Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE

Bern, 30. April 2025

Totalrevision der Patentverordnung

Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

BK-D-BB8A3401/1090

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage 3
2 Grundzüge der Vorlage 4
3 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 5
3.1 Allgemeine Erläuterungen 5
3.2 Die Bestimmungen im Einzelnen 6
4 Auswirkungen 74
4.1 Personelle und finanzielle Auswirkungen auf den Bund 75
4.2 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und Unternehmen 75
4.3 Andere Auswirkungen 76
5 Rechtliche Aspekte 76

Erläuternder Bericht

1 Ausgangslage

Das Parlament hat am 15. März 2024 die Teilrevision des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954[1] (PatG) verabschiedet. Die Referendumsfrist ist am 4. Juli 2024 unbenutzt verstrichen. Im Rahmen dieser auf die Motion 19.3228 Hefti «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» zurückgehende Revision hat das Parlament im Wesentlichen die folgenden Änderungen des Patentgesetzes beschlossen:

– Einführung der fakultativen vollständigen Sachprüfung (Vollprüfung) einer Patentanmeldung auch auf das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit;

– obligatorische Recherche und Bericht zum Stand der Technik für jede Patentanmeldung;

– Möglichkeit der Verwendung englischsprachiger technischer Unterlagen;

– Ersatz des bisherigen Einspruchsverfahrens durch eine erweiterte Beschwerdemöglichkeit.

Diese und weitere kleinere Änderungen dienen dem Ziel, das Patenterteilungsverfahren zu straffen, unnötige Hürden abzubauen und die Transparenz des Patentsystems sowie die Rechtssicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen.

Infolge der Verabschiedung der Teilrevision des Patentgesetzes müssen die Ausführungsbestimmungen auf Verordnungsstufe angepasst und ergänzt werden. Dies betrifft insbesondere die Patentverordnung vom 19. Oktober 1977[2] (PatV) sowie die Verordnung des IGE vom 14. Juni 2016[3] über Gebühren (GebV-IGE). Die geltende Patentverordnung trat am 1. Januar 1978 in Kraft. Zahlreiche ihrer Bestimmungen stammen noch aus der nicht digitalen Zeit. Gerade im internationalen Kontext des Patentrechts entsprechen sie nicht dem heutigen Bedürfnis, möglichst viele Dokumente elektronisch einzureichen, zu verwalten oder aufzubewahren.

Mit den im vorliegenden Vorentwurf vorgeschlagenen Änderungen werden vorhandene Digitalisierungshürden beseitigt und der elektronische Verkehr sowie die elektronische Datenverwaltung erleichtert. Gleichzeitig werden die Grundlagen für künftige weitere Digitalisierungsschritte des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) geschaffen. Für Anmelderinnen und Anmelder ergeben sich daraus zahlreiche technische Vereinfachungen und Verbesserungen. Weiter wird das Patenterteilungsverfahren im Interesse einer raschen Patenterteilung gestrafft.

Schliesslich werden auch die in die Jahre gekommene und durch zahlreiche Teilrevisionen unübersichtlich gewordene Struktur und die Gliederung der Patentverordnung an die aktuellen Vorgaben der Gesetzestechnischen Richtlinien[4] angepasst.

---

1 SR **232.14**; für den verabschiedeten Gesetzestext siehe BBl **2024** 685.
2 SR **232.141**
3 SR **232.148**
4 Können abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Gesetzestechnische Richtlinien GTR (Stand: 21.3.2025).

2 Grundzüge der Vorlage

Im Folgenden werden die wichtigsten Grundzüge der Revision der Patentverordnung kurz dargelegt. Die artikelspezifischen Erläuterungen folgen in Ziffer 3.

– Beseitigung digitaler Hürden: Der elektronische Verkehr und die elektronische Datenverwaltung sollen erleichtert werden. Dies hat die Anpassung zahlreicher Verordnungsbestimmungen zur Folge.

– Obligatorische Recherche und Bericht zum Stand der Technik: Das IGE erstellt neu zu jeder Anmeldung einen Bericht über den Stand der Technik und veröffentlicht diesen. Die Einzelheiten der Aufgaben des IGE bei der Ermittlung des Stands der Technik und die Voraussetzungen für den Verzicht auf die Erstellung des Berichts werden in der Verordnung geregelt.

– Fakultative Vollprüfung: Im revidierten Patentgesetz[5] (revPatG) werden für die Einführung der fakultativen Vollprüfung der Prüfungsgegenstand angepasst und die Grundzüge des Prüfungsantrags definiert. Die Einzelheiten der neuen Patentprüfung werden in der Verordnung geregelt.

– Verwendung englischsprachiger technischer Unterlagen: Das revPatG erlaubt neu, Anmeldungen in Englisch zu veröffentlichen, sofern die technischen Unterlagen nicht ursprünglich in einer schweizerischen Amtssprache eingereicht worden sind. Damit werden Übersetzungen an vielen Stellen überflüssig.

– Mit dem Wegfall des Einspruchsverfahrens vor dem IGE werden verschiedene Verordnungsbestimmungen hinfällig.

– Die Registerbestimmungen werden mit den entsprechenden Regelungen der anderen gewerblichen Schutzrechte (Marken und Designs) harmonisiert. Zudem wird neu zwischen dem Patentregister und dem Register für ergänzende Schutzzertifikate unterschieden: Als eigenständige Schutzrechte sui generis werden die ergänzenden Schutzzertifikate (ESZ) nicht im Patentregister, sondern in einem eigenen Register geführt.

– Im vorliegenden Vorentwurf wird der Grundsatz festgeschrieben, dass ein Antrag erst mit der Bezahlung der entsprechenden Gebühr als gestellt gilt.

– In Harmonisierung mit dem Europäischen Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973[6] (EPÜ 2000) wird die Anzahl der in der Anmeldegebühr enthaltenen Ansprüche um 50 % von 10 auf 15 Ansprüche erhöht. Damit muss neu erst ab dem 16. Patentanspruch eine zusätzliche Gebühr bezahlt werden.

– Im Interesse der Rechtssicherheit und der Verfahrensstraffung werden verschiedene Fristen von der Weiterbehandlung ausgenommen, die bisher weiterbehandelt werden konnten: die Frist für die Einreichung des Prioritätsbelegs, für die Stellung des Antrags auf vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung und für die Zahlung der Jahresgebühren sowie die Fristen im Rahmen des Eintritts in die nationale Phase.

[5] BBl **2024** 685
[6] SR **0.232.142.2**

3 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln

3.1 Allgemeine Erläuterungen

Totalrevision

Die geltende Patentverordnung stammt aus dem Jahr 1977 und ist seither mehrfach teilrevidiert worden. Die zahlreichen Teilrevisionen haben dazu geführt, dass die aktuelle Gliederung und Struktur der Verordnung unübersichtlich und unklar geworden ist – so etwa durch den Einschub der Bestimmungen betreffend die ergänzenden Schutzzertifikate (ESZ), was die Verwendung von Artikelnummern wie beispielsweise Artikel 127*z*^{octies} nötig machte. Es besteht Bedarf, die Struktur und die Gliederung der Patentverordnung an die aktuellen Vorgaben der Gesetzestechnischen Richtlinien[7] anzupassen. Der elektronische Verkehr sowie die elektronische Datenverwaltung sollen erleichtert und bestehende Digitalisierungshürden beseitigt werden. In diesem Sinne wird die Verordnung vollständig überarbeitet, weshalb es sich um eine Totalrevision handelt.

Struktur und Gliederung

Im Zuge der vorliegenden Totalrevision der Patentverordnung wird deren Gliederung überarbeitet, um über eine klarere Struktur die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Die Verordnung hat nun sowohl für die allgemeinen Bestimmungen als auch für jedes Schutzrecht einen eigenen Teil. Vorschriften, die zu den allgemeinen Bestimmungen oder zum jeweiligen Schutzrecht gehören, werden in Titeln, Kapiteln und Abschnitten geregelt. Die neue Struktur mit der erweiterten Gliederung hat zur Folge, dass verschiedene bestehende Themen in eine höhere Gliederungskategorie verschoben werden. Schliesslich werden die Artikel neu mit fortlaufenden Nummern versehen. Dadruch können die durch die vielen Teilrevisionen dazugekommenen Einschaltartikel beseitigt werden.

Sprache und Terminologie

Bei Totalrevisionen von bestehenden Erlassen müssen diese geschlechtergerecht formuliert werden. Dies gilt auch dann, wenn es sich um Ausführungsbestimmungen zu einem übergeordneten Erlass handelt, der noch nicht geschlechtergerecht formuliert ist. Damit der terminologische Konnex zum Patentgesetz und den relevanten Staatsverträgen einerseits und der Lesefluss andererseits erhalten bleiben, verwendet der Vorentwurf folgenden Ansatz: Bei Subjekten, die in der Praxis in den meisten Fällen juristische Personen sind (z. B. Patentanmelderinnen und Patentinhaberinnen, aber insbesondere auch Inhaberinnen von ESZ) wird ausschliesslich die weibliche Form verwendet. Nur bei Subjekten, die entweder ausschliesslich natürliche Personen sind (Erfinderinnen und Erfinder) oder sowohl natürliche als auch juristische Personen sein können (z. B. Vertreterinnen und Vertreter oder im Bereich der Hilfeleistung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit) wird die Paarform verwendet. Vereinzelt werden geschlechtsneutrale Begriffe (z. B. Fachperson) verwendet.[8]

Die Anpassung der Patentverordnung an die aktuelle Gesetzessprache des Bundes führt auch dazu, dass inhaltlich unverändert aus der geltenden Patentverordnung

[7] Können abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Gesetzestechnische Richtlinien GTR (Stand: 21.3.2025).

[8] Leitfaden des Bundes zum geschlechtergerechten Formulieren, Rz. 64, 70 und 72. Kann abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Sprache > Hilfsmittel für Textredaktion und Übersetzung > Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren (Stand 21.3.2025)

übernommene Bestimmungen sprachlich angepasst werden. Diese sprachlichen Anpassungen haben keine materielle Änderung dieser Regelungen zur Folge.

Darüber hinaus wird in der totalrevidierten Patentverordnung neu klar festgehalten, dass das IGE für die ESZ als eigenständige Schutzrechte sui generis ein eigenes Register führt. Diese redaktionelle Änderung betrifft verschiedene Bestimmungen: In den Artikeln 160, 170 Absatz 1, 176 Absatz 1 und 184 wird der Begriff «Patentregister» durch «Register für ergänzende Schutzzertifikate» ersetzt.

In der französischen und italienischen Version werden ebenfalls vereinzelt Begriffe harmonisiert oder modernisiert. Dies wird in den jeweiligen Versionen des erläuternden Berichts näher ausgeführt.

3.2 Die Bestimmungen im Einzelnen

Titel

Der aktuelle Titel der Verordnung verweist lediglich auf Patente (Verordnung über die Erfindungspatente, Patentverordnung). Zur Präzisierung wird er mit den ergänzenden Schutzzertifikaten ergänzt. Damit wird der Titel demjenigen der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992[9] (MSchV) angepasst, die auch sämtliche darin geregelten Schutzrechte erwähnt (Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben). Gleichzeitig wird der veraltete Begriff «Erfindungspatente» durch «Patente» ersetzt. Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.

Ingress

Infolge der Teilrevision des Patentgesetzes müssen auch die entsprechenden Verweise im Ingress der Verordnung angepasst werden. So wird der Verweis auf Artikel 59*c* Absatz 4 PatG (Einspruch) gestrichen, weil das bis heute nie genutzte Einspruchsverfahren vor dem IGE mit dem revPatG wegfällt.

Die Verweise auf Artikel 35*b* (Landwirteprivileg; Umfang und Entschädigung), 40*d* Absatz 5 (Zwangslizenzen für die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte), 40*e* Absatz 5 (Gemeinsame Bestimmungen zu den Artikeln 36–40*d*), 50*a* Absatz 4 (Offenbarung der Erfindung; Biologisches Material), 56 Absatz 3 (Anmeldedatum; Im allgemeinen), 65 (Akteneinsicht), 140*l* (ESZ für Arzneimittel; Verfahren, Register, Veröffentlichungen) und 141 (Schluss- und Übergangsbestimmungen; Ausführungsmassnahmen) PatG sowie auf Artikel 13 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995[10] über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG) bleiben unverändert.

Die Delegationsnorm für das Verfahren zur Verlängerung der Schutzdauer der Zertifikate, deren Eintragung in das Register für ergänzende Schutzzertifikate und die Veröffentlichungen des IGE (Art. 140*s* PatG) fehlt und wird im Ingress ergänzt.

Das revPatG sieht folgende zusätzliche Rechtsetzungsdelegationen vor, die neu im Ingress aufgeführt werden: Artikel 57*a* Absatz 4 (Bericht über den Stand der Technik), Artikel 58*b* Absatz 6 (Antrag auf Prüfung) und Artikel 60 Absatz 2 (Patentregister).

9 SR **232.111**
10 SR **172.010.31**

1. Teil: Allgemeine Bestimmungen

1. Titel: Kommunikation mit dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum

Art. 1 Zuständigkeit

Artikel 1 regelt die Zuständigkeiten beim Vollzug des Patentgesetzes. Die Bestimmung entspricht inhaltlich weitgehend dem geltenden Artikel 1, als Folge der Neugliederung der Patentverordnung werden jedoch die Verweise angepasst.

Art. 2 Einreichungsdatum bei Postsendungen

Artikel 2 regelt den Zeitpunkt, der bei Postsendungen an das IGE als Einreichungsdatum gilt. Die Bestimmung entspricht inhaltlich der bereits geltenden Regelung sowohl im Patent- als auch im Marken- und im Designrecht: Die MSchV enthält mit Artikel 14*a* eine identische Regel, ebenso die Designverordnung vom 8. März 2002[11] (DesV) in Artikel 14. Diese Artikel sind eine Sonderregelung zu Artikel 21 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968[12] (VwVG).

Art. 3 Sprache

Artikel 3 basiert auf Artikel 4 PatV und regelt ein zentrales Element des Patenterteilungsverfahrens, nämlich die zulässigen Sprachen. Die Einführung von Englisch als zulässige Sprache für die technischen Unterlagen (vgl. Art. 58*a* Abs. 4 revPatG) bedingt jedoch die Berücksichtigung verschiedener neuer Konstellationen. Der Aufbau von Artikel 3 wird deshalb grundlegend überarbeitet.

Der Grundsatz, wonach Eingaben an das IGE in einer schweizerischen Amtssprache (Amtssprache) abgefasst sein müssen (Abs. 1) bleibt unverändert. Absatz 1 hält zudem neu ausdrücklich fest, was bisher implizit galt: Während der Antrag in einer schweizerischen Amtssprache eingereicht werden muss, können die beiliegenden technischen Unterlagen zur Sicherung des Anmeldedatums grundsätzlich in einer beliebigen Sprache eingereicht werden. Werden sie jedoch weder in einer schweizerischen Amtssprache noch auf Englisch eingereicht, muss eine Übersetzung nachgereicht werden.

Die Absätze 2 bis 4 regeln die Verfahrenssprache, in der das IGE das Patenterteilungsverfahren führt. Diese entspricht grundsätzlich der Sprache der technischen Unterlagen (wenn die technischen Unterlagen in einer Amtssprache vorliegen) oder der nachgereichten Übersetzung in eine solche Sprache (Absatz 2).

Englisch kann nicht Verfahrenssprache sein. Liegen die technischen Unterlagen auf Englisch vor, so ist die Verfahrenssprache deshalb Deutsch. Die Anmelderin oder der Anmelder können aber zu Beginn des Verfahrens einmalig von sich aus eine andere Amtssprache als Verfahrenssprache verlangen (Absatz 3).

