Ausschlussgrund einzuführen. Die Rechtskontrolle durch das Bundesgericht nach Art. 95 BGG ist m.E. *unverzichtbar*. Eine wichtige Aufgabe des Bundesgerichts als Appellationsinstanz dürfte neben der Sicherung der grundrechtlichen Verfahrensgarantien die Überprüfung der Koordination der Anwendung des Schweizer Patentrechts mit dem europäischen Patentrecht gemäss EPÜ 2000 und dessen Ausführungsbestimmungen sein.<sup>49</sup> Auf jeden Fall sind die allgemeinen Bestimmungen über die Beschwerdegründe nach Art. 95-98 BGG auch in Patentrechtsstreitigkeiten zweckmässig. Dieses Konzept einer vollen Rechtskontrolle durch das Bundesgericht ist schon deshalb gerechtfertigt, weil (wie gesagt) in Zivilprozessen der Rechtsweg ans Bundesgericht (auch) unbeschränkt ist (Art. 74 Abs. 2 Bst. e BGG).<sup>50</sup> Es wäre schwer zu begründen, warum z.B. ein ergänzendes Schutzzertifikat für Heilmittel (Art. 140a ff. PatG) je nach Rechtsmittelweg vor Bundesgericht mit unterschiedlicher Kognition beurteilt würde. Ob allenfalls eine der zivilrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts<sup>51</sup> oder wie bisher eine der öffentlich-rechtlichen Abteilungen als zweite Instanz die Patentfragen betreffenden Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen die erste Verwaltungsgerichtsinstanz behandelt, kann das Bundesgericht im System der Einheitsbeschwerde selber entscheiden; aus Gründen der Rechtssicherheit ist, vor allem wegen der Rechtsmittelbelehrung seitens der verwaltungsgerichtlichen Instanz, eine Klärung im BGG geboten.

**2.3** Aufgrund dieser Erkenntnisse und Feststellungen lässt sich am ehesten *das Einspruchsverfahren straffen, konzentrieren oder aufheben*. An sich kann man verstehen, dass die zuständige Verwaltung, das IGE, gerade mit dem Übergang zu einer vollen Prüfung der Patentanmeldung ein erhebliches fachliches und rechtliches Interesse hat, Einsprüche von Drittpersonen, die ja aus vielseitigen Gründen erhoben werden können, selbst zu beurteilen, ja allenfalls gar über deren Anträge hinaus die Patenterteilung einer nochmaligen Prüfung zu unterziehen, wie dies Art. 59c Abs. 3 VE PatG neu vorsieht. Über das Einspruchsverfahren kann das IGE weitere, wichtige Erkenntnisse gewinnen und seine Entscheide optimieren; zudem erweist es sich so als kooperativer Partner der Parteien aus vielen interessierten Kreisen.

**2.3.1** Dennoch kann und sollte eine *prozedurale Straffung* der Beschwerdeverfahren dadurch erreicht werden, indem das Einspruchsverfahren von Art. 59c PatG überprüft wird. Dieses begrenzte, nur auf bestimmte Patentausschlusskriterien ausgerichtete Einspruchsverfahren wurde erst mit der Revision des PatG vom 22. Juni 2007 eingeführt (AS 2008 2560),<sup>52</sup> erklärermassen in Anlehnung an die Art. 99 -

---

<sup>48</sup> Näheres zu diesen unbestimmten Einschränkungen auf die Kognition von Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung: RAINER J. SCHWEIZER, Reform der Bundesgerichtsbarkeit, Ein heikler Schritt mit gewissen Unwägbarkeiten und Problemen, in: «Justice-Justiz-Giustizia» [Schweizerische Richterzeitung], 2018/4, Ziff. 9 ff., bes. Ziff. 17.

<sup>49</sup> Z.B. bei Entscheidungen nach Art. 110a oder Art. 111 PatG.

<sup>50</sup> Nur in Registerstreitigkeiten gelten (wie oben erwähnt) der Vorbehalt der Streitwertgrenze von Art. 74 Abs. 1 BGG sowie derjenige der Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung nach Art. 74 Abs. 1 Bst. a BGG.

<sup>51</sup> Vgl. den Art. 72 Abs. 2 Bst. b BGG, der nur eine Aufzählung von Materien vornimmt unter «*insbesondere*» und in Ziff. 2 die «*Erfindungspatente*» erwähnt.

<sup>52</sup> Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung

101 EPÜ 2000.<sup>53</sup> Mit der vom IGE geplanten Revision sollen die bisher sehr beschränkten Einspruchsgründe nach Art. 59c Abs. 2 VE PatG so umfangreich sein wie diejenigen, die vor dem EPA erhoben werden können.<sup>54</sup> Doch eine Straffung dieser ersten Etappe des Rechtsschutzverfahrens erscheint im gesamten System des patentrechtlichen Rechtsschutzes unverändert nötig, und sie kann nun auf mindestens zwei verschiedenen Wegen erreicht werden:

- *Entweder* wird die *Einspruchsfrist* nach Art. 59c Abs.1 PatG (bisher und neu) - z.B. - auf vier Monate *verkürzt*. Die Frist von neun Monaten lehnt sich an Art. 99 Abs. 1 EPÜ 2000 an; in einer europaweiten Regulierung ist ein Umfang der Frist von neun Monaten nachvollziehbar. Das IGE begründet die Frist von neun Monaten jetzt: *«Sie erscheint angemessen, weil die Abklärung der Erfolgsaussichten – nun auch bezüglich der neuen Prüfungsthemen – einige Zeit in Anspruch nimmt»*.<sup>55</sup> Dieses Argument überzeugt nur teilweise. Die Einspruchsfrist ist ja für den Schweizer Gesetzgeber nicht völkerrechtlich vorgegeben, und das EPÜ fordert von den Vertragsstaaten *nicht*, ein Einspruchsverfahren vorzusehen. Die Einspruchsfrist *sollte unbedingt gekürzt* werden, denn sie bereitet für alle Verfahrensbeteiligten unvermeidlich eine lange Rechtsunsicherheit. Vorbild für eine Änderung könnte z.B. das österreichische Patentgesetz 1970 (in der Fassung vom 4. Januar 2001) sein, welches in § 102 (1) eine Einspruchsfrist von bloss vier Monaten vorsieht.
- *Oder/und* es wird mindestens die Möglichkeit vorgesehen, dass dieses (nicht-devolutive) Rechtsmittel ausgelassen bzw. *übersprungen* werden kann, damit der Einspruch direkt beschwerdeweise verwaltungsgerichtlich beurteilt wird. Ein Überspringen einer Beschwerdeinstanz dient offensichtlich der Prozessökonomie. Ein solche Möglichkeit einer «Sprungbeschwerde» sieht z.B. das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRP) des Kantons St. Gallen vom §16. Mai 1965 in Art 43<sup>ter</sup> vor: *«Der Rekurrent kann, sofern die weiteren Beteiligten zustimmen, auf den Rekursentscheid des zuständigen Departements verzichten und verlangen, dass die Streit-sache als Beschwerde dem Verwaltungsgericht überwiesen wird.»*<sup>56/57</sup>

**2.3.2** Im Sinne der Konzentration ist zudem zu empfehlen, den Anwendungsbereich des Einspruchsverfahrens zu beschränken und dieses bei der Erteilung eines Gebrauchsmusters nicht vorzusehen. Hier sind wahrscheinlich die Fakten sowie die Interessen weder des IGE noch Dritter in der Regel so komplex, dass es hilfreich ist, dass das Amt seinen Entscheid nochmals aufrollen kann. Dritte

---

des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 25. November 2005, BBl 2006 1, 86 f.

<sup>53</sup> Denselben Schritt hat die Bundesrepublik Deutschland in § 59 des Patentgesetzes vom 5. Mai 1936 vollzogen.

<sup>54</sup> Vgl. zum bisherigen Recht und dem nach EPÜ: RENÉE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz (PatG), 2019 (Fn.7), Art. 59c N. 11.

<sup>55</sup> ErlBer., S. 42.

<sup>56</sup> Zur Sprungbeschwerde (genauer dem Sprungrekurs) siehe HANS-RUDOLF ARTA, in: Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons St. Gallen (VRP), Praxiskommentar, hrsg. von Salim S. Risvi/Benjamin Schindler/Urs Peter Cavelti, Zürich/St. Gallen 2020, Art. 43<sup>ter</sup> N. 3 ff.

<sup>57</sup> Eine etwas andere Sprungbeschwerde sieht Art. 47 Abs. 2 VwVG vor; doch dieser Spezialfall von Beschwerden gegen eine Verwaltungsinstanz, die von ihrer vorgesetzten Behörde eine Weisung erhalten hat, ist hier nicht relevant; Näheres bei REGINA KIENER, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 47 Rz. 15 ff.



Beschwerdeführer können m.E. im Rahmen der allgemeinen Legitimation von Art. 48 VwVG ihre Einwendungen vor der verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeinstanz vorbringen, ähnlich wie das im Markenrecht heute geschieht.

**2.3.3** Schliesslich wäre auch zu prüfen, *ob nicht auf das Einspruchsverfahren verzichtet werden kann*. Bis zum Inkrafttreten der Einführung von Art. 59c PatG am 1. Juli 2008 lautete die Bestimmung:

D. Rechtsmittel	«Art. 59c Gegen Verfügungen des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum in Patentsachen, insbesondere gegen die vollständige oder teilweise Zurückweisung von Patentgesuchen ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig.» <sup>58</sup>
-----------------	--

Mit anderen Worten gab es bis zum Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes von 2005 am 1. Januar 2007 nur eine gerichtliche Rechtsmittelinstanz, und nach Inkrafttreten des VGG kam dem Bundesverwaltungsgericht in der patentrechtlichen Rechtsfortbildung wegen der damals begrenzten Formalprüfung der Patentgesuche und wohl auch wegen des 2007/2008 neu eingeführten Einspruchsverfahrens eine eher geringe Bedeutung zu. Ob es jetzt im Interesse der Rechtssuchenden zwei umfassende Prüfungen der Sach- und Rechtsfragen braucht, müsste vertieft geprüft werden.

**2.3.4** Will man aber auf das Einspruchsverfahren verzichten und stattdessen dennoch, im Sinne des heutigen Rechts von jedermann auf einen Einspruch nach Art. 59c Abs. 1 PatG,<sup>59</sup> eine *Popularbeschwerde* ermöglichen, bei der dann Drittpersonen aus vielerlei Motiven heraus Beschwerde gegen einen Patentbezogenen Entscheid des IGE führen können, so wäre so eine Regelung im heutigen Recht nichts Aussergewöhnliches. Dies hat CHRISTOPH ERRASS in einer grundlegenden Untersuchung gezeigt hat (vgl. DERS., Zur Notwendigkeit einer Popularbeschwerde im Verwaltungsrecht, in: AJP 2010, S. 1351 ff.). Eine solche Popularbeschwerde als Rechtsmittel zum Gang an die erste Verwaltungsgerichtsinstanz könnte etwa mit dem Willen zur Respektierung der Interessen von Konkurrentinnen bzw. Konkurrenten und dem von von Konsumentinnen bzw. Konsumenten gerechtfertigt werden. Um eine Popularbeschwerde zu ermöglichen, könnte in dem für die erste Gerichtsinstanz (dazu nachfolgend Ziff. IV.4) massgeblichen Bundesgesetz:

1. der *Kreis* der Beschwerdefugten Drittpersonen durch Gesetz *weit ausgedehnt* werden, indem *nicht* - wie in Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG - gefordert wird, dass die Beschwerdeführende Person «*vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat*».

Zudem könnte:

2. den Drittpersonen - in Abweichung von Art. 48 Abs. 1 Bst. b VwVG – die *Legitimation* zur Beschwerde an die verwaltungsgerichtliche Beschwerdeinstanz insofern *erleichtert* wird, als sie, ähnlich den Konsumentinnen und Konsumenten, nicht nachweisen müssen, dass sie als Individuen durch die angefochtene Verfügung besonders berührt bzw. beschwert

---

<sup>58</sup> Fassung gemäss Änderung des Patentgesetzes vom 17. Dez. 1976 (AS 1977 2009; vgl. Botschaft BBl 1976 II 89, 425.)

<sup>59</sup> Vgl. RENÉE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz (PatG), 2019 (Fn.7), Art. 59c N. 6 und 9.

sein müssen.<sup>60</sup>

Angemerkt sei, dass es *nicht empfehlenswert ist, Dritte* nach einer Patenterteilung *ausschliesslich auf den zivilgerichtlichen Klageweg zu verweisen*. Es müssen auch Drittpersonen die Möglichkeit haben, die gesamte Entscheidung des IGE, einschliesslich der Mängel der Sachverhaltsfeststellung anzufechten.<sup>61</sup> Die Drittpersonen sollten nicht nur das vom IGE erteilte Recht gegenüber den Patentberechtigten bekämpfen können, sondern den Entscheid des IGE selbst. Zudem ist die Aufgabe eines verfügenden Amtes, Grundlagen und Gründe seiner Entscheidung zu darzulegen; deshalb ist das Anfechtungsverfahren auch einfacher und kostengünstiger als eine zivilgerichtliche Klage.