Absatz 4: Werden heute englischsprachige technische Unterlagen eingereicht, beträgt die Frist für deren Übersetzung 16 Monate (statt wie bei anderen unzulässigen Sprachen 3 Monate, vgl. Art. 50 Abs. 3 und 4 PatV). Diese Pflicht zur Übersetzung entfällt mit der vorliegenden Revision. Trotzdem kann es vorkommen, dass die technischen Unterlagen aus Zeitgründen zwar in Englisch eingereicht worden sind, die Anmelderinnen und Anmelder sie aber trotzdem in einer Amtssprache geprüft haben möchten. Im

[11] SR **232.121**
[12] SR **172.021**

Übrigen ist es auch im Interesse des Gesetzgebers, wenn englischsprachige technische Unterlagen – obwohl grundsätzlich zulässig – in eine Amtssprache übersetzt werden. Bei nationalen Anmeldungen kann deshalb neu die freiwillige Übersetzung innert drei Monaten ab Anmeldedatum nachgereicht werden. Bei internationalen Anmeldungen wäre diese Frist beim Eintritt in die nationale (schweizerische) Phase bereits abgelaufen, weshalb die freiwillige Übersetzung in diesen Fällen beim Eintritt in die nationale Phase eingereicht werden kann. Wird von dieser Übersetzungsmöglichkeit Gebrauch gemacht, wird die Sprache der Übersetzung auch zur Verfahrenssprache. Das Ziel der mehrstufigen Lösung in den Absätzen 2 bis 4 ist zum einen die Vermeidung von Sprachbrüchen und zum anderen, dass der Austausch des IGE mit den Anmelderinnen und Anmeldern, wenn immer möglich, in der Sprache der technischen Unterlagen geführt werden kann.

Zur Vermeidung von Sprachenbrüche regelt Absatz 5 deshalb wie bereits der geltende Artikel 4 Absatz 3, dass die für die technischen Unterlagen einmal gewählte Sprache beizubehalten ist. Dies gilt sowohl für das Patenterteilungs- als auch ein allfälliges späteres Teilverzichtsverfahren. Wurde von der freiwilligen Übersetzungsmöglichkeit Gebrauch gemacht, müssen auch spätere Änderungen in der Sprache der Übersetzung erfolgen. Diese Regelung bedeutet auch, dass die Sprache der vom Europäischen Patentamt (EPA) erteilten technischen Unterlagen (welche gleichzeitig der Verfahrenssprache vor dem EPA entspricht) auch für die technischen Unterlagen von in der Schweiz eingereichten Teilverzichten betreffend europäische Patente massgebend ist.

Die Absätze 6 und 7 regeln übrige Übersetzungserfordernisse: In Absatz 6 (alt Art. 4 Abs. 4) wird der Begriff «andere Eingaben» ergänzt durch «als die technischen Unterlagen», um die unterschiedliche Behandlung von Eingaben (nur in Amtssprache möglich) und technischen Unterlagen (in Amtssprache und in Englisch möglich) zu verdeutlichen.

Absatz 7 entspricht Artikel 4 Absatz 5 PatV. Die sprachliche Modernisierung von «brauchen nur berücksichtigt zu werden» zu «müssen nur berücksichtigt werden» hat keine inhaltliche Änderung zur Folge. Der Absatz wird aber ebenfalls mit Englisch erweitert, damit Anmelderinnen und Anmelder Beweisurkunden, die in Englisch vorliegen, grundsätzlich nicht übersetzen müssen. Vorbehalten bleiben wie bisher die besonderen Regeln betreffend Prioritätsbelege (Art. 53 Abs. 2) und Ausweise über die Ausstellungsimmunität (Art. 59 Abs. 3). Gestrichen werden dagegen der überflüssig gewordene Vorbehalt für das (ebenfalls gestrichene) Einspruchsverfahren und das Widerrufsverfahren betreffend die Verlängerung der Schutzdauer der ESZ. Das genannte Widerrufsverfahren lässt bereits heute Englisch zu.

Absatz 8 basiert auf dem bisherigen Artikel 4 Absatz 6 PatV, umfasst aber aufgrund der offenen Formulierung neu auch freiwillig eingereichte Übersetzungen.

Die Absätze 9 und 10 basieren auf dem bisherigen Artikel 4 Absatz 7. Die Absätze regeln die Anforderungen an die Sprache von Teilanmeldungen (Art. 57 PatG) und den Antrag auf Errichtung eines neuen Patents (Art. 30 Abs. 2 PatG). Neben der Entfernung überflüssig gewordener Verweise[13] wird die Erwähnung der Anmeldungen, die eine innere Priorität (Art. 17 Abs. 1ter PatG) beanspruchen, gestrichen. Bei ihnen ist damit neu eine andere Sprache als diejenige der beanspruchten Prioritätsanmeldung möglich. Weil die Stammanmeldung neu auch auf Englisch vorliegen kann, wird Absatz 9

[13] Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Änderung des Patentgesetzes; BBl **2023** 7, hier Erläuterungen zu den Art. 25 und 27.

zudem zum besseren Verständnis aufgeteilt (Buchstabe a für Stammanmeldungen in Amtssprachen, Buchstabe b für solche auf Englisch).

Art. 4 Mehrere Anmelder

Artikel 4 entspricht Artikel 5 PatV. Er erwähnt neu ausdrücklich neben Anmeldungen auch Gesuche, bleibt aber im Übrigen inhaltlich unverändert.

Art. 5 Parteiwechsel

Der neue Artikel 5 entspricht inhaltlich vollständig Artikel 4*a* MSchV. Dieser besteht seit 2021 und regelt den Fall der Veräusserung des strittigen Schutztitels während eines hängigen Verfahrens. Nötig wurde diese Regelung, weil weder das VwVG noch das Markenschutzgesetz vom 28. August 1992[14] (MSchG) Bestimmungen über die prozessrechtlichen Folgen der während des Widerspruchsverfahrens durchgeführten Übertragung einer Marke, die Gegenstand eines Widerspruchs ist oder gegen die Widerspruch erhoben wird, enthalten. Der Verweis auf die im Zivilverfahren gültige Regel in Artikel 83 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008[15] (ZPO) ist dadurch gerechtfertigt, dass das Widerspruchsverfahren einem Zivilprozess mit zwei (oder mehr) Parteien nahekommt. Mit Artikel 4*a* MSchV wurde für Marken klargestellt, dass ein Parteiwechsel während eines vor dem IGE hängigen Verfahrens ohne Zustimmung der Widersprechenden zulässig ist.

Bei Patenten konnte eine vergleichbare Konstellation im Einspruchsverfahren auftreten, allerdings wird dieses durch die Teilrevision des Patentgesetzes vollständig abgeschafft. Beim Antrag Dritter auf vollständige Sachprüfung der Anmeldung stellt sich die Problematik nicht, weil Dritte dadurch nicht zu Verfahrensparteien werden (Art. 58*b* Abs. 5 revPatG) und die Patenterteilung wie bisher ein Einparteienverfahren bleibt. Beim Verfahren zum Widerruf der Verlängerung der Schutzdauer eines ESZ (Art. 169) sind aber Konstellationen vergleichbar mit dem Widerspruchsverfahren denkbar. Deshalb und im Hinblick auf die Harmonisierung der Patent- und der Markenschutzverordnung rechtfertigt es sich, im vorliegenden Vorentwurf eine identische Regel aufzunehmen.

Art. 6 Vertretung

Die Bestimmung entspricht inhaltlich dem geltenden Artikel 8*a*. Weil die revidierte Patentverordnung entsprechend der bereits heute gelebten Praxis zwischen dem Patentregister und dem Register für ergänzende Schutzzertifikate unterscheidet, muss auch der Wortlaut in Artikel 6 entsprechend angepasst werden.

Eine Vollmacht, die nicht zum Beispiel auf ein bestimmtes Geschäft eingeschränkt ist, gilt nach wie vor als umfassend; das heisst, sie schliesst nicht nur alle Handlungen im Zusammenhang mit einer Patentanmeldung mit ein, sondern etwa auch mit allenfalls darauf basierenden ergänzenden Schutzzertifikaten.

Art. 7 Unterschrift

Artikel 7 entspricht inhaltlich dem geltenden Artikel 3. In Absatz 1 wird neu explizit festgehalten, was in der Praxis aufgrund übergeordneten Rechts bereits heute gilt: die qualifizierte elektronische Signatur ist der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt. Aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung werden die Verweise angepasst.

[14] SR **232.11**
[15] SR **272**

Das IGE ist schon heute bestrebt, im Rahmen der Digitalisierung möglichst viele Dokumente elektronisch zu akzeptieren. Absatz 3 gibt dem IGE deshalb weiterhin die Möglichkeit, bei weiteren, von ihm selbst bestimmten Dokumenten auf eine Unterschrift zu verzichten. Es veröffentlicht die betreffenden Dokumente in geeigneter Weise, voraussichtlich als Teil seiner Richtlinien.

Art. 8 Nachweise

Artikel 8 entspricht Artikel 4*b* PatV und bleibt unverändert.

Art. 9 Elektronische Kommunikation

Artikel 9 entspricht Artikel 4*a* PatV. Der bisherige Absatz 1, der die elektronische Kommunikation erlaubt, stammt aus dem Jahr 1999 und damit aus einer Zeit, bevor das übergeordnete Recht elektronische Eingaben regelte (siehe heute Art. 21*a* VwVG). Er ist heute überflüssig und kann gestrichen werden.

2. Titel: Fristen

Art. 10 Berechnung

Artikel 10 entspricht inhaltlich dem geltenden Artikel 10. Er ist trotz der allgemeinen Regel zur Berechnung der Fristen in Artikel 20 VwVG nötig, weil das Patentrecht Fristen nach Monaten und Jahren kennt. Absatz 2 enthält zudem eine Sonderregel zur Berechnung von Prioritätsfristen.

Art. 11 Weiterbehandlung

Artikel 14 basiert inhaltlich auf Artikel 14 PatV. Dieser regelt, ermächtigt durch Artikel 46*a* Absatz 4 Buchstabe i PatG, die von der Weiterbehandlung ausgeschlossenen Fristen.

Aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung werden die Verweise angepasst. Entsprechend der aktuellen Rechtssprache des Bundes wird pro Aufzählungspunkt nur eine Frist aufgeführt. Zudem wird der Katalog der von der Weiterbehandlung ausgeschlossenen Fristen erweitert: Zum einen kommen diejenigen Fristen hinzu, die sich aus der Teilrevision des Patentgesetzes und der damit eingeführten flexiblen Patentprüfung mit obligatorischer Recherche ergeben. Zum anderen verfolgt die Patentgesetzrevision aber auch das Ziel, die Patenterteilung zu straffen und die Rechtssicherheit zu erhöhen. Das bedingt zwingend den Ausschluss der Weiterbehandlung für verschiedene bestehende Fristen. Ansonsten sind Dritte während Monaten in der Ungewissheit, ob eine abgewiesene Patentanmeldung oder ein gelöschtes Patent wieder auflebt. Die Reihenfolge der aufgezählten Fristen orientiert sich neu am Lebenszyklus von Patenten und ESZ.

Die Buchstaben a und b zählen neu der Vollständigkeit halber neben der fehlenden Unterschrift auch die vom IGE allenfalls im Rahmen von Artikel 8 verlangten Nachweise zu Eingaben auf.

Die neuen Buchstabe c und d nehmen die freiwillige Einreichung einer Übersetzung im Falle englischsprachiger technischer Unterlagen (Art. 3 Abs. 4 und 10) von der Weiterbehandlung aus.

Buchstabe e nimmt, wie der geltende Buchstabe f, die Bezahlung der Anspruchsgebühren für überzählige Ansprüche von der Weiterbehandlung aus. In den meisten Fällen können solche Ansprüche neu aufgestellt und bezahlt werden, weshalb die Weiterbehandlung ohnehin überflüssig ist.

Buchstabe f entspricht dem geltenden Buchstaben d, wird aber um die mit der Teilrevision des Patentgesetzes neu eingeführten Artikel der Eingangs- und Formalprüfung erweitert.

Die Fristen gemäss den Buchstaben g, h, i und j laufen zwar normalerweise während der Eingangs- und Formalprüfung und sind damit von Buchstaben f erfasst. Allerdings können sie auch später im Verfahren auftreten und müssen deshalb zusätzlich separat aufgeführt werden. Buchstabe h erfasst neu in Ergänzung zu Buchstabe g (Prioritätserklärung) auch die Prioritätsbelege. Die Buchstaben k und l entsprechen dem geltenden Buchstaben c und bleiben inhaltlich unverändert.

Die Buchstaben m und n decken die Fristen im Rahmen der Erstellung des Berichts über den Stand der Technik und der dafür nötigen Recherche ab. Die weitere Recherchegebühr (Art. 92 Abs. 2) muss separat erwähnt werden, weil sie auch in einem späteren Stadium des Verfahrens relevant werden kann.

Buchstabe o berücksichtigt die neue Möglichkeit des Antrags auf vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung.

Buchstabe p entspricht unverändert dem geltenden Buchstaben h.

Buchstabe q hält neu ausdrücklich fest, dass auch die Fristen im Rahmen des Eintritts in die nationale Phase (das Gegenstück internationaler Anmeldungen zur Eingangs- und Formalprüfung nationaler Anmeldungen) von der Weiterbehandlung ausgeschlossen sind, darunter insbesondere die vom IGE neu gewährte Nachfrist zur Vervollständigung der Anmeldung (vgl. Art. 147).

Der neue Buchstabe r regelt für die (Eingangs-)Prüfung von ESZ (inkl. ESZ für Pflanzenschutzmittel, vgl. Art. 189) das Gleiche, das auch für Patente gilt (Buchstabe f).

Buchstabe s schliesst neu auch die Zahlung von Jahresgebühren von der Weiterbehandlung aus. Damit erfolgt eine Angleichung an das EPÜ 2000 und an die Bestimmungen anderer Länder. Jahresgebühren können aber weiterhin bereits 2 Monate im Voraus und bis zu 6 Monaten nach Fälligkeit, das heisst, insgesamt während 8 Monaten bezahlt werden. Mit dem Ausschluss der Weiterbehandlung wird aber die darüber hinaus bestehende, mehrmonatige Unsicherheit über den Bestand des Schutzrechts beseitigt.

Buchstabe t schliesst, in Ergänzung zu Artikel 46*a* Absatz 4 Buchstabe c PatG, die Weiterbehandlung für die Bezahlung der Wiedereinsetzungsgebühr aus. Ebenso wird die Frist zur Stellungnahme (Art. 12 Abs. 2 und 3) von der Weiterbehandlung ausgeschlossen. Dies ist nötig, um die im Rahmen der Wiedereinsetzung für Dritte ohnehin bestehende Rechtsunsicherheit zu minimieren.

Buchstabe u entspricht dem geltenden Buchstaben k und bleibt unverändert.

Absatz 2 bleibt unverändert bestehen und regelt die Rechtsfolgen, falls der Weiterbehandlungsantrag nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Der neue Absatz 3 kodifiziert die Praxis des IGE im Interesse der Anmelderinnen und Anmelder: Das Weiterbehandlungsverfahren kann unter Umständen mehrere Monate dauern. Dadurch kann es aber passieren, dass in der Zwischenzeit andere Gebühren (z. B. Jahresgebühren) fällig geworden wären und deren Zahlungsfrist verkürzt oder sogar abgelaufen wäre. Um dies zu vermeiden, stellt das IGE, wenn der Antrag auf Weiterbehandlung gutgeheissen werden kann, alle in der Zwischenzeit fällig gewordenen Gebühren in Rechnung und setzt eine angemessene Frist zur Bezahlung.

Der Ausschluss der Fristen im Rahmen der Übergangsbestimmungen ist bei diesen (Art. 196) geregelt.

Art. 12 Wiedereinsetzung in den früheren Stand

Artikel 12 kombiniert die geltenden Artikel 15 und 16, welche die Wiedereinsetzung in den früheren Stand regeln, und bleibt inhaltlich weitgehend unverändert.

Absatz 2 stellt den Wortlaut von Artikel 16 Absatz 2 PatV klar. Für die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller ändert sich materiell nichts: Weist das Gesuch Mängel auf, gewährt das IGE ihnen mindestens einmal das rechtliche Gehör und gibt ihnen entweder Gelegenheit zur Behebung der Mängel (z. B. bei nichtbezahlter Wiedereinsetzungsgebühr) oder im Fall nichtbehebbarer Mängel (z. B. kein Vorliegen einer unverschuldeten Fristversäumnis) Gelegenheit zur Stellungnahme. Können die Mängel bzw. die Zweifel des IGE nicht beseitigt werden, weist es das Gesuch ab.

Absatz 4 ist neu und entspricht dem ebenfalls neuen Artikel 11 Absatz 3. Die dort gemachten Ausführungen gelten dementsprechend sinngemäss auch für Artikel 12 Absatz 4.

Artikel 16 Absatz 3 PatV, wonach die Wiedereinsetzungsgebühr bei Gutheissung des Gesuchs ganz oder teilweise zurückerstattet werden kann, wird gestrichen. Diese Billigkeitsregel kam bisher kaum zur Anwendung. Zudem ist die Prüfung von Gesuchen um Wiedereinsetzung meist sehr aufwendig, auch bei deren Gutheissung. Entsprechend wird künftig auf diese Möglichkeit verzichtet.