**2.3.5** Wie oben (Ziff.III.2.2.) erwähnt, wird in der Vernehmlassung noch vorgeschlagen, dass das IGE neu das Einspruchsverfahren *selbst dann weiterführen bzw. seine Verfügung überprüfen kann*, wenn der Einspruch zurückgezogen wurde (Art. 59c Abs. 5 VE PatG, dazu ErlBer, S. 24). Ein Rückzug des Rechtsmittels ist zulässig, selbst wenn dieser im VwVG nicht explizit geregelt ist.<sup>62</sup> Nach einem Rückzug der Beschwerde ist das Verfahren abzuschreiben<sup>63</sup> und die angefochtene Verfügung erwächst in Rechtskraft.<sup>64</sup> Die Verwaltung kann nicht ein, durch Rückzug des Rechtsmittels beendetes Rechtsmittelverfahren von sich aus faktisch weiterführen, wenn es nicht mehr rechtshängig ist bzw. mangels Anfechtung rechtskräftig abgeschlossen ist; das würde in aller Regel zulasten der Parteien des abgeschlossenen Verfahrens gehen. M.E. widerspricht eine solche Regelung völlig dem Fairnessprinzip von Art. 29 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 EMRK sowie der Garantie des rechtlichen Gehörs nach Art. 29 Abs. 3 BV. Wenn der Bundesgesetzgeber aber diese Befugnis des IGE vorsehen will, die sich (wie erwähnt) an Regel 84 (2) Ausführungsverordnung zum EPÜ 2000 anlehnt, so lässt sie sich im Licht der verfassungs- und menschenrechtlichen Verfahrensgarantien nur dann rechtfertigen, wenn es für das IGE darum geht, *ausschliesslich* offensichtlich vorrangige öffentliche Interessen durchzusetzen.

Es muss hier darauf hingewiesen werden, dass es im öffentlichen Recht der Schweiz *andere Möglichkeiten* gibt, welche einer Verwaltungsbehörde von Amtes wegen erlauben, ausnahmsweise eine selbst eine rechtskräftige Entscheidung resp. Verfügung einer Korrektur zuzuführen. Das schweizerische Verwaltungsverfahrenrecht sieht dafür in der Regel *in engen Grenzen* die Möglichkeit einer *Revision* nach einem Beschwerdeentscheid (bzw. einem Einspruchsentscheid) vor; im Bund ist die Revision in Art. 66 VwVG, besonders in Abs. 2 und 3, geregelt.<sup>65</sup> Ganz ausnahmsweise ist schliesslich auch ein *Widerruf* selbst einer formell rechtskräftigen

<sup>60</sup> Siehe Näheres bei: ISABELLE HÄNER, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 48 Rz. 15 bezüglich Konkurrenten und Konsumentinnen, mit Verweis u.a. auf BGE 142 II 451 Erw. 3.4.f.; BVGE 2007/20 Erw. 2.4; BVGer C-8190/2015 vom 23. März 2016, Erw. 3.

<sup>61</sup> Das Einspruchsverfahren ist nicht wirklich ein Zweiparteienverfahren, sondern, da es sich gegen das IGE richtet, eines mit drei Beteiligten (anderer Ansicht RENÉE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz [PatG], 2019 [Fn.7], Art. 59c N. 14).

<sup>62</sup> Siehe MADELEINE CAMPRUBI, in: VwVG Kommentar, 2. Aufl., 2019 (FN. 4), Art. 66 Rz. 13.

<sup>63</sup> BGE 122 V 166 Erw. 2a/bb.

<sup>64</sup> BGE 138 V 229 Erw. 2.3.2.; 111 V 58 Erw. 1; 109 V 278 Erw. 2.

<sup>65</sup> BGE 103 Ib 87, Erw.2.3; Näheres bei: ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zürich/St. Gallen 2020, Rz. 1265 ff.; und AUGUST MÄCHLER, in: Kommentar VwVG, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 66 Rz. 17 ff.

Verfügung zulässig, wobei das Interesse an der Verwirklichung des objektiven Rechts in jedem Fall mit dem Vertrauensschutz der betroffenen Rechtsunterworfenen abgewogen werden muss,<sup>66</sup> was eben bei einem Vorgehen nach Art. 59c Abs. 5 VE PatG nicht geschieht. Der vorgeschlagene Art. 59c Abs. 5 VE PatG geht weit über diese nach geltendem Recht massgeblichen Regeln hinaus und ist daher auch als unverhältnismässig zu qualifizieren.

### 3. Erster gerichtlicher Rechtsschutz durch das Bundesverwaltungsgericht oder durch die neue öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundespatentgerichts?

Zurück zur *zentralen Frage* dieser gutachterlichen Stellungnahme: Es kann m. E. festgestellt werden, dass es, um den vollen Verwaltungsrechtsschutz in einer *ersten Gerichtsstanz* gegenüber dem IGE sicherzustellen, genau besehen *zwei Modelle* gibt:

- Das *erste Modell* ist die im VE PatG vorgesehene Lösung, dass man beim ordentlichen Weg der Verwaltungs(gerichts)beschwerde nach Art. 44 ff. VwVG an das *Bundesverwaltungsgericht*, das nach der Generalklausel von Art. 31 in Verbindung mit Art. 33 Bst. d VGG zuständig wäre. Dann allerdings muss das VGG erheblich *angepasst* werden.
- Das *zweite Modell* ist, dass am *Bundespatentgericht* neu eine zweite Abteilung für die Verwaltungsrechtspflege geschaffen wird, an welche die Verwaltungs(gerichts)beschwerde gegen Entscheide des IGE nach Art. 44 ff. VwVG gerichtet werden kann. Das lässt sich mit diversen Anpassungen im PatGG verwirklichen.

**3.1** Was das *erste Modell* betrifft, so zeigen die bisherigen Ausführungen, dass so, wie der VE PatG dies vorsieht, das *Bundesverwaltungsgericht* nicht als überzeugende, ausreichend fachkompetente Instanz für die formale und materiale Beurteilung von Patentrechtsstreitigkeiten angesehen werden kann. Es fehlen die vielfältigen, unerlässlichen fachtechnischen Kenntnisse in den Spruchkörpern, selbst wenn die Gerichtskommission bei den Wahlvorschlägen für das BVGer auf solche achten würde, denn solche fachtechnischen Kenntnisse können nur Fachrichterinnen und Fachrichter mit besonderen technischen Kenntnissen (im Sinne von Art. 8 Abs. 1 PatGG) oder allenfalls technisch kompetente Expertinnen oder Experten mit einem besonderen verfahrensrechtlichen Status<sup>67</sup> beibringen.

Zudem müssen in diesem ersten Modell, besonders zur umfassenden Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Entwicklung, *qualifizierte Verfahrensschritte*, etwa im Beweisverfahren, vorgesehen werden (siehe oben). Das lässt sich ist an sich durch Änderungen des VVG und des PatG machen, indem durch entsprechende organisatorische Massnahmen die ordentlichen und ausserordentlichen Spruchkörper des Bundesverwaltungsgericht für Patentstreitigkeit anders als üblich zusammengesetzt werden und indem spezielle verfahrensrechtliche Ergänzungen beschlossen werden (Näheres unten Ziff. IV.4.2). Nach einer solchen Anpassung der rechtlichen Grundlagen wäre der bedeutende Vorteil dieses ersten Modells vor allem, dass das BVGer seine allgemeine Praxis im Verfahrensrecht auch in Patentstreitigkeiten voll

<sup>66</sup> BGE 137 I 69 ff.; 143 II 1, 5 ff.; Näheres bei: ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020 (Fn. 65), Rz. 1224 ff.

<sup>67</sup> Also nicht bloss Parteigutachter.

entfalten könnte.

**3.2.** Das *zweite Modell* wäre, dass am *Bundespatentgericht* eine *zweite Abteilung* geschaffen wird, welche die verwaltungs(gericht)lichen Beschwerden gegen das IGE in erster Instanz behandelt. Das Bundespatentgericht ist bisher ausschliesslich für erstinstanzliche Zivilrechtsstreitigkeiten in Patentsachen auf Bundesebene zuständig; es kann aber ohne Weiteres in einer zweiten Abteilung auch besondere Aufgaben der Verwaltungsrechtspflege in Patentsachen übernehmen. Diese Ergänzung kann – auch im Licht der Gesetzgebungskompetenzen des Bundes nach Art. 191a Abs. 3 BV – *ohne weiteres mit einer Änderung des PatGG* erreicht werden. Wie und vom wem die neue, zweite Abteilung des Bundespatentgerichts geführt wird, muss noch näher untersucht werden. Das Bundespatentgericht muss jedenfalls in der zweiten, verwaltungsgerichtlichen Abteilung durch Richterinnen und Richter mit ausgewiesenen Kenntnissen im Verwaltungsrecht und im öffentlichen Prozessrecht ergänzt werden. Vor allem braucht es neben den Richterinnen und Richtern mit juristischer Ausbildung und Erfahrung solche *mit technischer Ausbildung und* – wie es eigentlich zusätzlich lauten sollte: – *«mit technischer Erfahrung»* braucht. Diese beiden Arten von Gerichtsmitgliedern gibt es schon heute gemäss Art. 8 PatGG. Das bedeutet, dass bei diesem zweiten Modell die Entscheidungen des Spruchkörpers, wie dies Art. 21 PatGG vorsieht, unmittelbar unter Beizug von Fachrichterinnen und Fachrichtern, die nach dem betroffenen technischen Sachgebiet ausgewählt werden, durchgeführt werden können. Dieses Modell hätte vor allem den Vorteil, dass in der Zivil- wie in der Verwaltungsrechtspflege das schweizerische und das europäische Patentrecht einigermaßen einheitlich ausgelegt und angewendet werden, was dann, wenn zwei verschiedene Gerichte zuständig sind, nicht ohne Weiteres gewährleistet ist. Diese mögliche Einheitlichkeit der patenrechtlichen Rechtsprechung ist m.E., neben der organisatorischen Einfachheit der Bestellung der Spruchkörper, der wichtigste Grund, das zweite Modell zu verwirklichen. Im Übrigen könnte das Bundesverwaltungsgericht, und es würde dann wohl auch, von den bisherigen Beschwerdefällen im Patentrecht entlastet werden; das betrifft zwar nicht sehr viele Fälle, wäre für das BVGer aber dennoch hilfreich. Damit sich aber die neue verwaltungsrechtliche Abteilung in allen Rechtsfragen ausserhalb des Patentrechts möglichst *an der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ausrichtet*, könnte (und sollte m.E.) durch eine gesetzliche Vorgabe sichergestellt werden, dass das Bundespatentgericht in der Verwaltungsrechtsprechung die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts in der Auslegung des Verfassungs- und Völkerrechts, namentlich in Fragen des Verfahrensrechts, beachtet soll.<sup>68</sup>

**3.3** Abschliessend werden noch *drei Hinweise* angebracht, welche das *zweite Modell* beleuchten mögen. Auch wenn das BVGer unstreitig *das Verwaltungsgericht* des Bundes ist, besteht bisher schon mit der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI<sup>69</sup> ein separates Spezialverwaltungsgericht,<sup>70</sup> dessen

<sup>68</sup> Die Zersplitterung der Praxis zum Verfahrensrecht war einer der grossen Mängel des früheren Systems mit vielen einzelnen Rekurskommissionen als Spezialverwaltungsgerichte auf der Ebene des Bundes, vgl. RAINER J. SCHWEIZER, unter Mitarbeit von MICHAEL SCHÖLL, Die erstinstanzliche Verwaltungsgerichtsbarkeit des Bundes durch Rekurs- und Schiedskommissionen, Aktuelle Situation und Reformbedürfnisse, Gutachten zuhanden der Expertenkommission für die Totalrevision der Bundesrechtspflege, in: ZSR-Beiheft 26, Basel 1998, S. 79 ff.

<sup>69</sup> Diese hat ihre Rechtsgrundlage im 6. Titel Art. 82 – 85 des Bundesgesetzes über Radio- und Fernsehen (RTVG) vom 24. März 2006 (SR 784.40).

<sup>70</sup> Siehe Art. 83 Abs. 1 Bst. a RTVG.