3. Titel: Gebühren

Art. 13 Gebührenverordnung

Artikel 13 entspricht Artikel 17 PatV und bleibt inhaltlich unverändert. Der Wortlaut wird mit demjenigen von Artikel 7 MSchV harmonisiert. Die Gebührenhöhe und die Zahlungsmodalitäten richten sich weiterhin nach der GebV-IGE bzw. bei internationalen Gebühren aufgrund des Vorbehalts in Artikel 1 GebV-IGE nach dem jeweiligen Staatsvertrag bzw. dessen Ausführungsordnung.

Artikel 17*a* PatV enthält einen Katalog der für Patente geschuldeten Gebühren, während die Gebühren für ESZ in den jeweiligen Artikeln geregelt sind. Mit der Totalrevision der Patentverordnung wird auch für Patente bei den jeweiligen Artikeln klargestellt, dass für gewisse Handlungen eine Gebühr geschuldet ist (vgl. z. B. für die Anmeldung Art. 30 Abs. 2). Artikel 17*a* PatV wird damit überflüssig und gestrichen.

Art. 14 Jahresgebühren und Fälligkeit

Artikel 14 entspricht inhaltlich weitgehend dem geltenden Artikel 18. Absatz 1 ist neu und enthält ausdrücklich den Hinweis, dass für die Aufrechterhaltung von Patenanmeldungen und Patenten Jahresgebühren zu bezahlen sind. Die geltenden Absätze 1–3 werden dadurch zu den Absätzen 2–4.

Absatz 2 regelt wie bisher, dass die Jahresgebühren alljährlich im Voraus zu bezahlen sind. Neu sind die Jahresgebühren aber bereits ab dem dritten anstatt ab dem vierten Jahr geschuldet. Damit erfolgt eine Angleichung an die Regelung für europäische Patente.

Art. 15 Fälligkeit bei Teilanmeldungen und bei Errichtung neuer Patente

Artikel 15 entspricht Artikel 18*a* PatV, der die Jahresgebühren bei Errichtung neuer Patente regelt. Mit der Teilrevision des Patentgesetzes entfällt die Notwendigkeit der Errichtung neuer Patente infolge Uneinheitlichkeit bei Teilverzichten (Art. 25 PatG) und teilweiser Nichtigkeit (Art. 27 Abs. 3 PatG). Dementsprechend regelt Absatz 2 nur noch die Jahresgebühren für Patente und Anmeldungen, die infolge teilweiser Abtretung (Art. 30 PatG) neu errichtet worden sind.

Der geltende Absatz 3 regelt die Zahlungsmodalitäten von bei der Einreichung einer Teilanmeldung oder bei der Errichtung eines neuen Patents gestützt auf Artikel 30 PatG bereits fälligen Jahresgebühren. Bereits heute verzichtet das IGE auf die nachträgliche Einforderung dieser Jahresgebühren, weil deren Verwaltung unverhältnismässigen Aufwand generiert. Absatz 3 wird deshalb umformuliert: Es wird klargestellt, dass bei Teilanmeldungen und nachträglich errichteten Patenten nur noch diejenigen Jahresgebühren zu bezahlen sind, die mit oder nach Einreichung der Teilanmeldung bzw. Errichtung fällig werden. Gleichzeitig erfolgt damit eine Angleichung an die anderen Schutzrechte.

Art. 16 Vorauszahlung

Artikel 16 entspricht inhaltlich Artikel 18*c* PatV. Absatz 2, der die Rückerstattung noch nicht fälliger Jahresgebühren regelt, wird gestrichen; die Rückerstattungen sind neu zentral in Artikel 19 geregelt. Materiell ändert sich dadurch nichts.

Art. 17 Zahlungserinnerung

Absatz 1 entspricht inhaltlich Artikel 18*d* PatV und bleibt weitgehend unverändert.

Absatz 2: Da pro Anmeldung oder Patent und pro Jahr (bzw. Jahresgebühr) eine Zahlungserinnerung verschickt wird, wünschen insbesondere Inhaberinnen grösserer Patentportfolios und deren Vertreter regelmässig, ganz auf den Empfang dieser Mitteilungen verzichten zu können. Aktuell ist dies aufgrund der technischen Umsetzung nicht möglich. Mit dem neuen Absatz 2 wird aber bereits die rechtliche Grundlage dafür geschaffen. Verzichten Inhaberinnen und Inhaber auf die Zustellung einer Zahlungserinnerung, liegt es in ihrer alleinigen Verantwortung, die rechtzeitige Bezahlung der Jahresgebühren sicherzustellen.

Art. 18 Nicht rechtzeitige Zahlung

Artikel 18 entspricht inhaltlich Artikel 18*b* PatV. In Absatz 1 wird zunächst die Rechtsfolge präzisiert: Im Zeitpunkt, in dem für eine hängige Anmeldung die ersten Jahresgebühren fällig werden, ist im Rahmen der heutigen Patentprüfung die Eingangs- und Formalprüfung bereits abgeschlossen und das IGE auf die Anmeldung eingetreten.

Entsprechend wird die Anmeldung abgewiesen, wenn die Jahresgebühren nicht bezahlt worden sind. Die Rechtsfolge für in diesem Zeitpunkt bereits erteilte Patente (der Normalfall) bleibt unverändert.

Mit der neuen Formulierung von Absatz 2 wird zudem verdeutlicht, dass das Datum, an dem das IGE die Löschung im Register vermerkt, nicht demjenigen Datum entsprechen muss, an dem ein Patent mangels Bezahlung der Jahresgebühren rückwirkend seine materielle Wirkung verliert. Die bisherige Sonderregelung für Patente, die erst nach diesem Zeitpunkt erteilt werden, entfällt, da die Erteilung in diesen Fällen bereits nach heutiger Praxis verhindert wird und damit nicht mehr geregelt werden muss.

Art. 19 Rückerstattung

Artikel 19 regelt die Rückerstattung der Gebühren und basiert auf dem geltenden Artikel 20. Gebühren werden nur in den aufgezählten Fällen zurückerstattet.

Mit der Neustrukturierung der Absätze 1 und 2 wird klar zwischen Anmeldungen und erteilten Patenten unterschieden. Gestrichen wird die Rückerstattung der Recherchegebühren. Infolge der Revision des Patentgesetzes wird neu in jedem Fall eine Recherche durchgeführt (Art. 57*a* Abs. 1 revPatG). Sobald die Recherchegebühr bezahlt ist, beginnt das IGE mit der Recherche, weshalb eine spätere Rückerstattung beim Scheitern der Anmeldung entfällt.

Absatz 2 Buchstabe c regelt die Rückerstattung der Prüfungsgebühr an die Anmelderinnen (und der Gebühr für die vollständige Sachprüfung an die Anmelder oder an Dritte), wenn die Sachprüfung noch nicht begonnen worden ist. Im Interesse der Verfahrensstraffung wird das IGE jedoch umgehend nach Ende des Antragsfensters bzw. nach Bezahlung der Gebühr für die vollständige Sachprüfung mit der Sachprüfung beginnen.

4. Titel: Hilfeleistung des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit

Art. 20–29

Der 4. Titel regelt die Hilfeleistung des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit, die nach geltendem Recht in den Artikeln 112–112*f* geregelt ist.

Parallel zur vorliegenden Patentrechtsrevision (PatG und PatV) werden voraussichtlich Mitte 2025 die neuen Bestimmungen zu den Zollhilfemassnahmen[16] in Kraft treten. Diese sind nicht Teil des vorliegenden Entwurfs; der Vorentwurf enthält dementsprechend im 1. Teil 4. Titel in den Artikeln 20–29 die bisherigen Bestimmungen. Zudem wird bei der Nummerierung berücksichtigt, dass voraussichtlich drei neue Artikel hinzukommen. Die neuen Zollhilfebestimmungen (inkl. der entsprechenden Zuständigkeiten in Art. 1 Abs. 2) werden bis zum Inkrafttreten der totalrevidierten Patentverordnung im Verordnungstext ergänzt.

[16] Kann abgerufen werden unter: www.ige.ch > Recht und Politik > Immaterialgüterrecht National > Markenrecht > Revision: Vernichtung von Fälschungen (Stand: 23.12.2024).

2. Teil: Patente

1. Titel: Anmeldung

1. Kapitel: Allgemeines

Art. 30 Einzureichende Unterlagen und zu bezahlende Gebühren

Artikel 30 regelt die Minimalerfordernisse an die Patentanmeldung und basiert auf dem geltenden Artikel 21. Absatz 1 bestimmt die einzureichenden Unterlagen. Anmelderinnen und Anmelder müssen zunächst einen Antrag auf Erteilung des Patents einreichen. Das IGE stellt wie bisher bei Bedarf entsprechende Formulare zur Verfügung. Der Antrag beinhaltet auch allfällige Prioritäts- und Ausstellungsimmunitätserklärungen (Art. 34 Abs. 2) inkl. deren Belege sowie neu den Titel (Art. 36), der aus technischen Gründen als separates Element und nicht als Teil der Beschreibung gehandhabt wird. Weil der Katalog der Gebührenarten in Artikel 17*a* PatV gestrichen und neu zu jeder Anmeldung eine Recherche durchgeführt wird (Art. 57*a* Abs. 1 revPatG), regelt Absatz 2 nun ausdrücklich, dass für jede Anmeldung sowohl eine Anmelde- als auch eine Recherchegebühr bezahlt werden muss.

Art. 31 Berichtigung von Fehlern

Artikel 31 entspricht Artikel 22 PatV. Mit der Ergänzung in Absatz 1 wird klargestellt, dass die Bestimmung nur für beim IGE eingereichte Unterlagen gilt. Die Ergänzung erfolgt in Angleichung an Regel 139 der Ausführungsordnung vom 7. Dezember 2006[17] zum Europäischen Patentübereinkommen (AO EPÜ 2000). Des Weiteren werden aufgrund der Neustrukturierung der Patentverordnung die Verweise angepasst.

Art. 32 Beschleunigung des Patenterteilungsverfahrens

Gemäss Artikel 63 PatV können Anmelderinnen und Anmelder die beschleunigte Durchführung der Sachprüfung verlangen. Der Antrag kann erst nach erfolgreicher Eingangs- und Formalprüfung gestellt werden.

Mit dem revPatG besteht neu die Möglichkeit, die beschleunigte Durchführung der Recherche zu verlangen.[18] Die Anmelderinnen und Anmelder äusserten zudem wiederholt den Wunsch, auch andere Verfahrensabschnitte beschleunigen zu können. Einige (wie etwa die Eingangs- und Formalprüfung) sind indessen bereits derart gestrafft, dass keine zusätzliche Beschleunigung möglich ist. Andere Verfahrensabschnitte können nur bei entsprechendem Zustand der Anmeldung beschleunigt werden oder sind von externen Faktoren abhängig (so kann etwa die Frist für den Prüfungsantrag Dritter nicht verkürzt werden, ausser die Anmelderinnen und Anmelder verlangen die vollständige Sachprüfung ihrer Anmeldung). All dies führt dazu, dass eine auf einzelne Abschnitte fokussierte Beschleunigung mit mehreren separaten Anträgen und Gebühren schwierig umzusetzen und mit hohem administrativem Aufwand verbunden ist.

Mit der vorliegenden Revision werden die Beschleunigungsmöglichkeiten deshalb stark vereinfacht und zweigeteilt: Zum einen kann das gesamte Patenterteilungsverfahren im Rahmen der oben geschilderten Grenzen im Sinn eines «fast track» beschleunigt werden. Zum anderen können Anmelderinnen und Anmelder den vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung ihrer Anmeldung verlangen, wenn sie einen entsprechenden Antrag stellen (Art. 103).

---

[17] SR **0.232.142.21**

[18] Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Änderung des Patentgesetzes; BBl **2023** 7, hier Ziff. 4.1.1.

Artikel 32 regelt den ersten Teil dieses neuen Beschleunigungssystems. Anmelderinnen und Anmelder können gegen einmalige Bezahlung einer Gebühr die Beschleunigung des gesamten Patenterteilungsverfahrens verlangen. Der Antrag kann zu einem beliebigen Zeitpunkt des Verfahrens gestellt werden und wirkt ab Antragstellung für alle künftigen Verfahrensabschnitte, soweit sich diese beschleunigen lassen. Er kann neu auch direkt bei der Anmeldung gestellt werden, weshalb die Bestimmung systematisch im 2. Teil 1. Titel 1. Kapitel platziert ist. Ist der Antrag einmal gestellt, kann er bis zur Patenterteilung nicht zurückgenommen werden. Dies entspricht dem Ziel der Teilrevision des Patentgesetzes, die Verfahren zu straffen. Für die der Patenterteilung nachgelagerten Verfahren ist keine Beschleunigung möglich, da das IGE diese Verfahren bereits so schnell wie möglich behandelt.

Wird der Beschleunigungsantrag zu Beginn des Verfahrens gestellt, erhalten Anmelderinnen und Anmelder – wenn ihre Anmeldung die gesetzlichen Anforderungen erfüllt – möglichst rasch ein Patent. Wie erwähnt kann jedoch die sechsmonatige Frist für den Prüfungsantrag Dritter (Art. 58*b* Abs. 2 und 3 revPatG) nur verkürzt werden, wenn die Anmelderinnen und Anmelder selbst die vollständige Sachprüfung ihrer Anmeldung beantragen; in diesem Fall müssen keine Anträge Dritter abgewartet werden. Artikel 103 schafft deshalb die Möglichkeit, dass Anmelderinnen und Anmelder den vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung verlangen können.

2. Kapitel: Antrag auf Erteilung des Patents

Art. 33 Form

Artikel 33 entspricht dem geltenden Artikel 23 und wird unverändert beibehalten.

Art. 34 Inhalt

Artikel 34 regelt den Inhalt des Antrags auf das Patent und entspricht, mit kleineren Anpassungen, Artikel 24 PatV. Die Absätze 1 und 2 werden entsprechend den aktuellen Gesetzestechnischen Richtlinien[19] kombiniert. Im neuen Absatz 1 wird der Verweis in Buchstaben b angepasst, in Buchstaben c wird die Aufzählung sprachlich mit dem Rest der Patentverordnung harmonisiert, womit Doppelspurigkeiten (wie z. B. Wohnsitz und Adresse) beseitigt werden können. In Buchstaben d wird der Zusatz «wo nötig» eingefügt, um die geltende Praxis besser abzubilden: Bei strukturierten (elektronischen) Eingaben ist kein Verzeichnis der eingereichten Akten nötig.

Die bisher in Absatz 2 enthaltene Aufzählung wird einerseits neu gegliedert. Andererseits kommen zwei weitere Anforderungen an den Inhalt des Antrags hinzu: Wenn die technischen Unterlagen in Englisch eingereicht worden sind, müssen Titel und Zusammenfassung übersetzt werden (Art. 60 Abs. 4 revPatG). Dabei handelt es sich um bibliographische Angaben, die Dritten ungeachtet der Sprache der technischen Unterlagen einen schnellen Einblick in das Patent ermöglichen sollen. Das revPatG regelt, dass die Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache erfolgen muss. Damit ist jedoch nicht eine beliebige schweizerische Amtssprache gemeint, sondern die gemäss Artikel 3 Absätzen 2 bis 4 für die Anmeldung geltende Verfahrenssprache. Zusätzlich wird bei der Errichtung neuer Patente im Sinn von Artikel 30 Absatz 2 revPatG neu ausdrücklich verlangt, dass die Anmelderinnen und Anmelder die Nummer der früheren

[19] Können abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Gesetzestechnische Richtlinien GTR (Stand: 21.3.2025).

Anmeldung und das beanspruchte Anmeldedatum angeben. Diese Regelung entspricht der heutigen Praxis sowie der analogen Regelung bei Teilanmeldungen und ermöglicht dem IGE, die entsprechende Anmeldung zu prüfen.

3. Kapitel: Technische Unterlagen

Art. 35 Inhalt

Artikel 35 basiert auf Artikel 25 PatV und regelt neben den Bestandteilen der technischen Unterlagen auch die Formerfordernisse, die an sie gestellt werden.

In Absatz 1 werden sprachliche Anpassungen vorgenommen. Zudem wird die Reihenfolge der Aufzählung dahingehend angepasst, dass sie dem Aufbau einer typischen Patentschrift entspricht.

In Absatz 2 wird neu eine Regelung analog der Regel 49 Absatz 1 AO EPÜ 2000 aufgenommen, wonach die eingereichten Übersetzungen der Bestandteile nach Absatz 1 für das weitere Patenterteilungsverfahren als die technischen Unterlagen gelten. Mit dieser Ergänzung wird klargestellt, dass die eingereichten Übersetzungen in eine zulässige Sprache (schweizerische Amtssprache oder Englisch) dem weiteren Verfahren und damit der Prüfung zugrunde liegen, nicht die in einer unzulässigen Sprache eingereichten technischen Unterlagen. Für die Frage der ursprünglichen Offenbarung sind weiterhin die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen in der Ursprungssprache massgebend.

Artikel 25 Absätze 4–7 PatV enthalten Formvorschriften zu physischen Eingaben (z. B. Masse des zulässigen Seitenrands). Da sich der Patenterteilungsprozess im stetigen technischen Wandel befindet, hindert die Regelung solch technischer Details auf Verordnungsstufe die Digitalisierung und die Anpassung an internationale Standards. Diese Formvorschriften werden deshalb gestrichen. Gleichzeitig wird dem IGE mit dem neuen Absatz 3 die Möglichkeit eingeräumt, Formvorschriften selbstständig festzulegen und in geeigneter Weise (wie z. B. in den Richtlinien des IGE) zu regeln. Der vorliegende Vorentwurf hält dementsprechend nur noch den Grundsatz fest, dass sich die technischen Unterlagen zur elektronischen Vervielfältigung eignen müssen. An den für die Anmelderinnen und Anmelder geltenden Formvorschriften ändert sich dadurch vorerst nichts; sie werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der totalrevidierten Patentverordnung in die neuen Richtlinien verschoben. Das IGE wird bei einer allfälligen Anpassung der Formvorschriften auch künftig übergeordnetes Recht, insbesondere die Vorgaben des Vertrags vom 19. Juni 1970[20] über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) und der Ausführungsordnung vom 19. Juni 1970[21] zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (AO PCT) beachten.

In Absatz 4 wird analog zur Regel 48 Absatz 1 AO EPÜ 2000 neu ausdrücklich geregelt, welche Angaben in den technischen Unterlagen nicht enthalten sein dürfen. Dies sind zum einen Angaben oder Zeichnungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen. Zum anderen sind dies Angaben, die den Umständen nach offensichtlich belanglos oder unnötig sind. Auf die Übernahme von Regel 48 Absatz 1

[20] SR **0.232.141.1**
[21] SR **0.232.141.11**

Buchstabe b AO EPÜ 2000 (Verbot von herabsetzenden Äusserungen über Erzeugnisse oder Patente Dritter) wird hingegen verzichtet, da dieses Verbot einerseits zu ungenau ist und solche Sachverhalte andererseits in den allermeisten Fällen ohnehin bereits über das Verbot belangloser oder unnötiger Äusserungen abgedeckt sind. Daneben gelten für solche Äusserungen die allgemeinen Regeln des Straf- und Lauterkeitsrechts.

Die Absätze 5–7 entsprechen Artikel 25 Absätze 8–10 PatV. Entsprechend der aktuellen Gesetzessprache des Bundes wird das Wort «grundsätzlich» in Absatz 7 gestrichen. Mit dem ergänzten letzten Satz von Absatz 7 («Das IGE kann Ausnahmen zulassen») wird jedoch verdeutlicht, dass sich materiell nichts ändert, und das IGE in berechtigten Fällen Ausnahmen zulassen kann.

Art. 36 Titel

Der Titel der Erfindung ist Teil der Beschreibung (Art. 26 Abs. 1 PatV). Sowohl der Titel als auch die Zusammenfassung müssen von den Anmelderinnen und Anmeldern bereitgestellt werden, deren endgültige Form wird jedoch vom IGE auf Grundlage der technischen Unterlagen am Ende der Sachprüfung festgelegt. Artikel 55*b* PatG hält fest, dass die Zusammenfassung ausschliesslich der technischen Information dient. Für den Titel als Teil der Beschreibung fehlt eine entsprechende Bestimmung sowohl im Patentgesetz als auch in der Patentverordnung. Das führt in der Praxis regelmässig zur Frage, ob neben dem ursprünglich von den Anmelderinnen und Anmeldern eingereichten Titel und neben der ursprünglich von ihnen eingereichten Zusammenfassung auch die jeweils endgültige Fassung Teil der allenfalls zu beurteilenden Offenbarung ist.

Der vorliegende Vorentwurf soll Abhilfe schaffen: Artikel 36 ist neu und hält in Kombination mit Artikel 34 fest, dass der Titel als eigenständiges Element auf dem Antrag angegeben werden muss (Art. 34 Bst. b). Die inhaltlichen Anforderungen an den Titel ändern sich nicht. Zusammen mit Artikel 45 wird jedoch klargestellt, dass der endgültige Titel und der endgültige Inhalt der Zusammenfassung, die vom IGE festgelegt werden, ausschliesslich der technischen Information dienen.

Art. 37 Beschreibung

Artikel 37 entspricht Artikel 26 PatV. Da der Titel neu nicht mehr Teil der Beschreibung ist (vgl. Art. 36), wird Absatz 1 gestrichen.

Gleichzeitig wird der Inhalt der Beschreibung angepasst, weil Schweizer Patente neu auch auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit hin geprüft werden können. Damit erfolgt auch eine vielfach gewünschte Angleichung an das EPÜ 2000. Der geltende Absatz 3 wird in Absatz 1 Buchstabe a integriert. Gleichzeitig erhält Absatz 1 eine Regelung analog Regel 42 Absatz 1 Buchstabe c AO EPÜ 2000, wonach in der Beschreibung gegebenenfalls vorteilhafte Wirkungen der Erfindung anzugeben sind (Abs. 1 Bst. b). In Absatz 1 Buchstabe c wird zudem eine Regelung analog Regel 42 Absatz 1 Buchstabe b integriert. Demnach sollen Anmelderinnen und Anmelder in der Beschreibung den bisherigen Stand der Technik angeben, soweit er für das Verständnis der Erfindung, die Erstellung des Rechercheberichts und die Sachprüfung der Anmeldung als nützlich angesehen werden kann.

Die geltenden Absätze 4–6 werden zu den Absätzen 2–4. Abgesehen von kleineren sprachlichen Anpassungen bleiben sie inhaltlich unverändert.

Art. 38 Sequenzprotokoll

Artikel 38 entspricht dem geltenden Artikel 27 und wird inhaltlich unverändert beibehalten.

Art. 39 Zeichnungen

Artikel 39 basiert auf Artikel 28 PatV, wobei die Struktur und Reihenfolge der bisherigen Absätze angepasst werden. Der neue Absatz 1 hält den geltenden Grundsatz fest, dass eine Zeichnungsseite aus mehreren einzelnen Figuren bestehen kann.

Die verbleibenden Formvorschriften werden punktuell inhaltlich und sprachlich modernisiert. So wird beispielsweise in Absatz 5 das Erfordernis gestrichen, dass Schnitte zwingend durch Schraffuren gekennzeichnet werden müssen, da es in speziellen Fällen geeignetere Mittel zur Kennzeichnung geben kann.

Die detaillierten Formvorschriften werden – wie diejenigen bei den technischen Unterlagen (vgl. Art. 35) – gestrichen und durch den Grundsatz ersetzt, dass sich die Zeichnungen für eine unmittelbar elektronische Vervielfältigung eignen müssen (Abs. 8). Die Einzelheiten legt das IGE fest; es veröffentlicht sie in geeigneter Weise. Dadurch wird sichergestellt, dass das IGE weitere Digitalisierungsschritte und internationale Harmonisierungsbestrebungen schneller und effizienter umsetzen kann. An den geltenden Formvorschriften ändert sich dadurch vorerst nichts. Das IGE wird bei einer allfälligen Anpassung der Formvorschriften auch künftig übergeordnetes Recht, insbesondere die Vorgaben des PCT und der AO PCT beachten.

Art. 40 Patentansprüche

Artikel 40 basiert auf dem geltenden Artikel 29 und regelt die Anforderungen an die Patentansprüche. Die Bestimmung wird vor dem Hintergrund der neu freiwilligen Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit teilweise an die Regelung des EPÜ 2000 angepasst.

Absatz 1 bleibt inhaltlich unverändert. Absatz 2 wird um das Kriterium ergänzt, wonach Patentansprüche von der Beschreibung gestützt sein müssen. Diese Regelung entspricht Artikel 84 EPÜ 2000.

Der neue Absatz 3 integriert eine Bestimmung analog Regel 43 Absatz 1 AO EPÜ 2000. Damit sollen Patentansprüche, wo zweckdienlich, in zwei Teile gegliedert werden. Dies ist schon heute Usus und wird von den meisten Anmelderinnen und Anmeldern so umgesetzt.

In Absatz 4 werden die geltenden Absätze 3 und 6 unverändert zusammengeführt.

In Absatz 5 wird gegenüber dem bisherigen Artikel 29 Absatz 4 in Anwendung der aktuellen Gesetzessprache des Bundes das Element «in der Regel» gestrichen. Die Ergänzung «das IGE kann Ausnahmen zulassen» macht jedoch deutlich, dass sich materiell nichts ändert und das IGE in berechtigten Fällen Ausnahmen zulassen kann.

Absatz 6 wird sprachlich umformuliert, bleibt inhaltlich aber unverändert.

Art. 41 Unabhängige Patentansprüche

Artikel 41 entspricht Artikel 30 PatV und wird unverändert übernommen.

Art. 42 Abhängige Patentansprüche

Artikel 42 entspricht Artikel 31 PatV und wird unverändert übernommen.

Art. 43 Anspruchsgebühr

Absatz 1 entspricht dem geltenden Artikel 31*a*, der die Anspruchsgebühren für überzählige Patentansprüche regelt. In Harmonisierung mit dem EPÜ 2000 wird die Anzahl der gebührenfrei aufstellbaren Patentansprüche um 50 % von 10 auf 15 Ansprüche erhöht. Damit ist neu erst ab dem 16. Patentanspruch eine zusätzliche Gebühr zu bezahlen.

Weil überzählige Ansprüche in jedem Verfahrensstadium vorliegen können, müssen die Zahlungsmodalitäten und die Rechtsfolgen bei Nichtbezahlung übergreifend geregelt werden. Absatz 2 hält deshalb fest, dass die Ansprüche grundsätzlich bei deren Aufstellung bezahlt werden müssen. Andernfalls setzt das IGE den Anmelderinnen und Anmeldern eine Frist von einem Monat.

Absatz 3 regelt die Rechtsfolgen bei Nichtbezahlung der Anspruchsgebühren: Grundsätzlich gilt ein Antrag erst als gestellt, wenn die entsprechenden Gebühren bezahlt worden sind. Weil ursprünglich eingereichte überzählige Ansprüche aber Teil der Ursprungsoffenbarung der Patentanmeldung sind und eine Nichteinreichefiktion neben rechtlichen Folgefragen für die Anmelderinnen und Anmelder eine übermässige Härte bedeuten könnte, unterscheidet Absatz 3 bei den Rechtsfolgen zwischen ursprünglich und nachträglich aufgestellten überzähligen Patentansprüchen. Werden ursprünglich überzählige Ansprüche nicht bezahlt, werden sie vom letzten an gestrichen. Dies entspricht der geltenden Regelung (vgl. z. B. Art. 61*a* Abs. 3 PatV) und ist deshalb nötig, weil für das IGE in der Regel bei der Bezahlung bloss eines Teils der Anspruchsgebühren nicht ersichtlich ist, welche Ansprüche die Anmelderinnen und Anmelder beibehalten wollen und welche nicht. Bei nachträglich aufgestellten überzähligen Ansprüchen ist indessen klar, welche Teile nicht bezahlt worden sind (nämlich die eingereichte Änderung). Hier rechtfertigt es sich, in Anwendung des allgemeinen Grundsatzes auf die Nichteinreichefiktion abzustellen.

Art. 44 Zusammenfassung

Artikel 44 basiert auf dem geltenden Artikel 32. In Absatz 1 wird «soll» entsprechend der aktuellen Gesetzessprache des Bundes durch «muss» ersetzt. Absatz 4 wird einerseits sprachlich modernisiert und andererseits wird die in Artikel 39 Absatz 1 vorgenommene Unterscheidung zwischen Zeichnungen und Figuren übernommen.

In Absatz 5 wird das technologisch veraltete Erfordernis der «Eignung für eine fotografische oder elektronische Wiedergabe» durch das Erfordernis für die «unmittelbare elektronische Vervielfältigung» ersetzt. Dies entspricht sowohl den heutigen Prozessen als auch den Anforderungen, welche an die übrigen technischen Unterlagen gestellt werden (vgl. Art. 35 Abs. 3).

Absatz 6 hält ebenfalls neu anstelle einer Soll-Vorschrift fest, dass die Zusammenfassung nicht mehr als 150 Wörter umfassen darf. Auch hier kann das IGE wie bisher in berechtigten Fällen Ausnahmen gewähren.

Art. 45 Endgültiger Titel und Zusammenfassung

Artikel 45 basiert auf Artikel 33 PatV. Weil der Titel der Erfindung neu nicht mehr Teil der Beschreibung ist (vgl. dazu die Erläuterungen zu Art. 36), muss Artikel 45 entsprechend ergänzt werden. Damit wird klargestellt, dass sowohl der endgültige Titel als auch der endgültige Inhalt der Zusammenfassung vom IGE festgelegt werden und ausschliesslich der technischen Information dienen.

Art. 46 Abweichende Anforderungen

Der bisherige Artikel 25 Absatz 11 PatV wird zu Artikel 46. Er hält nach wie vor fest, dass das IGE bei elektronischen Eingaben abweichende Anforderungen festlegen kann. Die Platzierung als eigenständiger Artikel ist gerechtfertigt, weil sich die Bestimmung bereits heute auf das gesamte Kapitel bezieht.

4. Kapitel: Erfindernennung

Art. 47 Inhalt

Artikel 47 basiert auf dem geltenden Artikel 34 und wird sprachlich leicht angepasst, inhaltlich aber unverändert übernommen. Der «Wohnsitz», der vom Erfinder erfasst und durch das IGE publiziert wird, umfasst den angegebenen Wohnort sowie die zugehörige Postleitzahl.

Art. 48 Frist

Artikel 48 basiert auf dem geltenden Artikel 35, erhält aber kleinere Anpassungen. In Absatz 2 wird neben der Teilabtretung ausdrücklich auch der Fall der Errichtung neuer Patente als Folge einer gerichtlich verfügten Teilabtretung (Art. 30 PatG) genannt. Gleichzeitig wird die Frist in Harmonisierung mit zahlreichen anderen Fristen des vorliegenden Vorentwurfs von zwei auf drei Monate erhöht.

Art. 49 Berichtigung

Artikel 49 regelt (wie Artikel 37 PatV) die Berichtigung der Erfindernennung. Da Forschung und Entwicklung in der Regel in grösseren Teams erfolgt, wird in der Praxis neben dem Standardfall (Korrektur Erfinderin A durch Erfinder B) nachträglich häufig die Nennung weiterer Erfinderinnen und Erfinder verlangt. Da auch in diesen Fällen in die Position der bisher genannten Erfinderin eingegriffen wird (sie wird z. B. nicht mehr als Alleinerfinderin genannt), verlangt das IGE schon heute eine Zustimmungserklärung der bisherigen Erfinderin. Diese Praxis wird mit der Anpassung von Absatz 1 ausdrücklich gesetzlich geregelt. Auch Absatz 2 wird entsprechend angepasst.

Der geltende Absatz 3, der die Rückgabe physischer Exemplare der Erfindernennung ausschliesst, hat aufgrund der vom IGE zur Verfügung gestellten Formulare bzw. der überwiegend ohnehin elektronisch erfolgenden Nennung seine Bedeutung verloren und wird gestrichen.

Art. 50 Verzicht auf Nennung

Artikel 50 entspricht Artikel 38 PatV; dieser wird inhaltlich fast vollständig übernommen. Absatz 1 wird entsprechend der heutigen Praxis umformuliert, so dass der Verzicht der Erfinderin auf Nennung nicht zwingend durch den Anmelder eingereicht werden muss. Vielmehr können auch die Erfinderinnen und Erfinder den durch sie abgegebenen Ver-

zicht beim IGE einreichen. Zu beachten ist, dass die 16-monatige Frist zur Einreichung des Verzichts vorzeitig endet, wenn die Anmelderinnen und Anmelder einen Antrag auf vorzeitige Publikation der Anmeldung (Art. 98 Abs. 2) oder auf vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung (Art. 103 Abs. 4) einreichen. Denn in diesen Konstellationen muss klar sein, ob die Erfinderin oder der Erfinder in den Schriften genannt werden muss oder nicht.