Eigenständigkeit eben durch gewisse Besonderheiten des Verfahrens und der zu prüfenden Materie gerechtfertigt wurde. Zudem ist es im Schweizer Recht keineswegs *ungewöhnlich*, dass ein Gericht sowohl in der Zivilrechtspflege wie in der Verwaltungsrechtspflege tätig ist; beispielhaft seien das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, das Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden oder das Kantonsgericht des Kantons Wallis genannt. Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass im Bereich des Patentrechts in einer Reihe von Staaten (teilweise aufgrund der Besonderheiten des *common law*) Zivilgerichte zur Beurteilung von Verfügungen des Patentamts für zuständig sind, so etwa im Vereinigten Königreich (High Court [Patents Court] of England and Wales), Irland (High Court), Frankreich (Cour d'Appel Paris), Deutschland (Bundespatentgericht, allerdings nur für Nichtigkeitsklagen), Dänemark (So-og Handelsretten), Schweden (Patent- und Markengericht), Norwegen (Oslo Tingrett) und Portugal (Intellectual Property Court of Lisbon).<sup>71</sup>

#### **4. Ergänzende Hinweise auf unerlässliche Anpassungen des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens, sei es für das Bundesverwaltungsgericht oder für das Bundespatentgericht.**

**4.1** Mit der Entscheidung über diesen beiden Modellen sind wie angedeutet noch nicht alle Probleme eines verwaltungsgerichtlichen Patentrechtsprozesses gelöst. Es muss zuerst unbedingt das anwendbare Bundesverwaltungsgerichtsverfahren noch *en détail* angesehen und mit dem heutigen Verfahren des Bundespatentgericht nach PatGG und auch mit den punktuellen Verfahrensbestimmungen im PatG *abgeglichen* werden. Da sich das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht nach den teilweise rudimentären Bestimmungen des VGG und des VwVG richtet, wurden seit 2005 *zusätzlich* in sehr vielen Rechtsgebieten (z.B. im Recht der Bundesabgaben oder im Asylrecht) noch *spezialgesetzliche*, z.T. *abweichende Verfahrensvorschriften* entweder aus dem bisherigen Recht *übernommen* oder (zum Teil aus rein politischen Gründen) *neu erlassen*. Dementsprechend muss *bei beiden Modellen* das heutige Verfahren vor Bundespatentgericht mit dem Verfahrensrechtskomplex vor Bundesverwaltungsgericht sorgfältig verglichen werden, wobei unbedingt auch die Verfahrensvorschriften im PatG (z.B. bezüglich des Domizils) zu überprüfen sind.

**4.2** Soll nach dem ersten Modell das *Bundesverwaltungsgericht* die Verwaltungsrechtspflege in Patentsachen übernehmen, so sind namentlich *folgende Einzelheiten im VGG zu regeln*:

- a) Im VGG ist die neue Kategorie von Fachrichterinnen und Fachrichtern mit technischen Kenntnissen für das Bundesverwaltungsgericht einzuführen. Das gilt auch dann, wenn diese Fachrichterinnen und Fachrichter zugleich auch am Bundespatentgericht tätig sind. Sie hätten nach ihrer Einführung genau besehen den Status von nebenamtlichen Richterinnen und Richtern, wie sie das Bundesgericht gemäss Art. 1 Abs. 4 BGG und das Bundespatentgericht gemäss Art. 8 Abs. 2 PatGG kennen.
- b) Im Einzelnen muss auch geprüft werden, ob die neu in Patentsachen

<sup>71</sup> Für Einzelheiten vgl. EUROPEAN PATENT ACADEMY, Patent Litigation in Europe. An overview of national law and practice in the EPC contracting states, 5<sup>th</sup> edition, 2019.

<sup>72</sup> Die Wählbarkeitsanforderungen für Richterinnen und Richter des BVGer sind in Art. 5 VGG ohnehin dürftig und könnten genauer gefasst werden.

tätigen nebenamtliche (Fach-)Richterinnen und (Fach-)Richter des Bundesverwaltungsgerichts überhaupt denjenigen des Bundespatentgerichts gleichgestellt werden können. Dabei geht es etwa das Arbeitsverhältnis und die Besoldung, welche sich nach Art. 17 PatGG sowie der von der Bundesversammlung erlassenen Patentrichterverordnung vom 20. März 2009<sup>73</sup> richten.

- c) Das PatGG kennt in Art. 21 abgestufte Vorgaben für den Spruchkörper. Diese unterscheiden sich teilweise von der allgemeinen Regel von Art. 21 VGG bzw. gehen über diese auch hinaus. Es muss nun für die Behandlung einer Verwaltungsbeschwerde in Patentsachen bezüglich der Spruchkörper des Bundesverwaltungsgerichts im Grunde Ähnliches wie in Art. 21 PatGG vorgesehen werden.
- d) Näher anzuschauen sind sodann die Kompetenzen der Einzelrichterin oder des Einzelrichters bzw. der Instruktionsrichterin oder des Instruktionsrichters, denn Art. 23 und 35 PatGG einerseits und Art. 23 und 39 VVG andererseits unterscheiden sich in einigen entscheidenden Punkten. Wichtig ist, dass in Patentrechtsstreitigkeiten die Einzelrichterin oder der Einzelrichter bzw. die Instruktionsrichterin oder der Instruktionsrichter, wie dies Art. 23 Abs. 3 und Art. 35 Abs. 2 PatGG vorsehen, weitere Gerichtsmitglieder und insbesondere auch Fachrichterinnen und Fachrichter beziehen kann.
- e) Wird ein Rechtsmittelweg ans Bundesverwaltungsgericht vorgesehen, so wird unter Umständen auch der politische Vorschlag kommen, allenfalls in Art. 32 VGG neu einen besonderen Ausschlussgrund vorzusehen. Der VE PatG sieht, wie das VGG bisher, *keinen* solchen vor. Das erscheint sachlich als völlig richtig und sollte nicht geändert werden.
- f) Art. 25 VGG enthält bestimmte Grundsätze für Praxisänderungen und Präjudizien. Die Frage ist, ob diese Grundsätze in Patentrechtsstreitigkeiten gleichermassen gelten können, oder ob es eine spezielle Präzisierung braucht, wann und wie die Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts, welche für die Patentrechtsstreitigkeiten zuständig ist, den Art. 25 VGG beachten muss.
- g) Schliesslich wären die Verfahrensmodalitäten nach Art. 37 ff. VVG für Patentrechtsstreitigkeiten vor Bundesverwaltungsgericht zu prüfen. M.E. sollte in diesen Streitverfahren grundsätzlich *zwingend* eine Parteiverhandlung durchgeführt, *ausser* die Beschwerdeführende Partei verzichtet explizit auf eine öffentliche Verhandlung (was das Gegenteil der heutigen Regelung von Art. 40 Abs. 1 VVG wäre<sup>74</sup>) oder auf die Beschwerde kann offensichtlich nicht eingetreten werden oder diese wäre offensichtlich unzulässig.
- h) Da das Verfahren vor der ersten Gerichtsstanz mit umfassender

---

<sup>73</sup> SR 173.413.1. Die Rechtsstellung der hauptamtlichen Richterinnen und Richter wird von der allgemeinen Richterverordnung der Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002 geregelt (SR 173.711.2).

<sup>74</sup> Die Regel von Art. 40 Abs. 1 VVG ist m. E. *nicht* EMRK-konform, vgl. MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), 3. Aufl. (Fn. 45), S. 289 ff. N. 514 ff., 516.

Kognition erfolgen muss (vgl. Art. 49 VwVG), sollten die Regelungen von Art. 37 zu den *Gerichtsgutachten*, namentlich Art. 37 Abs. 3 PatGG auf jeden Fall auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Anwendung kommen. Entsprechend müssten diese Regelungen im VGG vorgesehen werden.

- i) Schliesslich steht ausser Zweifel, dass die Kosten eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens niedriger sind und sein sollten als die des zivilgerichtlichen Prozesses vor Bundespatentgericht. Eine Anpassung der Bestimmungen über die Kosten des Beschwerdeverfahrens (vgl. Art. 63 VwVG) in Patentstreitigkeiten *tel quel* an Art. 31 und 32 PatGG wäre nicht zu rechtfertigen. Namentlich sollte der Tarif des Bundesverwaltungsgerichts für Parteienschädigungen im Interesse aller vor Bundesverwaltungsgericht prozessierenden Parteien ein einheitlicher sein, und er kann sich nicht am dem Tarif richten, der nach Art. 32 PatGG für die Zivilprozesse vorgesehen ist. Schliesslich ist die Regelung von Art. 34 Abs. 1 Bst. d PatGG im Verwaltungsprozess nicht üblich.

**4.3** Wird aber das *zweite Modell* realisiert, indem das *Bundespatentgericht* befähigt wird, speziell auch als erstinstanzliches Verwaltungsgericht zu wirken, so braucht es ebenfalls einige, aber wohl nicht allzu schwierige Anpassungen des PatGG:

- a) Das Bundespatentgericht muss zuerst organisatorisch durch eine Änderung von Art. 18 ff. PatGG in Stand gesetzt werden, in einer eigenständigen Organisationseinheit bzw. Abteilung die Verwaltungsrechtspflege in Patentsachen (und allenfalls weiteren dem Gericht zugewiesenen immaterialgüterrechtlichen Angelegenheiten) zu erfüllen. Dazu braucht es mindestens eine hauptamtliche Richterin oder einen hauptamtlichen Richter zusätzlich (vgl. Art. 18 Abs. 1 PatGG).
- b) Entscheidend ist vor allem, dass die Art. 44 ff. VwVG explizit im PatGG als massgebliches Verfahrensrecht in der Verwaltungsrechtspflege durch das Bundespatentgericht bezeichnet werden, so wie dies Art. 37 VGG für das BVGer bestimmt.
- c) Wie erwähnt wäre zu prüfen, wie die Praxis der verwaltungsgerichtlichen Abteilung des Bundespatentgericht in Verfahrensfragen mit derjenigen des Bundesverwaltungsgerichts in Übereinstimmung gebracht werden kann, so dass in allgemeinen, nicht patentrechtlichen Fragen ein regelmässiger Austausch zwischen den beiden Gerichten ermöglicht wird.
- d) Im PatGG braucht es sodann eine Bestimmung über die Parteiverhandlungen in der Verwaltungsrechtspflege, weil die ZPO hier nicht ex lege anwendbar ist; allerdings ist die Regel von Art. 40 Abs. 1 VGG umzudrehen (vgl. oben Ziff. IV.4.2.f).
- e) Näher zu prüfen ist, ob es für das Beweisrecht in Verwaltungsrechtsstreitigkeiten vor Bundespatentgericht nicht präzise Ergänzungen braucht, weil die allgemeinen Regeln der Art. 12 ff. VwVG eher lückenhaft sind; ein Verweis auf die ZPO (wie in Art. 27 PatGG) ist denkbar. Die Art. 37 und 38 PatGG müssen jedenfalls auch in den verwaltungsgerichtlichen Verfahren gelten.
- f) Schliesslich müssen noch für die Verwaltungsrechtsprozesse vor dem

Bundespatentgericht die Vorschriften über die Verfahrenskosten, die Parteienschädigung und die unentgeltliche Rechtspflege nach PatGG denjenigen des Bundesverwaltungsgerichts angepasst werden; dabei sollen besondere Aufwendungen in den technischen Streitfragen selbstverständlich berücksichtigt werden.

**4.4** Insgesamt ist es in der folgenden Gesetzgebung wegen diverser Widersprüche und ungelösten Fragen im geltenden und geplanten Recht notwendig, dass das Verfahrensrecht der nichtstreitigen Entscheide des IGE wie dasjenige der ersten und der zweiten Etappe des Rechtsschutzes mit den allgemeinen Regeln des VwVG und des VGG harmonisiert und zugleich auf die besonderen Anforderungen von Streitigkeiten in Patentsachen ausgerichtet wird. Ein solches Vorgehen ist der Bundesgesetzgeber nicht zuletzt der Orientierungs- und Rechtsicherheit der Rechtssuchenden schuldig, und es erleichtert den Aufbau der verwaltungsgerichtlichen Rechtspflege in Patentsachen ganz erheblich.

St. Gallen, den 19. Januar / 5. Februar 2021



Rainer J. Schweizer



**Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des Patentgesetzes**  
**Consultation relative à l'avant-projet de modification de la loi sur les brevets**  
**Consultazione relativa all' avamprogetto di modifica della legge sui brevetti**

Formular zur Erfassung der Stellungnahme  
Formulaire pour la saisie de la prise de position  
Formulario per la raccolta di parere

<b>Organisation / Organisation / Organizzazione</b>	Winterthur Gas & Diesel AG (Win GD)
<b>Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)</b> <b>Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)</b> <b>Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)</b>	Dr. Dietmar Schlager <a href="mailto:dietmar.schlager@wingd.com">dietmar.schlager@wingd.com</a>  +41 52 264 8539
<b>Adresse / Indirizzo</b>	Schützenstrasse 3  8401 Winterthur  Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns **Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument** zur Verfügung stellen. Vielen Dank.

Merci d'envoyer votre prise de position par courrier électronique à [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Un envoi de **votre prise de position en format Word par courrier électronique** facilitera grandement notre travail. D'avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica [Rechtsetzung@ipi.ch](mailto:Rechtsetzung@ipi.ch). Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di volerci trasmettere **elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word**. Grazie.

## **Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:**

### **Begleitende Bemerkungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Der Vorentwurf (VE-PatG) zur Änderung des Schweizer Patentgesetzes (PatG) hat das Ziel das Patentrecht in der Schweiz zu modernisieren und zu revidieren, so dass den Schweizer Innovatoren und Innovatorinnen ein den internationalen Standards entsprechendes Patentprüfungsverfahren zur Verfügung stehen soll. Auch wir sehen beim PatG in der aktuellen Fassung durchaus einen gewissen Überarbeitungsbedarf, hauptsächlich jedoch in Bezug auf das bisher eher rudimentäre Einspruchsverfahren, sowie in Bezug auf formale Aspekte. So ist die Einführung eines Einspruchsverfahrens, mit welchem in einem Amtsverfahren vor dem IGE zukünftig auch die Patentierungserfordernisse Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Art. 1 PatG) im Lichte des Stands der Technik nach der Patenterteilung durch Dritte überprüft werden können, ohne dass in einem aufwändigen Nichtigkeitsverfahren die Gerichte bemüht werden müssen, durchaus überfällig und zu begrüssen. Dazu ist lediglich Art. 152 VE-PatG wie vorgeschlagen anzupassen, so dass Konflikte mit dem Rückwirkungsverbot vermieden werden.

Der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents wird jedoch abgelehnt, weil die Nachteile gerade für KMU, vor allem für Klein- und Kleinstunternehmen sowie für Einzelerfinder gravierend sind und wesentliche Vorteile nicht erkennbar sind.

Wesentliche Gründe, warum der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents abgelehnt wird:

1. Mit der Zielvorgabe einer Modernisierung und der Erfüllung von internationalen Standards im vorgesehenen PatG, suggeriert der «Erläuternde Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens» (Bericht) einen diesbezüglichen Handlungsbedarf. Dazu ist zu bemerken, dass eine umfassende Revision des PatG bereits 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) vorgenommen wurde. Ebenfalls ist zu unterstreichen, dass das in Kraft stehende PatG den internationalen Vorgaben (insbesondere PVÜ, TRIPS, PLT) voll entspricht und keineswegs internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw. keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert. Auch nicht mit Blick auf steuerrechtliche Vorgaben der OECD (Stichwort Patentbox). Eine dringliche Modernisierung drängt sich deshalb weder staatspolitisch noch sachlich auf.
2. Die Reform betrifft im Wesentlichen die auf dem nationalen Weg erlangten Schweizer Patente, welche anteilmässig einen nur geringen Anteil an den in der Schweiz gültigen Patente ausmachen (ca. 5% entspricht ca. 600 Patenterteilungen pro Jahr). Den daraus durch die Revision des PatG erwachsenden notwendigen Ausbau der Administration vor allem beim IGE und bei der Rechtspflege (vor allem BVG) erachten wir als unverhältnismässig, solange ein geprüftes Schweizer Patent über das Europäische Patent (EP-Patent) erreichbar ist. Die auf dem rein nationalen Weg erlangten Schweizer Patente stammen mehrheitlich von Schweizer KMU und Einzelerfindern. Der restliche, weit überwiegende Teil der für die Schweiz registrierten Patente wird von auf dem europäischen Weg erlangten EP-Patenten gebildet, welche von der Gesetzesrevision nicht betroffen sind. Die angestrebte Reform betrifft somit lediglich einen sehr geringen Anteil an Patentschutzrechten, die zu dem für internationale Anmelder keine Rolle spielen. Schon allein deshalb lässt sich die angestrebte umfassende Reform mit all ihren negativen Konsequenzen nicht rechtfertigen.
3. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle ungeprüfte Schweizer Patent hat dagegen eine Laufzeit von 20 Jahren.
4. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstände schützen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile davon). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen.

5. Nach der abgelehnten Steuervorlage USR III wurde in der Neuauflage (STAF) im Jahr 2019 dem Stimmbürger versprochen, dass mit dem bisherigen Schweizer Patent den einheimischen KMU ein kostengünstiger und attraktiver Zugang zur neu geschaffenen Patentbox eröffnet werde. Dies mag u.a. wesentlich zur Akzeptanz der umstrittenen Vorlage geführt haben. Mit dem Ersatz des teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster mit nur 10 Jahren Laufzeit wird dieses Versprechen der Politik desavouiert. Durch die im Vergleich zum teilgeprüften Schweizer Patent auf die Hälfte verkürzte Laufzeit des Gebrauchsmusters könnte ein Schutzrechtinhaber auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der Patentbox profitieren. Des Weiteren können vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossene Erfindungen nur noch über teuer und aufwändig zu erhaltende vollgeprüfte Patente (entweder EP-Patent oder vollgeprüftes Schweizer Patent) geschützt werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der KMU, denen die STAF massgeblich mit den Steuervorteilen aus der Patentbox schmackhaft gemacht wurde. Vorteile, die durch die geplante Patentgesetzreform wieder deutlich beschnitten würden. Das ist besonders stossend mit Blick darauf, dass die OECD gerade für KMU besonders niedrige Hürden für den Eintritt in die Patentbox ansetzt. Möglichkeiten, die in Bezug auf die Patentbox vom Schweizer Gesetzgeber ohnehin nicht annähernd ausgeschöpft wurden.
6. Die Hürden und Voraussetzungen, sowie die Verfahren für die Eintragung eines Gebrauchsmusters sind mit denjenigen für die Erteilung eines teilgeprüften Schweizer Patents praktisch identisch. Damit werden sich auch die Kosten für die Eintragung eines Gebrauchsmusters von denjenigen für die Erteilung eines teilgeprüften Schweizer Patents nicht wesentlich unterscheiden können. Auch der zeitliche Aufwand für die Eintragung eines Gebrauchsmusters wird höchstens unwesentlich kleiner sein als für ein klassisches teilgeprüftes Patent, für das eine beschleunigte Prüfung beantragt wird.
7. Bevor ein vollgeprüftes Schweizer Patent eingeführt werden kann, ist nach diesseitiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die (gewerbsmässige) Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen. Gemäss Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. März 2009 darf sich Patentanwältin oder Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwaltsregister eingetragen ist. Die gewerbsmässige Beratung und Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen können, grundsätzlich offen. Die Vollprüfung eines Patents und besonders das neue Einspruchsverfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind dafür in aller Regel nicht qualifiziert. Die Qualität des vollgeprüften Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsmässige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht gewährleistet werden. Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwälte von nicht qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermögen.

Aus den vorgenannten Gründen wird der Ersatz des heutigen teilgeprüften Schweizer Patents gemäss PatG durch ein Gebrauchsmuster sowie die Einführung eines vollgeprüften nationalen Schweizer Patents abgelehnt. Detailliertere Kommentare und Begründungen können der beiliegenden Excel-Tabelle «Kommentare» entnommen werden.

**Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli**

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 1 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 5 Abs. 1-3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 6 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 7 Abs. 3	«und Gebrauchsmusteranmeldung» streichen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 7b	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 12 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 13 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 16	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 17 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 20a Abs. 2	Nicht neu aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 24 Abs. 1 a, b	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 24 Abs. 1c.	Änderung akzeptieren	Harmonisierung mit dem EPÜ. Ist gerechtfertigt, weil die Einheitlichkeit nur ein Formerfordernis der Anmeldung und nicht des erteilten Patents ist.
PatG, Art. 25 Abs. 1-3	Aufhebung akzeptieren	Harmonisierung mit dem EPÜ. Einheitlichkeit ist nur ein Erfordernis der Anmeldung, da das Einheitlichkeitserfordernis lediglich eine Ordnungsvorschrift ist. Dritten entstehen keine wesentlichen Nachteile, insbesondere das gem. Art. 24 1c (neu) der sachliche Geltungsbereich

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
		bei Einschränkung des Patents nicht erweitert werden darf.
PatG, Art. 26 Abs. 1c.	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 26 Abs. 1cbis.	Änderung akzeptieren	Verbot der unzulässigen Erweiterung des sachlichen Schutzbereichs nach Patenterteilung ist aus Gründen der Rechtssicherheit für Dritte geboten.
PatG, Art. 27 Abs. 3	Änderung akzeptieren	Ist im Einklang mit Änderung (Aufhebung) Art. 25 PatG.
PatG, Art. 30 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 30 Abs. 2, 3	Änderung akzeptieren	Stellt sicher, dass der beklagten Partei im Falle einer nur teilweisen Abtretung keine eigenen Rechte verloren gehen. Die Frist gem. Art. 30 Abs. 3 PatG schafft zeitnah Rechtssicherheit über die verbleibenden Schutzgegenstände.
PatG, Art. 33 Abs. 2bis	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 34 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 46a Abs. 1, 2 und 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 47 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 48 Abs. 1.	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 49 Abs. 1, 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 49a Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 50 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 50a Abs. 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art 56 Abs. 1 b, 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 57 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 57a	Nicht neu aufnehmen	Erübrigt sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung abgelehnt wird.
PatG, Art. 58 Abs. 1, 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 58a Abs. 1 c	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung sowie Harmonisierung mit Art. 93(1) EPÜ (Sonderfall einer Erteilung vor Publikation berücksichtigt).
PatG, Art. 58a Abs. 2.	Änderungen nicht akzeptieren, ausser den redaktionellen Änderungen der Begrifflichkeiten	Änderungen erübrigen sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Änderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 58a Abs. 3	Änderung akzeptieren	Harmonisierung mit EPÜ. Kann so akzeptiert werden, weil Art. 58a Abs. 3 VE-PatG lediglich die Publikation der Anmeldung nicht die Publikation des Patents betrifft. Siehe auch Bemerkungen zu Art. 60 Abs. 4 PatG Publikation der Patentschrift.
PatG, Art. 59 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 59 Abs. 4, 5 und 6	Nicht streichen, lediglich redaktionelle Änderungen der Begrifflichkeiten	Änderungen erübrigen sich, da ein Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Änderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 59a Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 59a Abs. 3 und 4	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung und begrifflich rechtliche Präzisierungen.
PatG, Art. 59c	Änderung akzeptieren	Diese Anpassung ist zielführend, da es ein so erweiterter Einspruch auf Basis der Gründe nach Art. 59c (2) a-c ermöglicht, unmittelbar gegen ein zu Unrecht erteiltes Schutzrecht vorzugehen. Eine aufwändige Nichtigkeitsklage kann in vielen Fällen in der Praxis durch ein effizientes und verhältnismässig kostengünstiges Amtsverfahren (Einspruchsverfahren) ersetzt werden. Eine amtsseitige Recherche ist dazu nicht notwendig, da der Einsprechende alle Beweise für seine Behauptung die Erfindung sei nicht patentierbar, insbesondere sie sei nicht neu und / oder beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, selbst beizubringen hat. Siehe ergänzend Änderungsvorschlag für Art. 152 VE-PatG.
PatG, Art. 59d-f	Änderung akzeptieren	Weitgehende Harmonisierung mit den korrespondierenden Vorschriften des EPÜ. Überführung Art. 81PatV in PatG, wodurch sich alle Regelungen zur Zulässigkeit und Änderung auf Gesetzesstufe verlagert werden. Kostenverteilung entspricht im Wesentlichen den Vorschriften des EPÜ. Sprachregelung entspricht im Wesentlichen der ohnehin schon gängigen Praxis.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 60 Abs. 1bis/2	Änderung akzeptieren	Erhöht die Flexibilität bzgl. Anpassungen von Angaben, die im Patentregister zu publizieren sind.
PatG, Art. 60 Abs. 4	Ergänzen: «Wenn das Patent in englischer Sprache veröffentlicht wird, werden der Titel der Erfindung, <b>die Patentansprüche</b> und die Zusammenfassung in eine schweizerische Amtssprache übersetzt»	Gem. Art. 8 Abs. 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht anderen zu verbieten die Erfindung gewerbsmässig zu nutzen. Gem. Art. 51 Abs. 2 PatG bestimmen die Patentansprüche den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Weder der Titel noch die Zusammenfassung geben Auskunft über den Schutzbereich des Patents. Damit ergibt sich zwingend, dass zumindest die Patentansprüche in eine schweizerische Amtssprache übersetzt werden, so dass sich jedermann in einer schweizerischen Amtssprache über den Schutzzumfang dieses sehr starken Rechts ohne Kenntnis einer schweizerischen Nicht-Amtssprache orientieren kann. Dies nicht zuletzt, weil eine auch unbeabsichtigte Verletzung sehr weitreichenden Konsequenzen für den Verletzer des Patents nach sich ziehen kann.
PatG, Art. 61	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderungen, sowie Harmonisierung mit entsprechenden Regelungen anderer Schutzrechte.
PatG, Art. 63 Abs. 2	Änderung akzeptieren	Lediglich Anpassungen an den Art. 60 Abs. 2 VE-PatG.
PatG, Art. 64	Streichung akzeptieren	Bestätigung der Eintragung des Schutzrechts analog zu MSchV und DesV ist auch für Patente ausreichend.
PatG, Art. 65 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 65 Abs. 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung und rechtliche Präzisierung der Begriffe.
PatG, Art. 73 Abs. 3	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 74	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 87 – Art. 102	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 110	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 121 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 122 Abs. 1	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.