In Absatz 2 wird der veraltete Begriff «Aktenzeichen» durch den Begriff «Anmeldenummer» ersetzt. Diese rein sprachliche Anpassung entspricht der heute gelebten Praxis. Wird der Verzicht zusammen mit der Anmeldung erklärt, liegt diese Nummer noch nicht vor und muss deshalb nicht angegeben werden.

Absatz 4 wird ebenfalls an die geltende Praxis angepasst. Auf die Aussonderung der Unterlagen zur Erfindernennung aus dem Aktenheft soll laut geltendem Recht im Aktenheft hingewiesen werden. In der Praxis erweist sich ein Hinweis im Register jedoch als die bessere Lösung, da die Aussonderung so für Dritte unmittelbar und ohne Akteneinsicht ersichtlich ist. Zudem legt das IGE Gesuchen um Akteneinsicht üblicherweise auch einen Registerauszug bei, so dass der Verzicht bzw. die Aussonderung selbst ohne Blick ins Register klar ersichtlich ist.

5. Kapitel: Priorität

Art. 51 Prioritätserklärung

Artikel 51 entspricht Artikel 39 PatV und bleibt inhaltlich unverändert. In Absatz 1 werden lediglich kleinere sprachliche Harmonisierungen mit dem Rest des vorliegenden Vorentwurfs vorgenommen. In Absatz 2 wird «abgegeben» durch «nachgereicht» ersetzt, weil eine Prioritätserklärung grundsätzlich mit dem Antrag auf Erteilung des Patents abgegeben werden muss und eine spätere Abgabe damit nachgereicht ist (vgl. Absatz 1 erster Satz).

Zu beachten ist, dass die 16-monatige Frist vorzeitig endet, wenn die Anmelderinnen und Anmelder einen Antrag auf vorzeitige Publikation der Anmeldung (Art. 98 Abs. 2) oder auf vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung (Art. 103 Abs. 4) einreichen. Denn in diesen Konstellationen muss klar sein, welche Prioritäten beansprucht werden.

Art. 52 Prioritätserklärung bei der inneren Priorität

Artikel 52 entspricht dem geltenden Artikel 39*a*. Neben kleineren sprachlichen Anpassungen, wie zum Beispiel dem Ersatz des veralteten Begriffs «Aktenzeichen» durch «Nummer der Erstanmeldung», wird aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung der Verweis in Absatz 3 angepasst.

Art. 53 Prioritätsbeleg

Artikel 53 basiert auf dem bisherigen Artikel 40.

Absatz 1 wird unverändert übernommen.

Absatz 2: Die geltende Patentverordnung enthielt in Absatz 2 bis 2016 eine Regel, wonach der Prioritätsbeleg übersetzt werden musste, wenn dieser nicht in einer

schweizerischen Amtssprache oder Englisch vorgelegen hatte. Die Regel wurde unter anderem deshalb gestrichen, weil der Prioritätsbeleg bei teilgeprüften Patenten (bei denen fehlende Neuheit oder erfinderische Tätigkeit die Erteilung nicht hindert) vom IGE nicht überprüft werden musste. Mit der Einführung der fakultativen Vollprüfung wird die Regel wieder eingeführt, allerdings in abgeschwächter Form: Das IGE kann eine Übersetzung des Prioritätsbelegs in die Sprache der technischen Unterlagen verlangen, wenn der Beleg weder in einer schweizerischen Amtssprache noch in Englisch vorliegt und das IGE die Priorität zur Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung benötigt. Diese Regel entspricht den Vorgaben des PCT (Regel 51bis.1 Buchstabe e Ziffer i AO PCT).

Die Absätze 3–5 bleiben inhaltlich unverändert.

Absatz 6 entspricht Artikel 40 Absatz 5bis PatV. Er wird inhaltlich übernommen, aber auf die Einreichung des Prioritätsbelegs eingeschränkt. Für das Übersetzungserfordernis gilt damit ausschliesslich der neue Absatz 2.

Absatz 7 entspricht Artikel 40 Absatz 6 PatV und wird unverändert übernommen.

Zu beachten ist, dass die 16-monatige Frist zur Einreichung des Prioritätsbelegs vorzeitig endet, wenn die Anmelderinnen und Anmelder einen Antrag auf vorzeitige Publikation der Anmeldung (Art. 98 Abs. 2) oder auf vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung (Art. 103 Abs. 4) einreichen. In diesen Konstellationen muss im Zeitpunkt des Antrags klar sein, welche Prioritäten beansprucht werden.

Art. 54 Ergänzende Prioritätsunterlagen

Artikel 54 entspricht dem geltenden Artikel 41 und wird unverändert übernommen.

Art. 55 Mehrfache Priorität

Artikel 55 entspricht dem geltenden Artikel 42 und wird unverändert übernommen.

Art. 56 Priorität bei Teilanmeldungen

Artikel 56 basiert auf Artikel 43 PatV. Bisher galt eine für die Stammanmeldung beanspruchte Priorität auch für die Teilanmeldung. Bei mehreren beanspruchten Prioritäten mussten die Anmelderinnen und Anmelder angeben, welche davon auch für die Teilanmeldung gelten soll. Die Ungleichbehandlung von Teilanmeldungen mit einer bzw. mehreren Prioritäten der Stammanmeldung wird mit der vorliegenden Revision aufgehoben. Dafür werden die geltenden Absätze 1 und 2 kombiniert.

Generell werden die Nummerierung und infolge der Neugliederung der Patentverordnung die Verweise angepasst. Zudem sind die Anmelderinnen und Anmelder nach wie vor angehalten, auf die bei einer Teilanmeldung allenfalls überflüssig gewordenen Prioritäten zu verzichten.

Die Frist in Absatz 2 wird, in Harmonisierung mit zahlreichen anderen Fristen des vorliegenden Vorentwurfs, von zwei auf drei Monate verlängert. Gleichzeitig wird die Rechtsfolge bei einem Fristversäumnis, nämlich die Verwirkung des Prioritätsrechts, ausdrücklich geregelt.

Art. 57 Prioritätsbeleg für schweizerische Erstanmeldungen

Artikel 57 entspricht dem geltenden Artikel 43*a* und wird, abgesehen von der Anpassung der Verweise (infolge der Neugliederung der PatV), unverändert übernommen.

6. Kapitel: Ausstellungsimmunität

Art. 58 Erklärung über die Ausstellungsimmunität

Artikel 58 entspricht Artikel 44 PatV. Neben kleineren sprachlichen Änderungen wird der Verweis in Absatz 3 durch eine explizite Regelung ersetzt. Materiell ändert sich dadurch nichts.

Art. 59 Ausweis

Artikel 59 basiert auf Artikel 45 PatV. Die Absätze 1 und 2 bleiben inhaltlich unverändert. Absatz 3 wird sprachlich angepasst und zur Kann-Vorschrift. Damit muss neu nicht mehr zwingend eine Übersetzung des Ausweises über die Ausstellungsimmunität eingereicht werden. Das IGE kann eine Übersetzung verlangen, wenn es diese für nötig erachtet. Schliesslich wird in Absatz 4 aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung der Verweis angepasst.

7. Kapitel: Angaben über die Quelle genetischer Ressourcen und traditionellen Wissens

Art. 60

Die in Artikel 49*a* PatG und Artikel 45*a* PatV geregelte Pflicht zur Offenlegung der Quelle genetischer Ressourcen und dem damit assoziierten traditionellen Wissen besteht seit 2008. Eine Präzisierung der geltenden Regelung im neuen Artikel 60 ist sinnvoll, um den betroffenen Kreisen deren Anwendung in Übereinstimmung mit den zugehörigen Erläuterungen des Bundesrats[22] zu erleichtern. Die im Verordnungstext vorgenommenen Präzisierungen entsprechen der heutigen Praxis des IGE.

Gleichzeitig können mit den vorgeschlagenen Anpassungen auch die Bestimmungen zur Offenlegungspflicht im neuen Vertrag der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) über Geistiges Eigentum, genetische Ressourcen und damit assoziiertes traditionelles Wissen[23] (WIPO-Vertrag) besser abgebildet werden. Die Änderungen in Artikel 60 haben jedoch keine Auswirkungen auf den Anwendungsbereich oder die bisherige Umsetzungspraxis von Artikel 49*a* PatG in der Schweiz. Dies, weil die Offenlegungspflicht gemäss Artikel 49*a* PatG, die Erläuterungen dazu in der Botschaft sowie die momentane Anwendungspraxis des IGE bereits mit den diesbezüglichen Bestimmungen im neuen WIPO-Vertrag vereinbar sind.

Absatz 1 hält neu fest, dass sowohl die genetische Ressource als auch deren Quelle in der Beschreibung der Erfindung angegeben werden müssen. Je nach Erfindung müssen mehrere genetische Ressourcen und deren Quellen genannt werden. Analoges gilt für Erfindungen, die auf dem mit der genetischen Ressource assoziierten traditionellen Wissen der indigenen Völker oder der lokalen Gemeinschaften basiert.

In den Absätzen 2 und 3 werden neu jene «primären» Quellen ausdrücklich definiert, die Anmelderinnen und Anmelder angeben müssen, sofern ihnen diese Quellen bekannt und sie auch anwendbar sind. Bis anhin werden diese Quellen lediglich als Teil einer nichtabschliessenden Aufzählung aufgeführt (Art. 45*a* Abs. 2 Bst. c und d PatV).

[22] Vgl. Botschaft vom 23. November 2005 zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung; BBl **2006** 1, hier 80.

[23] Kann in Englisch abgerufen werden unter: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/gratk_dc/gratk_dc_7.pdf (Stand: 17.12.2024).

Diese «primären» Quellen entsprechen zum einen der bisherigen Umsetzungspraxis des IGE und zum anderen jenen, die im neuen WIPO-Vertrag festgehalten werden (Art. 3 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 Bst. b).

In Absatz 4 werden weitere Quellen aufgezählt, die angegeben werden sollen, sofern die primären Quellen weder den Anmelderinnen noch den Erfindern bekannt sind. Dabei soll immer jene Quelle genannt werden, von der die genetische Ressource oder das damit assoziierte traditionelle Wissen unmittelbar bezogen worden ist. Die Aufzählung übernimmt die Quellen in Artikel 45*a* Absatz 2 Buchstaben b, e und f PatV, die ebenfalls mit der Definition der Quelle im neuen WIPO-Vertrag übereinstimmen. Neu werden anstelle der Quelle «botanische Gärten» die Quellen «ex situ Sammlung» und «Aufbewahrungsort» erwähnt, die dem neuen WIPO-Vertrag entsprechen und die botanischen Gärten mitumfassen. Ergänzt wird zudem die kommerzielle Anbieterin bzw. der kommerzielle Anbieter der genetischen Ressource. Die Praxis hat gezeigt, dass diese bzw. dieser eine der häufigsten Quellen ist, von der eine genetische Ressource bezogen worden ist. Nicht mehr erwähnt wird hingegen das «genetische Ressourcen zur Verfügung stellende Land» (Art. 45*a* Abs. 2 Bst. a PatV). Dieses Konzept entspricht nicht mehr dem internationalen Konsens gemäss dem Protokoll von Nagoya vom 29. Oktober 2010[24] über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Nagoya-Protokoll) und fehlt entsprechend auch in der Definition der Quelle im neuen WIPO-Vertrag.

Der neue Absatz 5 regelt im Einklang mit Artikel 49*a* Absatz 2 PatG, dass Anmelderinnen und Anmelder schriftlich bestätigen müssen, wenn ihnen die Quellen nicht bekannt sind.

Anmelderinnen und Anmelder haben in der Praxis immer wieder Bedenken geäussert zu den Auswirkungen der Nachreichung der Angaben nach Absatz 1 auf die Offenbarung der Erfindung in der Patentanmeldung (im Sinne von Art. 50 und insbesondere Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit Absatz 6 wird nun ausdrücklich klargestellt, dass die Offenbarung der Erfindung einerseits und die Angaben nach den Absätzen 1–5 andererseits unterschiedliche Dinge sind.

8. Kapitel: Hinterlegung von biologischem Material

Art. 61–69

Die Artikel 61–69 entsprechen den geltenden Artikeln 45*b*–45*j*. Sie werden sprachlich aktualisiert und präzisiert. Zudem werden Begriffe mit übergeordnetem Recht harmonisiert und vereinzelt Absätze zum besseren Verständnis als Aufzählungen umstrukturiert. Bis auf zwei Ausnahmen bleiben die Bestimmungen inhaltlich aber unverändert.

Artikel 63 Absatz 2 wird wie folgt ergänzt: Dieser regelt die Fälle, in denen die Frist zur Nachreichung des Aktenzeichens der Hinterlegung vorzeitig endet. Neben den bereits heute erwähnten Fällen der Akteneinsicht und des Antrags auf vorzeitige Veröffentlichung wird neu auch der Antrag auf vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung aufgezählt (vgl. dazu auch Art. 98 Abs. 2 und Art. 103 Abs. 4). Diese Ergänzung

[24] SR **0.451.432**

kommt nur zur Anwendung, wenn im Fall der vorgezogenen Sachprüfung nicht ohnehin auch schon eine vorzeitige Veröffentlichung stattgefunden hat.

In Artikel 68 wird mit dem neuen Absatz 5 zudem explizit festgehalten, dass die Anmelderin die erneute Hinterlegung auch durch eine Dritte oder einen Dritten vornehmen lassen kann. Dies ergab sich bisher nur implizit aus Artikel 45*e* Absatz 2 (neu Art. 64 Abs. 2).

2. Titel: Prüfung der Patentanmeldung

1. Kapitel: Eingangsprüfung

Art. 70 Anmeldedatum

Artikel 70 entspricht weitgehend Artikel 46 PatV. In Absatz 1 Buchstabe c wird durch die Einfügung des Worts «entweder» klargestellt, dass entweder eine Beschreibung oder eine Bezugnahme auf eine frühere Anmeldung eingereicht werden muss. Dies entspricht der heutigen Praxis des IGE, wonach «Mischformen» – also Anmeldungen, bei denen bloss Teile der Beschreibung durch Bezugnahmen auf ältere Anmeldungen ersetzt worden sind – nicht zulässig sind. Zudem obliegt es den Anmelderinnen und Anmeldern sicherzustellen, dass die Bezugnahme unzweideutig ist. Ist die Bezugnahme unklar, zum Beispiel weil in der angegebenen Datenbank mehrere Versionen enthalten sind, so kann das IGE ein Anmeldedatum erst nach Klärung der Bezugnahme zuerkennen.

Weil infolge der Revision des Patentgesetzes neu Anmeldungen mit englischsprachigen technischen Unterlagen zulässig sind, wird auch Absatz 4 angepasst: Liegt die einzureichende Kopie der früheren Anmeldung, auf die Bezug genommen wird, in Englisch vor, muss sie nicht länger übersetzt werden. Insofern erübrigt sich der bisher vorhandene Verweis auf Artikel 51 PatV. Darüber hinaus wird im ganzen Artikel «englischer Sprache» durch «Englisch» ersetzt. Dies ist eine rein terminologische Anpassung.

Art. 71 Eingangsprüfung

Artikel 71 basiert auf Artikel 46*a* PatV. In Absatz 1 wird die Rechtsfolge angepasst: Erfüllt eine Patentanmeldung nicht mindestens die minimalen Anforderungen der Eingangsprüfung, gilt sie als nicht eingereicht (statt wie bisher Nichteintreten des IGE). Dies entspricht weitgehend Regel 55 AO EPÜ 2000 und Artikel 11 PCT i. V. m. Regel 20.4 AO PCT). Der heute enthaltene Verweis mit Vorbehalt für Artikel 46 Absatz 3 PatV (Bezugnahme, Art. 70 Abs. 3 des Vorentwurfs) wird gestrichen. Er ist überflüssig, weil bereits Artikel 46 Absatz 1 PatV (Art. 70 Abs. 1 des Vorentwurfs) die Bezugnahme miteinschliesst. Materiell ändert sich durch die Streichung des Verweises in Artikel 71 nichts.

Absatz 2 entspricht Artikel 46*a* Absatz 2 PatV und wird sprachlich umformuliert. Inhaltlich ändert sich dadurch nichts.