<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 123	Änderung akzeptieren	Lediglich Anpassung an Art. 58a Abs. 3 VE-PatG.
PatG, Art. 124 Abs. 1 und 2	Änderung akzeptieren	Lediglich redaktionelle Änderung.
PatG, Art. 125 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 126 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 135a Abs. 1 und 2	Aufnahme akzeptieren	Im Wesentlichen Anpassung an Art. 58a 3 VE-PatG.
PatG, Art. 135a Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da Aufnahme von Art. 57a VE-PatG abgelehnt wird.
PatG, Art. 137	Änderung akzeptieren	Lediglich Streichung falscher Bezug.
PatG, Art. 138	Änderung beibehalten	Im Wesentlichen Anpassung an Art. 135a Abs. 3 VE-PatG.
PatG, Art. 139	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da Systemwechsel zur Vollprüfung mit obligatorischer Recherche abgelehnt wird
PatG, Art. 140 Abs. 3	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 140g	Änderung akzeptieren	Erteilung der ergänzenden Schutzzertifikate (selbstständige Schutzrechte) ist eine sinnvolle Massnahme und erhöht die Transparenz für die Öffentlichkeit.
PatG, Art. 140h	Änderung akzeptieren	Dient der Harmonisierung und Regelung der Gebühren in der PatV gestattet flexibel Änderungen vorzunehmen.
PatG, Art. 140m	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen.
PatG, Art. 140o	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen.
PatG, Art. 140p	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen. Anpassung an Art. 140 g VE-PatG.
PatG, Art. 140v	Änderung akzeptieren	Im Wesentlichen redaktionelle Änderungen. Präzisierung des Begriffs der Rechtsfolge.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
PatG, Art. 150 Abs. 1, 5	Aufnahme akzeptieren	Stellt möglichst rasche Umsetzung der Änderungen sicher. Im Verfahrensrecht gilt die Anwendung des neuen Rechts nicht als rückwirkend.
PatG, Art. 150 Abs. 2-4	Nicht aufnehmen	Erübrigt sich, da eine Vollprüfung abgelehnt wird (Hinweis auf Art. 57a (VE-PatG)).
PatG, Art. 151	Änderung akzeptieren	Garantiert Rückwirkungsverbot.
PatG, Art. 152	Patente, die beim Inkrafttreten der Änderung vom (...) dieses Gesetzes bereits erteilt sind und für die die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist, richten sich auch die Einspruchsgründe nach altem Recht.	Garantiert Rückwirkungsverbot.
ParlG, Art. 40a 3bis	Änderung akzeptieren	Bei einer Beschwerde von dem BVGer werden Richter mit technischen Kenntnissen benötigt.
IGEG, Art. 2 Abs. 1a.	Redaktionelle Änderungen akzeptieren, «Gebrauchsmuster» streichen.	Der Ersatz des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster wird abgelehnt.
IGEG, Art. 2 Abs. 2 und 3	Änderung akzeptieren	Vertiefung der Zusammenarbeit des IGE mit internationalen Institutionen ist grundsätzlich zu begrüßen.
VwVG, Art. 24 Abs. 2	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Wiederherstellung verpasster Fristen ist über Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in PatG geregelt. Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
VGG, Art. 24	Änderung akzeptieren	Sichert Spielräume des BVG bei der Geschäftsverteilung. Beziehung technischen Sachstands muss in jedem Stadium des Verfahrens möglich sein.

<b>Artikel Article Articolo</b>	<b>Antrag Proposition Richiesta</b>	<b>Begründung / Bemerkung Justification / Remarques Motivazione / Osservazioni</b>
VGG, Art. 39 Abs. 2 und 3bis	Änderung akzeptieren	Beziehung technischen Sachverstands muss in jedem Stadium des Verfahrens möglich sein.
VGG, Art. 39a	Änderung akzeptieren	Die Zulassung der englischen Sprache ist bereits heute allgemein in der gerichtlichen Praxis anerkannt und wird praktiziert.
PatGG, Art. 1 Abs. 1	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PatGG, Art. 26 Abs. 1-4	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PatGG, Art. 29 Abs. 1	Änderung akzeptieren. Hinweis auf Gebrauchsmuster streichen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
StHG, Art. 24a 2 abis	Nicht aufnehmen	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.
PAG, Art. 1, Abs. 2	Gebrauchsmuster nicht aufnehmen.	Einführung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.

**Kommentare zu:****"Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG] Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens" (Bericht)**

Dr. Manfred Irsch, Erik Brück, Pius Kuster, Dr. Cornelis Jalink (IPS Irsch, Intellectual Property Services, 8500 Frauenfeld)

Den untenstehenden Kommentaren der IPS AG Frauenfeld schliesst sich die Winterthur Gas &amp; Diesel AG vollumfänglich an

Zitat aus Bericht	Textstelle Bericht	Kommentare IPS
<p>Diese Situation ist vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) unbefriedigend, die an einem verlässlichen lokalen Patentschutz interessiert sind. Das sind KMU, deren Hauptmarkt in der Schweiz liegt und die sich mit einem nationalen Schweizer Patent auf den vertrauten rechtlichen Rahmen beschränken wollen. Solche Unternehmen haben ein grosses Interesse an einem rechtssicheren Schweizer Patent – eine Alternative, die ihnen aktuell nicht zur Verfügung steht.</p>	Seite 3 § 2	<p>Die Behauptung, den KMU stehe "...eine [vollgeprüfte] Alternative..." [zum teilgeprüften Schweizer Patent] "...aktuell nicht zur Verfügung..." ist nicht zutreffend. Ein rechtssicheres Schweizer Patent kann seit dem Beitritt der Schweiz zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) im Jahre 1977 über die Prüfung beim Europäischen Patentamt (EPA) in Form eines Europäischen Patents (EP-Patent) erhalten werden, das, sofern gewünscht, ausschliesslich für die Schweiz validiert werden kann und in der Schweiz dann dieselbe Wirkung entfaltet, wie ein nationales Schweizer Patent (Art. 110 PatG). Zusätzlich haben Anmelder dann die Möglichkeit Schutz für weitere EPÜ Vertragsstaaten aus ein- und demselben EP-Patent zu beantragen.</p> <p>Auch die Rechtssicherheit des aktuell verfügbaren teilgeprüften Schweizer Patents (Schweizer Patent gemäss PatG in der aktuellen Fassung, im Folgenden kurz STg-Patent, lässt sich unter den Möglichkeiten des aktuellen PatG signifikant erhöhen. Sollte eine Einschätzung zur Patentierbarkeit einer zum Patent angemeldeten Erfindung gewünscht sein, kann beim IGE heute schon eine Recherche beantragt werden (Recherche durch IGE oder Recherche internationaler Art. 59 Abs. 5 PatG). Dann hat der Anmelder die Möglichkeit von sich aus Einschränkungen vorzunehmen, um sich vom Stand der Technik abzugrenzen (Art. 58 PatG). Auch wenn sich das IGE nach derzeitiger Praxis zur Rechtswirksamkeit derartiger Einschränkungen des Anmelders nicht äussert, kann dadurch die Rechtssicherheit des teilgeprüften Schweizer Patents durchaus an ein vollgeprüftes Patent herangeführt werden.</p> <p>Auch kann sich jeder Dritte bereits heute schon eine Einschätzung zur Patentfähigkeit einer zum Patent angemeldeten Erfindung verschaffen, indem gem. Art 59 Abs. 6 PatG beim IGE eine Recherche zum Stand der Technik beantragt wird, sofern dies der Patentanmelder nicht bereits gemäss Art. Art 59 Abs. 5 PatG veranlasst. Somit hat auch heute schon jeder interessierte Dritte die Möglichkeit, die Rechtsbeständigkeit eines STg-Patent einschätzen zu lassen, ohne z.B. die Gerichte zu bemühen. Darüber hinaus kann mit einer derartigen Recherche jeder Dritte abschätzen, in welchem Umfang einer Nichtigkeitsklage gegen das Patent stattgegeben werden könnte.</p>
<p>Daneben gibt es jedoch Unternehmen, für die ein vollgeprüftes Schweizer Patent zu aufwändig sowie zu teuer wäre, und die wie bisher an einem schnellen und kostengünstigen Schutzsystem festhalten wollen. Für diese Unternehmen wäre als Alternative zum vollgeprüften Patent ein ungeprüftes Schutzrecht vorteilhaft, das sogenannte Gebrauchsmuster. Ein solches Gebrauchsmuster hat viele Vorteile des bisherigen, nicht vollgeprüften Schweizer Patents: Es ist kostengünstig und wird schneller erteilt als das vollgeprüfte Patent.</p>	Seite 3 § 3	<p>Eine "Alternative" zum geplanten vollgeprüften Schweizer Patent besteht heute bereits. Es ist das unter den Vorschriften des aktuellen PatG verfügbare STg-Patent. Insofern ist der hier vorgenommene Vergleich des geplanten Gebrauchsmusters mit einem vollgeprüften Patent irreführend. Das Gebrauchsmusters muss vielmehr mit dem aktuellen STg-Patent verglichen werden, wenn eine seriöse Kosten-Nutzen Analyse eines neu einzuführenden Gebrauchsmusters im Vergleich zur aktuellen Situation vorgenommen werden soll.</p> <p><b>Die wesentlichen Nachteile/Eigenschaften eines Gebrauchsmusters im Vergleich zum STg-Patent gem. PatG in der aktuellen Fassung sind:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle STg-Patent hat eine Laufzeit von 20 Jahren.</li> <li>2. Durch die auf die Hälfte (10 Jahre) verkürzte Laufzeit des Gebrauchsmusters kann ein Schutzrechtinhaber auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der Patentbox profitieren. Das ist ein Schlag ins Gesicht der KMU, denen die STAF massgeblich mit den Steuervorteilen aus der Patentbox schmackhaft gemacht wurde.</li> <li>3. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstände schützen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile davon). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art, also z.B. auch Verfahren zur Herstellung von Stoffgemischen, von chemischen Stoffen, biotechnologische Erfindungen, Medikamente, oder Verfahren, die sich mit technischen computerimplementierten Erfindungen befassen, vom Schutz durch ein Gebrauchsmuster ausgeschlossen. - Mit dem aktuellen STg-Patent können dagegen alle patentierbaren Schutzgegenstände genau wie durch ein vollgeprüftes Patent geschützt werden.</li> <li>4. Die Form und der Aufwand des Gesuchsstellers für die Erstellung einer Gebrauchsmusteranmeldung unterscheidet sich im Wesentlichen nicht vom entsprechenden Aufwand für ein teilgeprüftes Schweizer Patent.</li> <li>5. Auch ist der Prüfungsaufwand zur Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer Gebrauchsmusteranmeldung im Wesentlichen identisch zum Aufwand für das Prüfungsverfahren eines STg-Patents. In beiden Fällen werden die gleichen (formalen) Erfordernisse geprüft. Insbesondere wird weder beim Gebrauchsmuster noch beim STg-Patent eine aufwändige Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit durchgeführt.</li> <li>6. Da der Prüfungsaufwand für ein Gebrauchsmuster und das STg-Patent praktisch identisch ist, können sich die Kosten für die Eintragung eines Gebrauchsmusters von den Kosten für die Eintragung eines STg-Patent kaum unterscheiden.</li> <li>7. Auch kann das aktuelle STg-Patent im Vergleich zur Eintragung eines Gebrauchsmusters vergleichbar schnell erteilt werden. Der Grund ist, dass der Prüfungsaufwand in beiden Fällen praktisch identisch ist. Durch Stellung eines Antrags auf Beschleunigung der Sachprüfung zur Erlangung eines STg-Patent kann in der Praxis mit einer Patenterteilung noch innerhalb des Prioritätsjahres gerechnet werden.</li> </ol> <p><b>Fazit:</b> Das Gebrauchsmuster hat in Bezug auf das STg-Patent gemäss PatG keine erkennbaren Vorteile, sondern nur Nachteile. Alle Vorteile, die das Gebrauchsmuster unter bestimmten Gesichtspunkten (Kosten, Einfachheit, Geschwindigkeit und Komplexität des Verfahrens) im Vergleich zu einem vollgeprüften Patent aufweist, hat auch das aktuelle STg-Patent.</p>