In Absatz 3 wird die Rechtsfolge analog Absatz 1 angepasst. Zudem wird der Absatz sprachlich angepasst und der letzte Satzteil geändert und derjenige Teil gestrichen, wonach das IGE den Anmelderinnen und Anmeldern die eingereichten Unterlagen in

diesen Fällen zurückschickt. Diese Regelung ist überflüssig geworden, da Patentanmeldungen in den allermeisten Fällen in elektronischer Form eingereicht werden. Durch die Änderung kann das IGE die Digitalisierung weiter vorantreiben.

Art. 72 Hinterlegungsbescheinigung

Artikel 72 entspricht dem geltenden Artikel 46*b* und bleibt bis auf eine sprachliche Umformulierung in Absatz 2 und die aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung notwendige Anpassung des Verweises inhaltlich unverändert.

Art. 73 Fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen

Artikel 73 entspricht Artikel 46*c* PatV. Da infolge der Revision des Patentgesetzes neu englischsprachige technische Unterlagen verwendet werden können, wird der bisherige Absatz 4 entsprechend ergänzt und zum besseren Verständnis zum einen in eine Aufzählung umgewandelt und zum anderen auf die neuen Absätze 4 und 5 aufgeteilt. Darüber hinaus werden lediglich kleinere sprachliche Anpassungen vorgenommen.

Art. 74 Ursprünglich eingereichte technische Unterlagen

Artikel 74 entspricht dem geltenden Artikel 46*d*, wird aber an zwei Stellen inhaltlich präzisiert. Zum einen wird mit der Ergänzung von «technische» bei den «Unterlagen» klargestellt, dass der mit den technischen Unterlagen eingereichte Antrag auf Erteilung des Patentes nicht Teil der technischen Unterlagen ist (vgl. auch den Wortlaut von Art. 35 Abs. 1). Zum anderen wird «die Unterlagen, die am Anmeldedatum eingereicht worden sind» durch die präzisere Formulierung «die technischen Unterlagen, die das Anmeldedatum begründen» ersetzt.

Art. 75 Teilanmeldung

Artikel 75 entspricht Artikel 46*e* PatV. Die Formulierung «solange sich aus der Sachprüfung der Anmeldung nichts anderes ergibt» wird durch «solange sich aus der Prüfung der Anmeldung nichts anderes ergibt» ersetzt. Gemäss Bundesgericht liegt keine Teilanmeldung vor, wenn die Ansprüche mit denjenigen der Stammanmeldung identisch sind.[25] Das IGE kann dies unter Umständen aber bereits vor der eigentlichen Sachprüfung bemerken bzw. prüfen. Mit der neuen Formulierung wird diesem Umstand Rechnung getragen.

2. Kapitel: Formalprüfung

Art. 76 Inhalt der Formalprüfung

Artikel 76 basiert auf Artikel 47 PatV. Er fasst zusammen, was das IGE im Rahmen der Formalprüfung prüft. Die detaillierten Voraussetzungen und Rechtsfolgen sind in den jeweiligen Artikeln (vgl. Art. 77–86) geregelt.

Der Einleitungssatz wird umformuliert, um den Ablauf der Patentprüfung besser abzubilden: Nachdem eine Anmeldung eingereicht worden ist, beginnt die Eingangsprüfung (Art. 70). Ist diese erfolgreich, wird der Anmeldung ein Anmeldedatum zuerkannt. Erst danach beginnt die Formalprüfung.

[25] BGE **93** I 729 E. 3b

In den Buchstaben a–g werden zum einen die Verweise angepasst (infolge der Neugliederung der PatV). Zum anderen werden punktuelle Verbesserungen vorgenommen: Die Buchstaben a und b bleiben inhaltlich unverändert. Buchstabe c wird erweitert, um die neu in jedem Fall zu bezahlende Recherchegebühr zu umfassen. Buchstabe d wird sprachlich modernisiert, bleibt aber inhaltlich unverändert. Bei der Erfindernennung wird klargestellt, dass diese nicht nur eingereicht werden, sondern auch den Vorschriften entsprechen muss (Bst. e). Schliesslich wird die Regelung zur Priorität und Ausstellungsimmunität dahingehend präzisiert, dass neben der Erklärung auch der Prioritätsbeleg bzw. der Ausweis über die Ausstellungsimmunität vorhanden sein muss (Bst. f und g).

Art. 77 Zustellungsdomizil in der Schweiz

Artikel 77 basiert auf Artikel 48 PatV.

In den Absätzen 1 und 2 werden aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung die Verweise angepasst.

Der neue Absatz 3 regelt ausdrücklich die Rechtsfolge des Nichteintretens. Bisher ist diese nur indirekt über Artikel 59 und 59*a* PatG vorgegeben, was in der Praxis immer wieder zu Rückfragen der Anmelderinnen und Anmelder führt.

Art. 78 Antrag auf Erteilung eines Patents

Artikel 78 entspricht Artikel 48*a* PatV. Die Absätze 1 und 2 werden unverändert übernommen. Die Anmelderinnen und Anmelder müssen neu daran denken, beim Einreichen englischsprachiger technischer Unterlagen auf dem Antrag auch die nötige Übersetzung des Titels und der Zusammenfassung (Art. 60 Abs. 4 revPatG i. V. m. Art. 34 Abs. 2 Bst. d) anzugeben.

Der neue Absatz 3 regelt ausdrücklich die Rechtsfolge des Nichteintretens. Bisher ist diese nur indirekt über Artikel 59 und 59*a* PatG vorgegeben, was in der Praxis immer wieder zu Rückfragen der Anmelderinnen und Anmelder führt.

Art. 79 Patentansprüche

Artikel 79 entspricht dem geltenden Artikel 48*b*. Die Absätze 1 und 2 werden unverändert übernommen.

Der neue Absatz 3 regelt ausdrücklich die Rechtsfolge des Nichteintretens. Bisher ist diese nur indirekt über Artikel 59 und 59*a* PatG vorgegeben, was in der Praxis immer wieder zu Rückfragen der Anmelderinnen und Anmelder führt.

Art. 80 Zusammenfassung

Artikel 80 entspricht dem geltenden Artikel 48*c*. Die Absätze 1 und 2 werden inhaltlich unverändert übernommen. Der Verweis in Absatz 1 auf die Frist von Absatz 2 wird gestrichen, weil er überflüssig ist. Inhaltlich ändert sich dadurch nichts an der heutigen Regelung: Bei der Erinnerung des IGE handelt es sich um keine vom IGE angesetzte Frist, weshalb die Weiterbehandlung ausgeschlossen ist (vgl. Art. 11) . Absatz 3 wurde sprachlich mit den übrigen Bestimmungen in diesem Kapitel harmonisiert.

Art. 81 Anmelde- und Recherchegebühr

Artikel 81 basiert auf Artikel 49 PatV. Weil neu zu jeder Patentanmeldung zwingend ein Bericht über den Stand der Technik erstellt werden muss, werden die Absätze 1

und 2 insofern angepasst, als dass sie neben der Anmelde- neu auch die Recherchegebühr umfassen. Inhaltlich ändert sich darüber hinaus nichts. Die Frist zur Bezahlung beträgt neu einen Monat, damit das IGE mit der anschliessenden Recherche zügig beginnen kann. Der Verweis in Absatz 1 auf die Frist von Absatz 2 wird zudem gestrichen, weil er überflüssig ist. Inhaltlich ändert sich auch dadurch nichts.

Der neue Absatz 3 regelt ausdrücklich die Rechtsfolge des Nichteintretens. Bisher ist diese nur indirekt über Artikel 59 und 59*a* PatG vorgegeben, was in der Praxis immer wieder zu Rückfragen der Anmelderinnen und Anmelder führt.

Art. 82 Anspruchsgebühren

Artikel 82 regelt die Prüfung der Anspruchsgebühren anlässlich der Formalprüfung.

Der Grundmechanismus entspricht demjenigen von Artikel 81 betreffend die Anmelde- und Recherchegebühr. Gemäss Absatz 1 prüft das IGE, ob die Anspruchsgebühren bezahlt worden sind und fordert die Anmelderinnen und Anmelder nach Absatz 2 gegebenenfalls auf, dies nachzuholen – wenn es die nötigen Angaben erhalten hat, um mit ihnen in Kontakt zu treten. Die Zahlungsfrist beträgt einen Monat.

Absatz 3 regelt die Rechtsfolgen bei Nichtbezahlung der Anspruchsgebühren: Grundsätzlich gilt ein Antrag erst als gestellt, wenn die entsprechenden Gebühren bezahlt worden sind. Weil ursprünglich eingereichte überzählige Ansprüche aber Teil der Ursprungsoffenbarung der Patentanmeldung sind und eine Nichteinreichefiktion neben rechtlichen Folgefragen für die Anmelderinnen und Anmelder eine übermässige Härte bedeuten könnte, unterscheidet Absatz 3 bei den Rechtsfolgen zwischen ursprünglich und nachträglich aufgestellten überzähligen Patentansprüchen. Werden ursprünglich überzählige Ansprüche nicht bezahlt, werden sie vom letzten an gestrichen. Dies entspricht der geltenden Regelung (vgl. z. B. Art. 61*a* Abs. 3 PatV) und ist deshalb nötig, weil für das IGE in der Regel bei der Bezahlung bloss eines Teils der Anspruchsgebühren nicht ersichtlich ist, welche Ansprüche die Anmelderinnen oder Anmelder beibehalten wollen und welche nicht. Bei nachträglich aufgestellten überzähligen Ansprüchen ist indessen klar, welche Teile nicht bezahlt worden sind (nämlich die eingereichte Änderung). Hier rechtfertigt es sich, in Anwendung des allgemeinen Grundsatzes auf die Nichteinreichefiktion abzustellen.

Art. 83 Formmängel der technischen Unterlagen

Artikel 83 entspricht dem geltenden Artikel 50. In Absatz 1 wird Buchstabe b gestrichen, womit Buchstabe c zu b wird. Darin werden aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung die Verweise angepasst. Zudem wird die veraltete Formulierung «die geforderte äussere Form» durch «die Voraussetzungen» ersetzt. Damit geht keine inhaltliche Änderung einher. Mit der Umformulierung kann aber die Digitalisierung besser abgebildet werden, die sich von einer fixen äusseren Form im Sinn der ursprünglichen Formulierung entfernen kann.

Der bisherige Artikel 25 Absatz 11 PatV, der es dem IGE erlaubt, für elektronisch eingereichte Unterlagen abweichende Anforderungen festzulegen, wird im Vorentwurf in Artikel 46 verschoben. Damit ist er nicht mehr von Artikel 83 Absatz 1 Buchstabe b abgedeckt, wird aber im neuen Buchstaben c wieder eingefügt.

Die Absätze 2 und 3 bleiben inhaltlich unverändert.

Artikel 50 Absatz 4 PatV wird gestrichen, da er durch die Zulassung englischsprachiger technischer Unterlagen im Patenterteilungsverfahren überflüssig ist. An seine Stelle tritt die ausdrückliche Regelung der geltenden Rechtsfolge: Werden die Formmängel der technischen Unterlagen in der Formalprüfung nicht fristgerecht behoben, tritt das IGE nicht auf die Anmeldung ein.

Art. 84 Änderungen der technischen Unterlagen

Artikel 84 basiert auf dem geltenden Artikel 51, wird inhaltlich jedoch an die Regelung des EPÜ 2000 (Regel 137 AO EPÜ 2000) angeglichen. Die Anmelderinnen und Anmelder erhalten damit neu mehrfach das Recht, ihre technischen Unterlagen zu ändern. Allerdings sind diese Änderungsrechte zeitlich eingeschränkt.

Steht das Anmeldedatum fest, sind nach Absatz 1 bis zur Übermittlung des definitiven Rechercheberichts nur noch Änderungen auf Aufforderung des IGE oder im Rahmen eines von der Patentverordnung ausdrücklich gewährten Änderungsrechts zulässig. Dies ist nötig, weil neu jede Anmeldung recherchiert wird und die Prüferinnen und Prüfer wissen müssen, welche Erfindung bzw. welche Ansprüche sie recherchieren müssen. Erstellt das IGE zunächst einen vorläufigen Rechercheberichte (z. B. weil die Patentansprüche uneinheitlich sind), so beginnt das Änderungsrecht nach dem Wortlaut erst mit dem Versand des definitiven Rechercheberichts.

Gemäss Absatz 2 können die Anmelderinnen und Anmelder nach der Übermittlung des definitiven Rechercheberichts bis spätestens 16 Monate ab dem Anmelde- oder Prioritätsdatum ein weiteres Mal die technischen Unterlagen ändern. Anders als heute ist bei Änderungen der technischen Unterlagen anstelle von Änderungsanweisungen neu zwingend eine Neufassung einzureichen. Dadurch wird das Verfahren vereinfacht. Zudem werden bei unklaren Anweisungen der Anmelderinnen und Anmelder Kommunikationsfehler vermieden. Bei Bedarf kann das IGE verlangen, dass die Änderungen ausgewiesen werden (z. B. in einem Vergleichsdokument im Änderungsmodus). Nach Beginn des Sechsmonatsfensters für die Stellung der Prüfungsanträge (Art. 58*b* revPatG) ist bis zum Beginn der Sachprüfung keine weitere Änderung zulässig. Damit wird sichergestellt, dass Dritte zu Beginn des Antragsfensters wissen, wofür sie allenfalls die Vollprüfung beantragen wollen.

Absatz 3 gewährt weitere Änderungen nur mit Zustimmung des IGE oder durch Ermächtigung in der Verordnung. Im Normalfall dürften die in der Verordnung enthaltenen Änderungsrechte zwar ausreichen. In besonderen Konstellationen kann das IGE aber weitere nötige Änderungen zulassen.

Absatz 4 schränkt die zulässigen Änderungen inhaltlich in zweierlei Hinsicht ein: Zum einen darf der geänderte Erfindungsgegenstand wie heute nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgehen (Art. 74; siehe aber auch die Nichtigkeitsgründe in Art. 26 Abs. 1 revPatG). Zum anderen dürfen sich die geänderten Ansprüche nur auf recherchierte Gegenstände beziehen. Dies entspricht Regel 137 Abs. 5 AO EPÜ 2000. Eines der erklärten Ziele der Teilrevision des Patentgesetzes ist, die Rechtssicherheit und die Transparenz zu erhöhen. Dritte, denen ein Patent entgegengehalten wird, sollen aufgrund des für jede Anmeldung zwingend zu erstellenden Berichts über den Stand der Technik verlässliche Informationen dazu erhalten, ob die fragliche Erfindung neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Das gilt unabhängig davon, ob die Anmeldung teilgeprüft oder vollständig geprüft worden ist.[26] Diese Transparenz ist jedoch nur möglich, wenn sich die Patentansprüche

[26] Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Änderung des Patentgesetzes; BBl **2023** 7, hier Ziff. 1.2.2.

auch nach einer allfälligen Änderung nur im Rahmen dessen bewegen, was recherchiert und vom IGE im Bericht dokumentiert worden ist. Dementsprechend gilt diese Vorgabe für alle Patentanmeldungen, ungeachtet der Art der beantragten Prüfung.

Artikel 51 Absatz 3 PatV, der die Rücksendung von Unterlagen an die Anmelderinnen und Anmelder regelt, wird gestrichen. Dadurch kann die Digitalisierung vorangetrieben und die Verwaltung der Dokumente durch das IGE stark vereinfacht werden. Ohnehin hat diese Bestimmung aufgrund der überwiegend elektronisch eingereichten Patentanmeldungen nur noch marginale Bedeutung.

Art. 85 Erfindernennung

Artikel 85 entspricht dem geltenden Artikel 48*d*. Aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung wird der Verweis in Absatz 1 angepasst. Absatz 2 enthält wie bei den übrigen Artikeln dieses Kapitels neu die explizite Rechtsfolge bei Nichtbehebung des Mangels.

Art. 86 Priorität und Ausstellungsimmunität

Artikel 86 basiert auf Artikel 52 PatV.

In der Praxis hat diese Bestimmung wiederholt zu Fragen geführt. Absatz 1 wird deshalb mit dem Verweis auf die geltenden Fristen zur Einreichung der Prioritätserklärungen und der Erklärungen über die Ausstellungsimmunität ergänzt. Damit wird die geltende Praxis des IGE ausdrücklich festgehalten: Die gesetzlichen Fristen für die Einreichung dieser Erklärungen gelten absolut. Innerhalb dieser Fristen müssen die Erklärungen nicht nur (erstmals) eingereicht, sondern gegebenenfalls auch vervollständigt bzw. berichtigt werden. Das IGE beanstandet zwar heilbare Mängel und gibt den Anmelderinnen und Anmeldern wenn möglich Gelegenheit, diese zu beheben. Dadurch wird aber die gesetzliche Frist nicht verlängert. Reichen Anmelderinnen und Anmelder zum Beispiel einen Tag vor Ablauf der Frist eine fehlerhafte Erklärung ein, hat das IGE keine Zeit, eine Beanstandung zu versenden.