<p>Zur Modernisierung des Patentrechts schlägt der Vorentwurf zwei zentrale Massnahmen vor: Erstens soll die Vollprüfung für Patentanmeldungen eingeführt werden. Die bisherige Patentprüfung vor dem IGE wird um die zentralen Prüfungsthemen Neuheit und erfinderische Tätigkeit erweitert. Eine solche Vollprüfung entspricht internationalen Standards und führt zu einer Angleichung an das EPÜ-System und die Systeme der meisten EPÜ-Mitgliedstaaten sowie vieler Staaten weltweit. Als Alternative zum vollgeprüften EP erhalten Erfindinnen und Erfinder neu ebenfalls ein vollgeprüftes Schweizer Patent. Es handelt sich dabei neu um eine vollwertige Alternative: Die Vollprüfung führt zu mehr Transparenz und Rechtssicherheit für Patentinhaberinnen und Patentinhaber sowie für Dritte. Wird ihnen künftig ein Schweizer Patent entgegengehalten, wissen sie, dass dieses auch tatsächlich inhaltlich vollgeprüft worden ist.</p>	<p>Seite 3 § 4</p>	<p>Grundsätzlich ist zu bemerken, dass eine umfassende Modernisierung mit der Revision des PatG vom 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) erst vor Kurzem vorgenommen wurde. Eine dringliche Modernisierung drängt sich deshalb weder staatspolitisch und, wie noch genauer dargelegt werden wir, auch sachlich nicht auf.</p> <p>Die erwähnte Verbesserung der Rechtssicherheit bei Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents im Vergleich zur heutigen Situation ist kaum zu erkennen. Bereits heute lässt sich für jedermann durch einen Blick in das öffentliche Schweizer Patentregister (Swissreg) sofort und ohne nennenswerten Aufwand erkennen, ob ein Schweizer Patent ein aus einem EP-Patent validiertes geprüftes Schweizer Patent oder ein in der Schweiz eingereichtes nationales Schweizer Patent (STG-Patent) ist, das nur teilgeprüft ist. Im Registerauszug des Swissreg ist bereits in der ersten Zeile der Vermerk "Patenttyp: EP" für ein geprüftes, aus EP validiertes Schweizer Patent zu finden.</p> <p>Die inhärente Unsicherheit bezüglich der Rechtsbeständigkeit eines nur teilgeprüften STG-Patent würde dagegen lediglich auf das Gebrauchsmuster abgewälzt, das ebenfalls nicht auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft wird.</p>
<p>Dabei ist sicherzustellen, dass die Anwendung der neuen Prüfungsthemen Neuheit und erfinderische Tätigkeit auch im Instanzenzug überprüft werden kann: Die Anmelderin oder der Anmelder kann einen ablehnenden Entscheid des IGE mit Beschwerde durch das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) überprüfen lassen. Und Dritte sollen im bereits zur Verfügung stehenden Einspruchsverfahren neu auch überprüfen lassen können, ob das IGE bei der Registrierung die Kriterien Neuheit und erfinderische Tätigkeit richtig angewendet hat. Dieser Instanzenzug soll effizient und kostengünstig bleiben. Mit den neuen Prüfungsthemen steigen die fachlichen Anforderungen an das BVGer als Beschwerdeinstanz für Verfügungen des IGE: Auch das BVGer muss sich neu mit den Prüfungsthemen Neuheit und erfinderische Tätigkeit auseinandersetzen und gewährleisten, dass es dafür sowohl über das patentrechtliche als auch über das technische Fachwissen verfügt.</p>	<p>Seite 3 § 5</p>	<p>Bei der Schaffung des Bundespatentgerichtes wurde seinerzeit argumentiert, dass man Gerichtskompetenzen in Patentstreitigkeiten bündeln soll. Diese sehr zu begrüssende Entwicklung wird mit der Beauftragung des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer) als Überprüfungsinstanz die Beschwerdeverfahren in Sachen vollgeprüftes Patent zu führen zumindest teilweise wieder rückgängig gemacht. Bei der sehr begrenzten Anzahl der zu erwartenden Beschwerdefälle (nur ca. 5% der Patentanmeldungen werden derzeit überhaupt direkt beim IGE eingereicht), wobei nur bei einem geringen Bruchteil davon überhaupt mit der Eröffnung von Beschwerdeverfahren zu rechnen ist, ist es mehr als fraglich, ob der Aufwand überhaupt lohnt. Dies ist nicht nur ineffizient, sondern es ist auf fraglich, ob sich das Bundesverwaltungsgericht bei der zu erwartenden geringen Zahl der Fälle überhaupt die notwendigen Kompetenzen in nützlicher Frist erarbeiten kann. Die Beauftragung des BVGer mit dem Beschwerdeverfahren dreht damit erst kürzliche eingeleitete Konsolidierungsbemühungen wieder zurück. Wir empfehlen stattdessen zu prüfen, ob nicht das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz beauftragt werden könnte.</p> <p>Bei den Beschwerdekammern des EPA werden dagegen schon seit Jahrzehnten jedes Jahr tausende Beschwerdefälle effizient und kostengünstig behandelt. Hier herrscht daher ein hohes Mass an Kompetenz und die Qualität der Entscheidungen geniessen weltweit einen exzellenten Ruf und Anerkennung bei den Nutzern des System.</p>
<p>Mit diesem dualen System mit vollgeprüftem Patent einerseits und Gebrauchsmuster andererseits erhalten die Unternehmen sowie Erfindinnen und Erfinder mehr Auswahlmöglichkeiten. Sie können ihre Schutzstrategie besser auf ihre wirtschaftlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten ausrichten. Damit wird die Attraktivität des Innovationsstandorts Schweiz aufgewertet.</p>	<p>Seite 4 § 1</p>	<p><b>Dieser Aussage ist vehement zu widersprechen.</b> Es ist nicht einzusehen, warum das neue System mit vollgeprüftem Schweizer Patent und Gebrauchsmuster den Unternehmen und Erfindern mehr Auswahlmöglichkeiten bieten soll. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall, weil die mittels eines Gebrauchsmusters schützaren Gegenstände im Vergleich zum STG-Patent massiv eingeschränkt sind (siehe auch Bem. oben zu Seite 3 § 3). Während im aktuellen System vor allem KMU, insbesondere hochinnovative, aber oft sehr kleine und finanzschwache Unternehmen, jedwede Erfindung kostengünstig und effizient, wenn gewünscht mittels beschleunigter Prüfung auch sehr schnell, über ein STG-Patent für die Schweiz schützen lassen können, wird (nicht nur) diesen durch den Wegfall des STG-Patent und Ersatz durch ein Gebrauchsmuster die Schutzmöglichkeit für wesentliche Gruppen von Erfindungen mittels eines "einfachen" Schutzrechtes genommen. Es verbleibt dann für diese Gruppen von Erfindungen nur noch der Weg über ein viel teureres vollgeprüftes Patent (EP oder Schweiz).</p> <p>Folglich hätte der Anmelder in der Schweiz letztendlich nicht mehr, sondern deutlich weniger Möglichkeiten seine Erfindungen schützen zu lassen. Durch das vollgeprüfte Schweizer Patent erhalten die Unternehmen und Erfinder nämlich nur scheinbar eine zusätzliche Option für den Schutz ihrer Erfindungen. Die Wirkung eines vollgeprüften Schweizer Patents über das EP Patent führt nämlich zum absolut gleichen Ergebnis, wie das vorgeschlagene neue vollgeprüfte Schweizer Patent.</p> <p><b>Die Attraktivität des Innovationsstandortes Schweiz würde durch die vorgeschlagene Reform somit geschwächt, anstatt wie behauptet gestärkt!</b></p> <p>Ganz davon abgesehen, dass das vollgeprüfte Schweizer Patent als rein nationales Schutzrecht definitiv ausschliesslich für die Schweiz (und Liechtenstein) Gültigkeit erlangen kann, während das EP-Patent nicht nur in der Schweiz, sondern gleichzeitig auch in allen anderen EPÜ-Mitgliedsstaaten zu sehr niedrigen Kosten (im Vergleich zu nationalen Erteilungsverfahren) Wirkung entfalten kann. So ist eben gerade für KMU (insbesondere für sehr kleine Unternehmen), deren lokale Märkte sich häufig auch ins angrenzende Ausland (Deutsch, Österreich, Frankreich, Italien) erstrecken bzw. sich dahin entwickeln können, ein vollgeprüftes Schweizer Patent eine im Vergleich zum EP Patent sehr schlechte Option, da das Schweizer Patent die angrenzenden ausländischen Märkte nicht abgedeckt. Kein vernünftiger Unternehmer wird bei einem Schutzrecht mit einer extrem langen möglichen Laufzeit von 20 Jahren, wie es ein Patent bietet, auf eine Option für einen fast kostenlosen zusätzlichen Schutz für Märkte verzichten, die sich ihm in der Zukunft noch erschliessen könnten. Zumal die Entscheidung, in welchen Ländern das EP-Patent Schutz entfalten soll, erst nach der Erteilung des EP-Patents, also in der Regel erst Jahre nach der Erstanmeldung der Erfindung getroffen werden muss und nicht bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der Erfindung zum Patent.</p>

<p>Dank innovativer Unternehmen belegt die Schweiz seit Jahren den ersten Platz im weltweiten Global Innovation Index. Einen wichtigen Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte leistet der Patentschutz. Das Patentrecht ist deshalb für die Schweizer Wirtschaft von grundlegender Bedeutung. Damit die Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt, muss das Schweizer Patentrecht ständig überprüft und gegebenenfalls modernisiert werden. Nur so entspricht es internationalen Standards, bietet für die Benutzerinnen und Benutzer einen attraktiven Patentschutz und trägt dazu bei, dass die Schweiz weiterhin weltweit zur Spitze der innovativen Länder gehört.</p>	<p>Seite 7 § 1</p>	<p>Dem ist grundsätzlich zuzustimmen. Wie oben bereits ausführlich dargelegt, leistet die vorgeschlagene Reform das jedoch nicht. Vielmehr würde der Forschungs- und Wirtschaftsstandort Schweiz geschwächt. Wobei die Zeche hauptsächlich die KMU, insbesondere die sehr kleinen innovativen Unternehmen, sowie die Einzelerfinder zahlen. Grosse Konzerne und international tätige Unternehmen werden ohnehin für den Schutz in europäischen Ländern und der Schweiz praktisch ausschliesslich das EP Patent nutzen, da sich ihre Märkte und der Sitz ihrer Mitbewerber grundsätzlich nicht allein auf die Schweiz beschränken.</p> <p>Gerade für international tätige Unternehmen ist die <b>vorliegende Reform</b> daher mehr oder weniger irrelevant. Sie <b>betrifft im Grunde nur KMU und Einzelerfinder</b>, die einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz weltweit zur Spitze der innovativen Länder gehört. Werden die KMU und der Schweizer Erfindergeist geschwächt, wird dies auf Dauer auch die Spitzenstellung der Schweiz unter den innovativen Nationen gefährden.</p> <p>Auch ist ausdrücklich zu betonen, dass das Schweizer PatG den internationalen Vorgaben und Verträgen (PVÜ, TRIPS, PLT, OECD etc.) entspricht und keineswegs internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw. keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert.</p> <p>Und warum sollte das gut funktionierende Schweizer Patentsystem, das mit dazu beigetragen hat die Schweiz weltweit an die Spitze der innovativen Länder zu katapultieren, an die Patentsysteme anderer Länder, wie zum Beispiel an das deutsche Patentsystem, ohne Not angepasst werden? Das deutsche Patentsystem, wie das vieler anderer Länder, kennt kein teilgeprüftes Patent wie das STg-Patent, sondern stattdessen neben einem vollgeprüften Patent möglicherweise ein Gebrauchsmuster mit seinen stark eingeschränkten Möglichkeiten und seiner im Vergleich zum teilgeprüften Schweizer Patent eine stark verkürzte Laufzeit. Dabei steht bei weitem nicht in allen Ländern ein Gebrauchsmuster zur Verfügung.</p> <p><b>Warum unser bewährtes Schweizer System auf ein fremdes System mit weniger Möglichkeiten zurückbauen?</b></p>
<p>Vorteile: Für Anmelderinnen und Anmelder von nationalen Patenten, denen der Schutz aus einem Gebrauchsmuster genügt, führt diese Möglichkeit zu sinkenden Kosten und vereinfachten Verfahren. Durch ein Gebrauchsmuster wird auch ein wichtiges Ziel der Motion Hefti erreicht: KMU, die keinen Bedarf für einen geografisch ausgeweiteten Schutz haben, bleibt ein unkomplizierter Schutz in der Schweiz.</p>	<p>Seite 12 § 2</p>	<p>Das Gebrauchsmuster unterscheidet sich vom aktuellen STg-Patent (abgesehen von seiner reduzierten Laufzeit von nur 10 Jahren) im wesentlichen dadurch, dass die Gruppe der schutzfähigen Gegenstände wie oben erläutert massiv eingeschränkt ist. Ansonsten ist das Gebrauchsmuster völlig analog zum STg-Patent lediglich auf bestimmte Formalerfordernisse im Prüfungsverfahren zu prüfen. Das Prüfungsverfahren des Gebrauchsmusters unterscheidet sich somit praktisch nicht von demjenigen für das STg-Patent in der aktuellen Fassung des PatG. Dies bestätigt auch der Bericht selbst, siehe unten Zitat von Seite Seite 75 § 3 des Berichts. Durch Beantragung einer beschleunigten Prüfung wird sich auch die Erteilung des STg-Patent nur unwesentlich von der Zeitdauer abweichen, die für die Eintragung eines Gebrauchsmusters notwendig sein wird.</p> <p>Es ist daher nicht erkennbar, dass die Eintragung eines Gebrauchsmusters im Vergleich zum STg-Patent "unkomplizierter" sein soll. Auch kann die Eintragung des Gebrauchsmusters nicht kostengünstiger sein, da dieselben Verfahrensschritte wie beim STg-Patent durchzuführen sind. Im Gegenteil. Allein schon durch die Schaffung eines weiteren Registers (Gebrauchsmusterregister) wird die Bürokratie nur weiter aufgebläht.</p>
<p>Tatsächlich führt die fehlende Prüfung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit jedoch regelmässig dazu, dass solche Patente von Dritten mit Nichtigkeitsklagen (Art. 26 PatG) angegriffen werden.</p>	<p>Seite 13 § 1</p>	<p>Diese Praxis wird wie oben erläutert einfach nur auf das Gebrauchsmuster abgewälzt und dürfte durch die Einführung eines Gebrauchsmusters weder aufgehoben noch dürfte sich die Zahl solcher Verfahren an sich reduzieren. Da das Gebrauchsmuster ebenfalls nicht auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit im Lichte des Standes der Technik geprüft wird, ist damit zu rechnen, dass die Gebrauchsmuster dann von Dritten analog zur Nichtigkeitsklage gegen STg-Patente eben mittels einer Löschungsklage angegriffen werden (Art. 93 VE-PatG), die in der Praxis bezüglich Aufwand und Kosten einer Nichtigkeitsklage gleich kommt.</p>
<p>Für KMU, die keinen Bedarf für einen geografisch breit gefächerten Patentschutz haben, ist der Weg über ein EP allerdings meist umständlich und kostenintensiv.</p>	<p>Seite 14 § 1</p>	<p>Da das vorgeschlagene Erteilungsverfahren für das neu zu schaffende vollgeprüfte Schweizer Patent im Wesentlichen identisch zum bewährten EP-Erteilungsverfahren ist, ist nicht einzusehen, warum das Erteilungsverfahren für ein EP-Patent umständlicher sein soll als das korrespondierende Erteilungsverfahren für ein vollgeprüftes Schweizer Patent. Auch die Verfahrenskosten können für das vollgeprüfte Schweizer Patent kaum geringer ausfallen, weil ein wesentlicher Faktor die hohen Schweizer Lohnkosten sind. Ausserdem verfügt das EPA über deutlich mehr Synergien, die genutzt werden können, was ebenfalls die Kosten eher positiv beeinflusst. Die Vertreterkosten (Patentanwalt) für die Betreuung und Durchführung der Erteilungsverfahren sind identisch, da die gleichen Arbeiten und der gleiche Aufwand zur Durchführung der Verfahren beim Vertreter (Patentanwalt) anfällt.</p>
<p>Das neu vollgeprüfte Schweizer Patent erfüllt die von der OECD aufgestellten Kriterien an Schutzzitel, die Eingang in eine Patentbox finden können, und damit eine der Forderungen der Motion Hefti.</p>	<p>Seite 14 § 2</p>	<p>Das aktuelle STg-Patent entspricht bereits allen von der OECD aufgestellten Kriterien an Schutzzitel, die in die Patentbox Eingang finden können. (Siehe auch OECD (2016), Wirksamere Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz, Aktionspunkt 5 – Abschlussbericht 2015, OECD/G20 Projekt Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung, S. 29.).</p> <p>Diese Forderung der Motion Hefti ist somit ohnehin jetzt schon erfüllt.</p>

<p>Erhöhung der Transparenz und Rechtssicherheit:...Heute ist die Sachprüfung beim Schweizer Patent mangels Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit unvollständig. Nicht oder schlecht informierte Anmelderinnen und Anmelder befinden sich infolgedessen im Glauben, sie würden mit dem Schweizer Patent ein inhaltlich geprüfetes Patent erhalten. Dies führt dazu, dass sowohl mit dem Patent konfrontierte Dritte als auch Patentinhaberinnen und Patentinhaber nicht über eine verlässliche Aussage zur Rechtsbeständigkeit eines Schweizer Patents verfügen.</p>	Seite 15 § 2	<p>Die Ausrichtung des revidierten PatG auf den nicht oder schlecht informierten Anmelder ist für die Praxis weitgehend irrelevant. Ein derart schlecht informierter Anmelder wird allein überhaupt nicht in der Lage sein, ohne professionelle Unterstützung ein Patent zur Erteilung zu bringen. Die Pflicht den Anmelder bzw. den Erfinder ausreichend aufzuklären obliegt dem professionellen Vertreter.</p> <p>Zudem ist auch bei einer Vollprüfung eine umfassende Rechtsbeständigkeit selbstverständlich nicht garantiert (Art. 1 Abs. 3 PatG).</p>
<p>Die von Patenten betroffenen Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteure werden nicht mehr durch sogenannte «Junk Patents» behindert. «Junk Patents» sind Patente, welche die materiellen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllen.</p>	Seite 15 § 3	<p>«Junk Patents» an und für sich stellen noch keine Behinderung für die Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteure dar. Erst die aggressive Durchsetzung kann eine substantielle Bedrohung bilden. Eine solche Bedrohung der KMU durch sog «Troll's» ist in der Schweiz sehr selten zu verzeichnen.</p> <p>Ganz davon abgesehen kann ein KMU auch bei einem auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht geprüften Gebrauchsmuster kaum feststellen, ob es sich um ein "Junk Patent" handelt.</p>
<p>Art. 7b PatG). Für das Gebrauchsmuster werden diese Ausnahmen erweitert: Die Offenbarung der Erfindung innerhalb der letzten sechs Monate vor der Anmeldung oder dem Prioritätsdatum durch die Anmelderin bzw. den Anmelder oder deren Rechtsvorgänger ist nicht neuheitsschädlich und steht der Eintragung nicht entgegen (Art. 88 Abs. 1 VE-PatG).</p>	Seite 17 § 3	<p>Dies ist für unerfahrene Anmelder in der Tat eine Erleichterung. Kann aber die sonstigen bereits ausführlich erläuterten Nachteile des Gebrauchsmusters im Vergleich zum STG-Patent nicht annähernd aufwiegen.</p> <p>Ausserdem: Für den Anmelder mag diese Einführung einer "grace period" sicher positiv sein - auf die allgemeine Rechtssicherheit (welche eigentlich durch die Revision erhöht werden sollte) wirkt sich eine solche "grace periode" jedoch nachteilig aus!</p>
<p>Die vorliegende Revision führt ein Gebrauchsmuster ein, das an Erfindungen grundsätzlich die gleichen Anforderungen stellt wie an das bestehende Patent, es aber für Erfindungen der Biotechnologie, der Pharmazie und für chemische Substanzen sowie für Verfahren ausschliesst. Die Revision sieht eine Schutzdauer von zehn Jahren vor (im Gegensatz zu zwanzig Jahren beim Patent). Das neue Gebrauchsmuster hat im Übrigen viele der Vorteile des aktuellen (nicht vollgeprüften) Schweizer Patents. So bietet es den Inhaberinnen und Inhabern die gleichen Abwehrrechte und qualifiziert ebenfalls für die Patentbox (über welche Erträge aus Immaterialgüterrechten gesondert ausgewiesen und niedriger besteuert werden als andere Erträge);</p>	Seite 27 § 3	<p>Die massive Einschränkung der möglichen Schutzgegenstände bei Gebrauchsmustern im Vergleich zum STG-Patent und ihre negativen Auswirkungen vor allem für kleine und Unternehmen und Einzelerfinder wurde bereits ausführlich diskutiert.</p> <p>Besonders stossend sind auch die Auswirkungen bezüglich Patentbox. Obwohl das geplante Gebrauchsmuster für den Eintritt in die Patentbox qualifiziert, kann bei einem Gebrauchsmuster nur über die 10-jährige Laufzeit von der Patentbox profitiert werden. Demgegenüber beträgt die maximale Laufzeit des aktuellen teilgeprüften Schweizer Patents 20 Jahre. Bei Pflanzensorten gemäss Sortenschutzgesetz, welche sich ebenfalls für die Patentbox qualifizieren, gar 25 Jahre.</p> <p>Durch den Ersatz des STG-Patents durch ein Gebrauchsmuster werden somit insbesondere KMU in Bezug auf die Nutzung der Patentbox massiv benachteiligt. Das ist besonders deshalb brisant, weil bei allen Diskussionen im Vorfeld zur Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform (STAF) im Frühjahr 2019 immer wieder betont wurde, die STAF entlaste und stärke über Steuererleichterungen vor allem auch die KMU. Der Ersatz des teilgeprüften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster ist somit ein Schlag ins Gesicht der Schweizer KMU.</p>
<p>Absatz 2: Um aber offensichtlich missbräuchliche Gebrauchsmusteranmeldungen zurückweisen zu können, wird das IGE ermächtigt, Anmeldungen abzuweisen, die offensichtlich nicht die gesetzlichen Vorgaben erfüllen.64 Diese Besonderheit ist an Artikel 24 Absatz 3 des DesG angelehnt und übernimmt damit ein bewährtes Instrument ins Gebrauchsmusterrecht.</p>	Seite 50 § 3	<p>Diese Vorschrift ist in der Praxis ein stumpfes Schwert. Ausser in ganz wenigen absolut offensichtlichen Fällen haben die Prüfungsabteilungen im IGE keinerlei Anhaltspunkte zur Beurteilung dieser Frage, da keine Recherche zum Stand der Technik durchgeführt wird. Der Verweis auf Artikel 24 Absatz 3 des DesG ist hier völlig deplatziert. Bei einem Design kommt es lediglich darauf an zu beurteilen, ob zwei Gegenstände im Auge des Betrachters im Wesentlichen identisch aussehen. Daher ist hier eine Beurteilung, ob ein Design neu ist relativ einfach möglich. Ob ein Patentanspruch eines Gebrauchsmusters neuheitsschädlich vorweggenommen ist, ist dagegen ohne dass eine Stand der Technik Recherche verfügbar ist, praktisch unmöglich. Bereits ein einziges Wort (Merkmal) in einem Patentanspruch kann eine neue, eventuell bedeutende neue Erfindung definieren. Missbräuchliche Gebrauchsmusteranmeldungen können somit auch mit dieser Vorschrift in der Praxis kaum verhindert werden.</p> <p>Im übrigen liesse sich eine solche Vorschrift auch ohne Weiteres für das STG-Patent, z.B. unter Art. 59a Abs. 3 PatG ergänzen.</p>
<p>Absatz 1 und 5: Gestützt auf Artikel 92 VE-PatG können Patentanmelderinnen und Patentanmelder für die gleiche Erfindung eine spätere Gebrauchsmusteranmeldung einreichen und dafür das Anmeldedatum der früheren Patentanmeldung beanspruchen. So erhalten sie im Idealfall innerhalb weniger Wochen ein vom IGE erteiltes Schutzrecht – parallel zur noch in Prüfung befindlichen Patentanmeldung. Mit dem so erhaltenen Gebrauchsmuster kann die Anmelderin oder der Anmelder bereits vor Erteilung des (noch nicht fertig geprüften) Patentes bei den Schweizer Zollbehörden (Art. 86a – 86k PatG) oder Gerichten (Art. 66–86 PatG) gegen Dritte vorgehen, welche die Erfindung widerrechtlich benützen.</p>	Seite 51 § 1	<p>Dies kann auch heute schon mit dem ungeprüften Schweizer Patent mit Antrag auf beschleunigte Prüfung erreicht werden. Die Kosten und Verfahrensdauer sollten mit denen der Abzweigung eines Gebrauchsmusters im wesentlich identisch sein.</p>