In Absatz 2 werden die Verweise infolge der Neugliederung der Patentverordnung angepasst.

3. Kapitel: Bericht über den Stand der Technik

Allgemeine Erläuterungen

Aufgrund der Teilrevision des Patentgesetzes wird neu zu jeder Anmeldung zwingend ein Bericht über den Stand der Technik erstellt (Art. 57*a* revPatG). Deshalb wird die Möglichkeit für Anmelderinnen und Anmelder sowie Dritter, freiwillig einen Bericht über den Stand der Technik bzw. eine Recherche internationaler Art zu verlangen (Art. 59 Abs. 5 und 6 PatG) überflüssig und gestrichen. Damit entfallen auch die entsprechenden Bestimmungen in der Verordnung (Art. 53, 53*a* und 59–59*c* PatV). Für Anmeldungen, die unter neuem Recht beurteilt werden, und für bereits erteilte Patente können deshalb keine solchen Anträge mehr eingereicht werden. Anträge, die vor Inkrafttreten rechtsgültig eingereicht und bezahlt worden sind, werden vom IGE aber noch bearbeitet.

Wird eine hängige Patentanmeldung nach bisherigem Recht zu Ende geprüft, weil die Prüfungsgebühr bereits bezahlt worden ist und die Anmeldung nicht sistiert ist

(Art. 150 Abs. 2 revPatG), richtet sich auch die Erstellung des Berichts über den Stand der Technik nach bisherigem Recht. Für diese hängigen Patentanmeldungen kann damit auch nach Inkrafttreten der Patentrechtsrevision im Rahmen der Fristen von Art. 59 Abs. 5 und 6 PatG ein Bericht über den Stand der Technik beantragt werden.

Art. 87 Recherche

Der neue Artikel 87 regelt, dass für jede Patentanmeldung eine Recherche durchgeführt werden muss. Dadurch wird der Stand der Technik ermittelt, der seinerseits die Grundlage für den Bericht über den Stand der Technik bildet (Art. 57*a* revPatG). Mit Artikel 87 wird der bisher implizite Zusammenhang zwischen Recherche (bzw. Recherchegebühr) und Bericht über den Stand der Technik nun explizit geregelt.

Art. 88 Grundlage des Berichts über den Stand der Technik

Artikel 88 basiert auf dem geltenden Artikel 54 und regelt, welche Fassung der technischen Unterlagen die Grundlage für den Bericht über den Stand der Technik bildet.

In Absatz 1 werden aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung die Verweise angepasst. Gleichzeitig wird der Absatz als Aufzählung strukturiert. Denn wenn mit Artikel 87 neu die Recherche explizit in der PatV geregelt wird, muss diese konsequenterweise in Buchstabe a auch als Grundlage für den Bericht über den Stand der Technik aufgeführt werden. Buchstabe b entspricht dagegen der heute geltenden Regelung: Die Grundlage des Berichts über den Stand der Technik sind die technischen Unterlagen nach Abschluss der Eingangs- und Formalprüfung (mit Ausnahme von Priorität und Erfindernennung, die zu diesem Zeitpunkt noch nachgereicht werden können).

Artikel 54 Absatz 2 PatV wird gestrichen. Er regelt die Spezialbehandlung von englischsprachigen Unterlagen, bevor nach 16 Monaten deren Übersetzung vorliegen muss (Art. 50 Abs. 4 PatV). Weil aufgrund der Patentrechtsrevision (PatG und PatV) neu englischsprachige technische Unterlagen auch ohne Übersetzung zugelassen sind, ist diese Regel überflüssig.

Infolgedessen wird der geltende Absatz 3 zu Absatz 2. Jedoch wird der darin geregelte Zeitpunkt für die Berücksichtigung allfälliger Prioritäten geändert, weil der Bericht neu unmittelbar nach Abschluss der Eingangs- und Formalprüfung erstellt wird.

Artikel 54 Absatz 4 PatV wird ebenfalls gestrichen. Weil das IGE für jede Anmeldung zwingend einen Bericht über den Stand der Technik erstellt (Art. 57*a* Abs. 1 revPatG), ist dieser Absatz überflüssig.

Art. 89 Inhalt des Berichts über den Stand der Technik

Artikel 89 basiert auf Artikel 55 PatV und regelt den Inhalt des Berichts über den Stand der Technik. Im ganzen Artikel wird der historisch bedingte Begriff «Schriftstücke» durch «Dokumente» ersetzt. Schon heute gilt, dass auch nicht-schriftliche Dokumente (wie z. B. Fotos) relevante Informationen über den Stand der Technik enthalten können.

Die Absätze 1–3 und 5 werden inhaltlich unverändert übernommen.

Absatz 4 bleibt bestehen, regelt neu aber die Zitierung von nicht-schriftlich vorliegendem Stand der Technik. Dabei orientiert er sich am EPÜ 2000 (Regel 62 Abs. 4 AO EPÜ 2000). Der geltende Absatz 4, wonach der Bericht über den Stand der Technik in

der Verfahrenssprache verfasst wird, ist überflüssig. Grundsätzlich gilt auch ohne ihn, dass das IGE seine Schriftstücke in der Verfahrenssprache verfasst.

Art. 90 Auskünfte über den Stand der Technik

Der neue Artikel 90 regelt die Mitwirkung der Anmelderinnen und Anmelder in Bezug auf die Ermittlung des Stands der Technik. Er orientiert sich an der Regelung für europäische Patente (Art. 124 EPÜ 2000 und Regel 141 AO EPÜ 2000), ist aber auch eine Präzisierung der allgemeinen Mitwirkungspflicht in Artikel 13 VwVG, wonach die Parteien bei der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken haben.

Absatz 1: Falls eine Priorität beansprucht wird, ist es angebracht, dass die Anmelderinnen und Anmelder dem IGE allfällig vorhandene Kopien früherer behördlicher Arbeitsergebnisse (wie z. B. Recherchen oder Berichte über den Stand der Technik), welche die beanspruchte Prioritätsanmeldung betreffen, zukommen lassen.

Absatz 2 regelt den Zeitpunkt, in dem diese Unterlagen eingereicht werden müssen. Er unterscheidet sich nach Art der Anmeldung. Falls die Dokumente erst später vorliegen, müssen die Anmelderinnen und Anmelder sie unverzüglich nachreichen.

Absatz 3: Unabhängig davon, ob eine Priorität beansprucht wird, kann es vorkommen, dass den Anmelderinnen und Anmeldern weitere amtliche Informationen (wie z. B. amtliche Rechercheberichte, Beanstandungen anderer Ämter etc.) aus anderen Patentanmeldungen vorliegen, welche für die Beurteilung der beim IGE eingereichten Anmeldung relevant sind. Wo das IGE dies aufgrund der Umstände vermutet, kann es diese Informationen einfordern. Es setzt hierfür eine Frist von zwei Monaten.

Art. 91 Unvollständige Ermittlungen über den Stand der Technik

Artikel 91 basiert auf Artikel 56 PatV. Weil neu aber bei jeder Anmeldung die Möglichkeit besteht, dass sie später auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft wird, kann mangelnde Recherchierbarkeit der Anmeldung nicht ohne Folgen bleiben. Er wird deshalb um eine Beanstandungsmöglichkeit erweitert, die sich an der Regelung des EPÜ 2000 (Regel 63 AO EPÜ 2000) orientiert. Dadurch wird auch das rechtliche Gehör der Anmelderinnen und Anmelder sichergestellt. Kann der Bericht über den Stand der Technik nämlich nur eingeschränkt erstellt werden, hat dies für die Anmelderinnen und Anmelder Konsequenzen für die spätere Änderung der technischen Unterlagen (vgl. Art. 84 Abs. 4 und Art. 104 Abs. 4).

Absatz 1 regelt, dass die Anmelderinnen und Anmelder zunächst aufgefordert werden, Angaben zu machen, die dem IGE bei der Ermittlung des Stands der Technik helfen sollen. Ziel ist es, dass das IGE einen Bericht über den Stand der Technik erstellen kann.

Absatz 2: Ist dies nicht möglich, weil die Angaben entweder nicht geliefert werden oder die Bedenken nicht entkräften können, hält das IGE dies in einer Erklärung fest oder erstellt einen bloss eingeschränkten Bericht. Das weitere Erteilungsverfahren basiert auf dieser Erklärung bzw. dem eingeschränkten Bericht.

Absatz 3: Liegt bloss ein eingeschränkter Bericht vor, fordert das IGE die Anmelderinnen und Anmelder in der Sachprüfung auf, die Patentansprüche auf den recherchierten Gegenstand einzuschränken. Damit wird die mit der Teilrevision des Patentgesetzes bezweckte Erhöhung der Transparenz und Rechtssicherheit sichergestellt, weil am Ende nur erteilt werden kann, was vorher vom IGE recherchiert worden ist (vgl. dazu

auch die Erläuterungen zu Art. 84 Abs. 4 und Art. 104 Abs. 4). Die Rechtsfolgen bei Nichtbefolgung richten sich nach Artikel 59*a* Absatz 4 revPatG.

Art. 92 Mangelnde Einheitlichkeit

Artikel 92 entspricht Artikel 57 PatV. In Absatz 2 wird die Frist von einem auf zwei Monate verlängert. Daneben werden in den Absätzen 2 und 3 kleinere sprachliche Harmonisierungen vorgenommen.

Da auch mangelnde Einheitlichkeit bei Nichtbezahlung der weiteren Recherchegebühr zu einem eingeschränkten Recherchebericht führen kann, regelt der neue Absatz 4 analog zu Artikel 91 Absatz 3, dass sich die Patentansprüche nicht auf Nichtrecherchiertes beziehen. Dieser Aspekt ist im EPÜ 2000 zwar nicht explizit geregelt, gilt aber seit einer Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer des EPA[27].

Art. 93 Verzicht auf Erstellung des Berichts über den Stand der Technik

Wenn bereits ausreichende Unterlagen zum Stand der Technik vorhanden sind, kann das IGE aus Effizienzgründen auf die Durchführung einer Recherche oder die Erstellung eines eigenen Berichts verzichten und die vorhandenen Arbeitsergebnisse übernehmen. Der neue Artikel 93 regelt, wann dies der Fall ist und setzt damit die Delegationsnorm in Artikel 57*a* Absätze 3 und 4 revPatG um.

Sind die drei kumulativen Kriterien in Absatz 1 erfüllt, kann das IGE auf die Erstellung des Berichts über den Stand der Technik verzichten:

- Erstens muss bereits ein Bericht des IGE oder einer anerkannten Behörde in einer schweizerischen Amtssprache oder auf Englisch veröffentlicht worden sein (Bst. a);
- zweitens muss die Anmeldung aus einer internationalen Anmeldung (PCT-Anmeldung), einer Teilabtretung (Art. 30 revPatG) oder der Teilung einer früheren Anmeldung (Art. 57 revPatG) hervorgegangen sein, oder aber der Bericht bezieht sich auf eine beanspruchte Prioritätsanmeldung (Bst. b).
- drittens muss sich der bereits bestehende Bericht auf gleiche oder hinreichend ähnliche Ansprüche beziehen (Bst. c). Die Formulierung «hinreichend ähnlich» wird absichtlich aufgenommen, weil ansonsten bereits kleinste sprachliche Änderungen im Rahmen notwendiger Übersetzungen dazu führen würden, dass das Kriterium nicht erfüllt ist.

Artikel 93 ist als Kann-Vorschrift ausgestaltet. Das IGE wird auch bei Vorliegen der Kriterien in Absatz 1 im Einzelfall prüfen, ob es bestehende Arbeitsergebnisse übernimmt. Es kann, wenn nötig, ergänzende Abklärungen vornehmen oder eine gänzlich neue Recherche durchführen.[28]

Absatz 2 regelt, dass das IGE die von ihm im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a anerkannten Behörden in geeigneter Weise veröffentlicht (voraussichtlich in seinen Richtlinien). Welche dies sind, steht noch nicht fest. Aktuell dürfte es nur das EPA sein.

Absatz 3 regelt die Rechtsfolgen, wenn das IGE auf die Erstellung eines eigenen Berichts über den Stand der Technik verzichtet. In diesem Fall veröffentlicht es eine Verzichtsmitteilung (die das Zeitfenster zum Stellen der Prüfungsanträge auslöst, vgl.

[27] Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer des EPA vom 6. Juli 1993; G 0002/92 (Nichtzahlung weiterer Recherchengebühren).

[28] Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Änderung des Patentgesetzes; BBl **2023** 7, hier Erläuterungen zu Art. 57*a* Abs. 3 und 4.

Art. 58*b* Abs. 3 revPatG) und nimmt eine Kopie des übernommenen Berichts ins Aktenheft.

In der Übergangsphase nach Inkrafttreten der Patentrechtsrevision (PatG und PatV) wird das IGE bei verschiedenen hängigen Anmeldungen auf die Erstellung eines Berichts über den Stand der Technik verzichten. Die Einzelheiten dazu sind in den Übergangsbestimmungen geregelt (Art. 193).

Art. 94 Stellungnahme zum Bericht über den Stand der Technik

Zusammen mit dem Bericht über den Stand der Technik erstellt das IGE – wie es international üblich ist – eine vorläufige Stellungnahme, welche die massgeblichen Erkenntnisse der Recherche zusammenfasst. Die Stellungnahme hilft den Anmelderinnen und Anmeldern sowie Dritten, sich einen raschen Überblick über die Anmeldung und deren Erfolgsaussichten zu machen.

Die Stellungnahme ist vorläufig, das heisst, die darin allfällig festgestellten Mängel können später im Rahmen der Sachprüfung ergänzt bzw. korrigiert werden. Umgekehrt kann es sein, dass zum Beispiel in der Stellungnahme fehlende Neuheit eines Anspruchs festgestellt wird, diese aber – weil das Patent mangels eines Antrags bloss der Teilprüfung unterzogen wird – für die Patenterteilung kein Hindernis darstellt.

In der Übergangsphase nach Inkrafttreten der Patentrechtsrevision (PatG und PatV) wird das IGE bei verschiedenen hängigen Anmeldungen auf die Erstellung einer Stellungnahme verzichten. Die Einzelheiten dazu sind in den Übergangsbestimmungen geregelt (Art. 193).

Art. 95 Übermittlung des Berichts über den Stand der Technik und der Stellungnahme

Artikel 95 basiert auf Artikel 58 PatV. Absatz 1 regelt die Art und Weise, wie das IGE den Anmelderinnen und Anmeldern den Bericht über den Stand der Technik zugänglich macht. Schon heute übermittelt das IGE den Bericht ohne Kopien der ohnehin öffentlich zugänglichen Patentschriften. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung wird der Absatz insofern geändert, als dass künftig der Bericht und die Dokumente – damit ist primär die sogenannte «Nichtpatentliteratur» gemeint (der Begriff ist weiter als der bisher verwendete Begriff «Schriftstücke») – in geeigneter Weise zugänglich gemacht werden. Damit ist das IGE flexibler, künftige Digitalisierungsschritte umzusetzen.

Der neue Absatz 2 ist eine Folge der Einführung von Artikel 94: Neben dem eigentlichen Bericht bekommen Anmelderinnen und Anmelder auch die vom IGE erstellte Stellungnahme. Gleichzeitig erhalten sie Gelegenheit, ihre Anmeldung (bzw. die technischen Unterlagen) anhand der in der Stellungnahme festgestellten Mängel zu überarbeiten (vgl. Art. 84). Es ist sowohl im Interesse der Anmelderinnen und Anmelder an einer raschen und effizienten Patentprüfung als auch der Öffentlichkeit an qualitativ hochwertigen Patenten, dass festgestellte Mängel nach Möglichkeit bereits vor der Sachprüfung behoben werden.

Absatz 3 entspricht dem geltenden Artikel 58 Absatz 2 PatV und regelt, dass das IGE auf Anfrage des EPA eine Kopie des Berichts über den Stand der Technik nach Absatz 1 an das EPA weiterleiten kann.

4. Kapitel: Veröffentlichung der Patentanmeldung

Art. 96 Gegenstand und Form

Artikel 96 basiert auf Artikel 60 PatV und regelt die Veröffentlichung von Anmeldungen.