<p>Art. 97 A. Gebrauchsmusterregister Absatz 1: Das Gebrauchsmuster ist ein neues Schutzrecht. Wie für Patente (und ESZ: vgl. Art. 140g VE-PatG) bedarf es deshalb der Errichtung eines eigenständigen Registers für in der Schweiz geschützte Gebrauchsmuster. Durch den vorliegenden Artikel wird das IGE dazu ermächtigt, ein solches zu führen.</p>	<p>Seite 53 § 6</p>	<p>Erhebliche Kosten und Mehraufwand durch zusätzliches neues Gebrauchsmusterregister. Reduziert die Übersichtlichkeit gerade für unerfahrene KMU und Einzelerfinder erheblich, die sich über geschützte Technologien unterrichten wollen, die sie technische Schutzrechte dann in verschiedenen Registern recherchieren müssen.</p>
<p>Artikel 123 regelt die Pflicht zur Übersetzung einer europäischen Patentanmeldung in eine schweizerische Amtssprache. Als wesentliche Erleichterung für nationale und insbesondere internationale Anmelderinnen und Anmelder werden gemäss vorgeschlagener Revision neu auch in englischer Sprache verfasste Anmeldungen akzeptiert.</p>	<p>Seite 56 § 2</p>	<p>Die grundsätzlich entweder auf Englisch, Französisch oder Deutsch publizierten EP-Patente müssen nicht übersetzt werden, weil die Schweiz als Mitglied des Londoner Übereinkommens auf Übersetzungen der EP Patentschrift verzichtet. Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass neu englischsprachige Anmeldungen vom IGE akzeptiert werden sollen. Diese Praxis ist auch ohne Einführung einer Vollprüfung möglich. Ausserdem werden beim EP-Patent zumindest die Patentansprüche, die den rechtlichen Schutzrahmen festlegen, in allen drei Amtssprachen des EPÜ, also auch in Deutsch und Französisch neben Englisch publiziert. Ein in Englisch erteiltes vollgeprüftes Schweizer Patent soll dagegen vollständig nur in Englisch publiziert werden. Damit ist der in Englisch nicht so bewanderte Nutzer (beachte vor allem die ohnehin schwierig zu verstehende Patentsprache) deutlich schlechter gestellt. Was wiederum die kleinen lokalen Unternehmen und Einzelerfinder deutlich schlechter stellt, die im Zweifelsfall teure Übersetzungen anfertigen lassen müssen. Daher muss sichergestellt werden, dass wenn Schweizer Patente publiziert werden, in jedem Fall die Patentansprüche in zumindest eine Schweizer Amtssprache zu übersetzen sind.</p>
<p>Die Gebühreneinnahmen des IGE hängen künftig ab von einerseits der Höhe der Gebühren, andererseits der Anzahl Anmeldungen (Schweizer Patente und Gebrauchsmuster) und schliesslich davon, wie lange die Schutzrechte durch Zahlung der Jahresgebühren aufrechterhalten werden (hier noch zusätzlich die Jahresgebühren für EP). Da die Gebühren für das vollgeprüfte Patent und das Gebrauchsmuster noch nicht bestimmt sind, können derzeit keine präzisen Aussagen zu den Auswirkungen auf die Einnahmen des IGE gemacht werden.</p>	<p>Seite 69 § 5</p>	<p>Es ist kaum davon auszugehen, dass sich die Zahl der Patentanmeldungen insgesamt durch die Reform erhöhen wird. Einerseits generiert eine Rechtsreform natürlich keine neuen Erfindungen. Da durch das Gebrauchsmuster deutlich weniger Schutzrechtsgegenstände (Verfahren, vor allem auch Computergestützte Verfahren, Stoffe, Gemische, biotechnologische Erfindungen werden vom Gebrauchsmuster nicht erfasst) als durch das aktuelle STg-Patentschutzbar sind, werden diese Gegenstände vor allem von KMU und Einzelerfindern zumindest teilweise nicht mehr patentiert werden, weil ein vollgeprüftes Patent für KMU und Einzelerfinder oft zu teuer und aufwändig ist. Es werden also aus dem Bereich der KMU und Einzelerfinder in erster Linie Patentanmeldungen wegfallen. Die "grossen Player", die die grosse Masse der Patentanmeldungen generieren, werden weiter wie bisher auf das EP Patent mit der grossen Länderbreite setzen, so dass von diesen Anmeldern die Zahl der Patentanmeldungen durch die Auswirkungen der Reform kaum beeinflusst werden wird.</p> <p>Es ist somit zu erwarten, dass sich in erster Linie einige STg-Patente zu geprüften Patenten hin verschieben und Patente auf vom Gebrauchsmuster ausgeschlossene Schutzgegenstände wegfallen werden. Ausserdem werden Jahresgebühren aufgrund der im Vergleich zum STg-Patent auf die Hälfte gekürzte Laufzeit der Gebrauchsmuster wegfallen. Insgesamt ist also mit einer Reduzierung der Einnahmen bei den Jahresgebühren zu rechnen. <b>Damit müssen die zu erwartenden erheblichen Zusatzkosten allein durch Gebührenerhöhungen generiert werden müssen.</b> Das geht zu Lasten aller, auch zu Lasten ausländischer Anmelder, die zumindest in gewissem Umfang von Schweizer</p>
<p>Durch den im folgenden Abschnitt beschriebenen Bedarf an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwachsen dem IGE zusätzliche Personalkosten. Geht man von jährlichen Vollkosten von rund 200'000 CHF pro Vollzeitäquivalent im Prüf- und Einspruchsbereich aus</p>	<p>Seite 70 § 3</p>	<p>Das Lohn Niveau liegt damit vermutlich höher als dasjenige, mit dem beim EPA (Prüfungsdienststellen in München und Den Haag) gerechnet werden muss. Damit kann das geprüfte Schweizer Patent kaum kostengünstiger werden, als das korrespondierende Patent aus dem EP-Verfahren. Siehe hierzu oben auch die Bemerkungen zu Seite 3 § 3.</p> <p>Es ist zudem zu bezweifeln, dass sich durch die zusätzliche Beschäftigung von nur wenigen zusätzlichen Prüferinnen und Prüfern überhaupt eine ausreichende Qualität angesichts der komplexen Fragen, die in den Prüfungsverfahren neu zu bearbeiten sind, sichern lässt. Aufgrund der zu erwartenden geringen Anmeldezahlen der nationalen Patentanmeldungen müsste ein schweizerischer Prüfer wohl viele Fachgebiete gleichzeitig abdecken in denen er neu hoch komplexe technische Sachverhalte beurteilen muss, für die in der Regel Spezialkenntnisse auf dem jeweiligen technischen Gebiet der Erfindung (Beispiel: Biotechnologie) erforderlich sind. Deshalb ist es alleine aus diesem Grund schwierig, eine ähnliche Prüfungsqualität wie bei den grossen Patentämtern zu erreichen.</p>
<p>Zur Deckung der Mehrkosten müssen deshalb nicht nur die Anmelde- und Prüfungsgebühren angepasst werden, sondern auch die Jahresgebühren.</p>	<p>Seite 70 § 5</p>	<p>Die Erhöhung der Jahresgebühren wird dazu führen, dass vor allem die grossen Player ihre Schweizer Patentportfolien vorzeitig aus Kostengründen bereinigen werden, was die Zusatzeinnahmen durch die Erhöhung der Jahresgebühren weiter reduziert. <b>Die Erhöhung der Prüfungsgebühren trifft vor allem die innovativen kleinen und sehr kleinen Unternehmen, sowie die Einzelerfinder zusätzlich.</b></p>



<p>Eine wichtige Anspruchsgruppe im Patentsystem sind die Patentanwältinnen und Patentanwälte sowie auf Immaterialgüterrecht spezialisierte Anwältinnen und Anwälte. Die meisten Anmeldungen, seien es nationale oder EP, werden von diesen Intermediären im Auftrag der Erfinderinnen und Erfinder vorbereitet und anschliessend nicht selten auch verwaltet. Zudem werden in der Regel die Dienstleistungen eben dieser Gruppe bei Beschwerden, Einsprüchen, Klagen usw. beansprucht.</p> <p>Die Betreuung der Anmeldung eines neuen, vollgeprüften Patents wird wohl aufwändiger als diejenige eines bisherigen teilgeprüften Schweizer Patentes. Unter der Annahme, dass der Aufwand für ein Gebrauchsmuster etwa demjenigen für ein bisheriges Schweizer Patent entspricht, und gestützt auf die in Abbildung 1 eruierten Substitutionswirkungen steigt wohl die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Patentanwältinnen und Patentanwälte. Der tatsächliche Umfang dieser Nachfrageänderung hängt aber von der effektiven künftigen Zahl von nationalen Anmeldungen ab.</p> <p>Die (Patent-)Anwältinnen und (Patent-)Anwälte können zudem neu als Dienstleistung die Vertretung im erweiterten Einspruchs- und neuen Lösungsverfahren anbieten. Ferner dürften Patentanwältinnen und Patentanwälte vermehrt als Gutachterinnen und Gutachter vor dem BVGer gefragt sein: Sie sind technische Fachpersonen mit juristischer Zusatzausbildung.</p>	<p>Seite 75 § 2-4</p>	<p><b>Bevor ein vollgeprüftes Schweizer Patent eingeführt werden kann, ist nach diesseitiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die (gewerbsmässige) Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen.</b> Gemäss Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. März 2009 darf sich Patentanwältin oder Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwaltsregister eingetragen ist. Die gewerbsmässige Beratung und Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen können grundsätzlich offen. Die Vollprüfung eines Patents und besonders das neue Einspruchsverfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind dafür in aller Regel nicht qualifiziert. Die Qualität des vollgeprüften Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsmässige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht gewährleistet werden. <b>Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwälte von nicht qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermögen.</b></p> <p>Auch wenn die Betreuung eines vollgeprüften Patents durch einen Vertreter (Patentanwaltschaft) selbstverständlich aufwändiger ist, wird sich die Nachfrage an entsprechenden Dienstleistungen durch Einführung eines vollgeprüften Patents kaum erhöhen, sondern eher verringern. Ein Grossteil der heute mittels eines STG-Patent geschützten Erfindungen wird sich auf Gebrauchsmuster verschieben, deren Betreuung den gleichen Aufwand erfordern wird, wie ein STG-Patent (siehe auch nebenstehende Bemerkung Seite 75 §3 des Berichts). Ein Teil der Erfindungen aus dem Bereich der Gegenstände, die von einem Gebrauchsmuster nicht geschützt werden können (Verfahren, Stoffe usw.) werden erst gar nicht mehr angemeldet, weil diese dann nur noch über vollgeprüfte Patente schützbar sein werden. Nichtigkeitsklagen werden sich im wesentlichen auf Ensprüche bzw. Lösungsklagen gegen Gebrauchsmuster verschieben.</p> <p>Die Gutachtertätigkeiten könnten leicht zunehmen.</p> <p>Es stellt sich allerdings grundsätzlich die Frage, in wieweit eine Gesetzesreform, die die gesamte Wirtschaft betrifft, mit den Interessen einer bestimmten Klientel (hier Patentanwaltschaft) auch nur teilweise gerechtfertigt werden darf.</p>
--	-----------------------	--

## **Pfäffli, Sabrina**

---

**Von:** sandra.luettgau@hsa.zh.ch  
**Gesendet:** Freitag, 29. Januar 2021 15:48  
**An:** Rechtsetzung  
**Betreff:** Änderung des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente [encrypt]

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das Schreiben vom 14. Oktober 2020 in rubrizierter Angelegenheit und danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Zürcher Hochschule der Künste und die Pädagogische Hochschule Zürich (Hochschulen der Zürcher Fachhochschule) verzichten auf deren Wahrnehmung. Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist selber Vernehmlassungsadressatin.

Freundliche Grüsse  
Sandra Lüttgau

Kanton Zürich  
Bildungsdirektion  
**Hochschulamt**  
Amtsleitung

**Sandra Lüttgau**  
lic. iur., Fürsprecherin  
Stab  
Walcheplatz 2  
8090 Zürich  
Telefon 043 259 23 62  
sandra.luettgau@hsa.zh.ch  
[www.zh.ch/hsa](http://www.zh.ch/hsa)