Absatz 1 zählt die Informationen auf, welche die Offenlegungsschrift enthalten muss. Bisher wird dafür unter anderem auf Artikel 24 PatV und Artikel 60 Absatz 1bis PatG verwiesen. Letzterer hält aktuell die im Register einzutragenden Angaben fest, die wegen des Verweises in Artikel 60 PatV auch in die Offenlegungsschrift aufgenommen werden. Da Artikel 60 Absatz 1bis PatG mit der Patentgesetzrevision jedoch gestrichen und die entsprechende Auflistung mittels Delegation in die Patentverordnung verlagert wird (vgl. Art. 60 Abs. 2 revPatG und Art. 121)[29], muss Absatz 1 angepasst werden. Basis für die Informationen, die in der Offenlegungsschrift enthalten sein müssen, ist die Anmeldung in der nach der Eingangs- und Formalprüfung allenfalls geänderten Fassung.

Absatz 2: Verwenden Anmelderinnen und Anmelder technische Unterlagen in Englisch, so müssen lediglich Titel und Zusammenfassung in eine schweizerische Amtssprache übersetzt werden (Art. 60 Abs. 4 revPatG). Diese Angaben müssen zusammen mit dem Antrag eingereicht werden (Art. 34 Abs. 2 Bst. d). Der übersetzte Titel und die übersetzte Zusammenfassung werden anstelle der ursprünglichen (englischen) Fassung in der Offenlegungsschrift veröffentlicht.

Absatz 3: Mit Artikel 100 werden neu auch internationale Anmeldungen (PCT-Anmeldungen) veröffentlicht, die in der Schweiz in die nationale Phase eingetreten sind. Absatz 3 regelt diesbezüglich die Einzelheiten.

Absatz 4 ersetzt den geltenden Absatz 2, der die Publikation von geänderten Patentansprüchen regelt. Die geänderten Ansprüche werden zusätzlich zu denjenigen nach Absatz 1 Buchstabe h veröffentlicht, wenn sie vor Ablauf von 16 Monaten (oder spätestens mit einem Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung nach Art. 98) eingereicht worden sind (Bst. a). Für internationale Anmeldungen besteht eine Sonderlösung (Bst. b), da in diesen Fällen die Frist von 16 Monaten in der Regel bereits verstrichen ist. Insofern ist hier die Frist nach Artikel 149 massgebend.

Absatz 5 basiert auf Artikel 60 Absatz 3 PatV, wird jedoch angepasst, weil neu immer ein Bericht über den Stand der Technik erstellt wird. Er regelt, in welchen Konstellationen der Bericht nach der Offenlegungsschrift separat nachveröffentlicht wird. Ist das Patent vor Ablauf von 18 Monaten erteilt und veröffentlicht worden (B1-Schrift), also bevor regulär eine Offenlegungsschrift (A1- oder A2-/A3-Schrift) veröffentlicht worden wäre, greift Artikel 96 (wie auch heute Artikel 60 PatV) nicht und entsprechend wird der Recherchebericht nicht gesondert als A3-Schrift veröffentlicht. Daraus entsteht für Dritte kein Nachteil, weil eine derart schnelle Erteilung nur möglich ist, wenn die Anmelderinnen und Anmelder die vorgezogene vollständige Sachprüfung ihres Patents verlangen (Art. 103) und Dritte damit also gar keinen Antrag auf vollständige Sachprüfung stellen müssen. Sie können den Recherchebericht samt Stellungnahme bei Bedarf via Akteneinsicht einsehen.

Absatz 6 entspricht Artikel 60 Absatz 4 PatV und wird unverändert übernommen.

[29] Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Änderung des Patentgesetzes; BBl **2023** 7, hier Erläuterungen zu Art. 60.

Art. 97 Sprache

Artikel 97 basiert auf Artikel 60*a* PatV. In Absatz 1 wird klargestellt, dass die Anmeldung nicht in einer beliebigen schweizerischen Amtssprache veröffentlicht wird, sondern in der Verfahrenssprache (Art. 3 Abs. 2 bis 4). Wenn die Anmelderinnen und Anmelder bei englischsprachigen technischen Unterlagen von der freiwilligen Übersetzungsmöglichkeit (Art. 3 Abs. 4) Gebrauch machen, wird die Sprache der Übersetzung zur Verfahrens- und damit zur Publikationssprache.

Absatz 2: Bleibt es bei englischsprachigen technischen Unterlagen, werden diese, soweit sie nur in Englisch vorliegen, auch auf Englisch veröffentlicht. Titel und Zusammenfassung müssen in die Verfahrenssprache übersetzt werden (Art. 60 Abs. 4 revPatG); dementsprechend werden sie in der Verfahrenssprache veröffentlicht. Der daraus allenfalls resultierende Sprachenbruch in der Offenlegungsschrift ist unvermeidlich.

Der geltende Absatz 2 wird gestrichen, weil die Recherche internationaler Art entfällt.[30]

Art. 98 Vorzeitige Veröffentlichung

Artikel 98 basiert auf dem geltenden Artikel 60*b,* der die vorzeitige Veröffentlichung der Anmeldung regelt.

Bisher ist die vorzeitige Veröffentlichung möglich, wenn die Anmeldung «sämtlichen Anforderungen dieser Verordnung» genügt. Absatz 1 wird präzisiert und enthält neu die zwingend für die Erstellung der Publikation notwendigen Angaben (Art. 70–83 und 85–86). Mit anderen Worten: Die Anmeldung muss die Formalprüfung erfolgreich durchlaufen haben. Damit muss das Anmeldedatum nicht mehr als separates Kriterium erwähnt werden; dieses liegt nach Abschluss der Formalprüfung immer vor. Die Formulierung in Absatz 1 macht auch klar, dass alle für die Offenlegungsschrift notwendigen Angaben vorliegen bzw. von den Anmelderinnen und Anmeldern bereitgestellt worden sein müssen.

Der Recherchebericht muss für die vorzeitige Publikation noch nicht vorliegen. Er wird nötigenfalls nachpubliziert. Die Frist für die Anträge auf Prüfung (Art. 58*b* revPatG) beginnt in diesen Fällen erst mit dieser Nachpublikation.

Wenn im Zeitpunkt des Antrags auf vorzeitige Veröffentlichung andere Anträge der Anmelderinnen und Anmelder hängig sind, welche die Veröffentlichung bzw. die zu veröffentlichenden Angaben betreffen (wie z. B. eine offene Beanstandung betreffend den Verzicht auf die Erfindernennung oder die Prioritätserklärung), liegen dem IGE nicht alle notwendigen Angaben für die Veröffentlichung der Offenlegungsschrift vor. Entsprechend sind diese anderen Anträge und die zugehörigen Beanstandungen zu erledigen, bevor dem Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung stattgegeben werden kann.

Der neue Absatz 2 hält ausdrücklich fest, was faktisch schon heute gilt: Die Patentverordnung gewährt den Anmelderinnen und Anmeldern für gewisse Handlungen eine Frist von 16 Monaten (Beanspruchung einer Priorität, Verzicht auf Erfindernennung etc.). Diese Fristen wurden so gewählt, dass die zugehörigen Handlungen für die ordnungsgemässe Publikation (die in der Regel nach 18 Monaten stattfindet) berücksichtigt werden können. Mit dem Antrag der Anmelderinnen und Anmelder auf vorzeitige

[30] Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Änderung des Patentgesetzes; BBl **2023** 7, hier Erläuterungen zu Art. 59 Abs. 5.

Veröffentlichung beginnen unmittelbar die technischen Vorbereitungen für die Publikation der Offenlegungsschrift. Deshalb sind Änderungen nicht mehr möglich und die entsprechenden Fristen müssen vorzeitig enden. Absatz 2 zählt diese Fristen auf.

Art. 99 Anträge während der Vorbereitung der Veröffentlichung

Der neue Artikel 99 regelt Anträge, die während der technischen Vorbereitung für die Veröffentlichung der Anmeldung (Offenlegungsschrift) beim IGE eingehen. Er ist damit die Parallelbestimmung zu Artikel 110, der Anträge während der Vorbereitung der Patenterteilung regelt.

Absatz 1: Während der technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der Anmeldung können keine Änderungen bzw. Vormerkungen am und im Patentregister vorgenommen werden. Absatz 1 hält deshalb die Fiktion fest, dass Änderungsanträge erst nach Veröffentlichung als gestellt bzw. eingereicht gelten.

Absatz 2: Der Rückzug der Anmeldung muss jederzeit möglich sein. Der vorliegende Vorentwurf verzichtet deshalb bei Rückzügen auf eine Einreichefiktion gemäss Absatz 1. Wird der Rückzug aber nach Ablauf von 17 Monaten eingereicht, kann das IGE den Prozess für die Veröffentlichung der Anmeldung nicht mehr stoppen. Gleichzeitig kann das IGE während dieser Phase auch keine Vormerkung im Patentregister vornehmen. Absatz 2 hält deshalb fest, dass ein Rückzug in diesem Zeitraum die Veröffentlichung der Anmeldung nicht verhindert und erst im Anschluss daran im Patentregister eingetragen wird. Wollen Anmelderinnen und Anmelder dies vermeiden, müssen sie den Rückzug vor Ablauf von 17 Monaten beantragen.

Art. 100 Keine Veröffentlichung

Artikel 100 entspricht dem geltenden Artikel 60*c*. Ein wesentliches Ziel der Patentgesetzrevision ist, die Rechtssicherheit und die Transparenz zu erhöhen. Artikel 60*c* PatV zählt diejenigen Fälle auf, in denen das IGE Anmeldungen nicht veröffentlicht, darunter internationale Anmeldungen (PCT-Anmeldungen, Art. 60*c* Bst. c PatV) und Teilanmeldungen (Art. 60*c* Bst. e PatV). In der Praxis kann es damit zu sogenannten U-Boot-Anmeldungen kommen: Dritte wissen jahrelang nichts von hängigen Anmeldungen und erfahren erst mit der Patenterteilung davon (wenn sie mit einem erteilten Patent konfrontiert werden). Der vorliegende Vorentwurf behebt dieses Problem. Neu wird die Anmeldung nur noch in zwei (bereits heute geltenden) Fällen nicht veröffentlicht:

- Erstens, wenn die Anmelderinnen und Anmelder ihre Anmeldung vor Ablauf von 17 Monaten zurückziehen, oder wenn auf die Anmeldung endgültig nicht eingetreten oder sie endgültig abgewiesen wird.
- Zweitens, wenn vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Anmeldung bereits die Patentschrift veröffentlicht (also das Patent erteilt) worden ist. Letzteres kann eintreten, wenn die vorzeitige Sachprüfung beantragt worden ist. Daraus entsteht für Dritte jedoch kein Nachteil, weil nach Artikel 103 nur die vorzeitige vollständige Sachprüfung beantragt werden kann (also die Prüfung inkl. Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, vgl. Art. 58*b* Abs. 2 revPatG). Damit entfällt für Dritte das Bedürfnis, allenfalls einen Prüfungsantrag zu stellen.

In den genannten Fällen veröffentlicht das IGE auch den Recherchebericht nicht separat (nach). Im Fall von Artikel 100 Buchstabe c ist er für Dritte aber über die Akteneinsicht einsehbar.

5. Kapitel: Sachprüfung

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 101 Prüfungsgebühr

Artikel 101 basiert auf Artikel 61*a* PatV und regelt mit der Prüfungsgebühr den Beginn der Sachprüfung. In Absatz 1 wird der Zeitpunkt für die Bezahlung der Prüfungsgebühr an das neue, sechsmonatige Antragsfenster gemäss Artikel 58*b* Absatz 3 revPatG angepasst.

Absatz 2 regelt neu ausdrücklich die Rechtsfolge der Nichtbezahlung, nämlich die Abweisung der Anmeldung durch das IGE. Die Frist zur Bezahlung der Prüfungsgebühr ist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 46*a* Abs. 4 Bst. e revPatG).

Die geltenden Absätze 2 und 3 enthalten eine Regelung zur Fälligkeit und Bezahlung der Anspruchsgebühren und zu den Rechtsfolgen bei Nichtbezahlung. Infolge der Patentgesetzrevision werden Anspruchsgebühren für ursprünglich überzählige Ansprüche bereits zu Beginn des Verfahrens einverlangt, weil nur bezahlte Ansprüche auch recherchiert werden. Mit Artikel 43 und 82 i. V. m. Artikel 76 enthält der vorliegende Vorentwurf deshalb eine Regelung, die sowohl für ursprünglich eingereichte als auch nachträglich aufgestellte überzählige Patentansprüche greift. Artikel 61*a* Absätze 2 und 3 PatV sind damit überflüssig.

Art. 102 Gebühr für vollständige Sachprüfung

Mit der Teilrevision des Patentgesetzes besteht neu die Möglichkeit, Patentanmeldungen vollständig, das heisst, auch auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit prüfen zu lassen. Auch Dritte können diese vollständige Sachprüfung verlangen (Art. 58*b* revPatG). Der neue Artikel 102 regelt deshalb in Ergänzung zur Prüfungsgebühr in Artikel 101 die Gebühr für die vollständige Sachprüfung. Gemäss Absatz 1 muss die Gebühr ebenfalls innerhalb des Antragsfensters nach Artikel 58*b* Absatz 3 revPatG bezahlt werden.

Absatz 2 hält den auch für andere Anträge geltenden Grundsatz fest, dass der Antrag erst mit Bezahlung als gestellt gilt. Die Frist zur Bezahlung der Gebühr für die vollständige Sachprüfung ist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 46*a* Abs. 4 Bst. e revPatG).

Auch mit der Möglichkeit für Dritte, die vollständige Sachprüfung eines Patents zu verlangen, gibt es keine Prüfung gegen den Willen der Anmelderinnen.[31] Wird die Prüfungsgebühr durch die Anmelder nicht (inkl. Rückzug oder Abweisung der Anmeldung vor Bezahlung der Prüfungsgebühr) oder nicht rechtzeitig bezahlt, erhalten sie und insbesondere Dritte, die den Prüfungsantrag gestellt haben, die Gebühr für die vollständige Sachprüfung zurück.

Art. 103 Vorgezogener Beginn der vollständigen Sachprüfung

Artikel 103 sieht den vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung vor. Nach Abschluss der Formalprüfung und Erhalt des Rechercheberichts können Anmelderinnen und Anmelder gemäss Absatz 1 bis zur Veröffentlichung des Rechercheberichts einen entsprechenden Antrag stellen. Nachdem der Rechercheberichts veröffentlicht worden ist, beginnt gemäss Artikel 58*b* Absatz 3 revPatG das Zeitfenster für die Prüfungsanträge, weshalb ein Antrag auf vorgezogenen Beginn der Sachprüfung ohnehin

[31] Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Änderung des Patentgesetzes; BBl **2023** 7, hier Erläuterungen zu Art. 58*b* Abs. 2.

überflüssig wird. Stellen und bezahlen die Anmelderinnen und Anmelder nämlich innerhalb des Prüfungsfensters sowohl den Antrag auf Sachprüfung wie auch den zusätzlichen Antrag auf vollständige Sachprüfung, beginnt die vollständige Sachprüfung ebenfalls umgehend.

Artikel 103 ist, neben Artikel 32, der zweite Teil des neuen Beschleunigungssystems: Gestützt auf Artikel 32 können Anmelderinnen und Anmelder zwar die Beschleunigung des gesamten Patenterteilungsverfahrens verlangen (vgl. dazu die Erläuterungen zu Art. 32). Diese Beschleunigung darf aber nicht die Verkürzung der sechsmonatigen Frist bewirken, die Dritten zur Stellung des Antrags auf vollständige Sachprüfung eingeräumt wird (Art. 58*b* Abs. 2 und 3 revPatG). Beantragen jedoch die Anmelderinnen und Anmelder die vollständige Prüfung, muss die Frist für den Antrag Dritter nicht abgewartet werden; das IGE kann umgehend mit der Sachprüfung beginnen. Dritten entgehen dadurch keine Rechte, weil die fragliche Anmeldung vollständig geprüft wird und der entsprechende Antrag von den Anmelderinnen und Anmeldern nicht zurückgezogen werden kann (Art. 58*b* Abs. 4 revPatG).

Absatz 2: Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die entsprechende Gebühr bezahlt worden ist. Um Anmelderinnen und Anmeldern die Stellung dieses Antrags zu erleichtern und die administrativen Abläufe des IGE zu vereinfachen, wird für den Antrag eine kombinierte Gebühr eingeführt. Sie umfasst Anteile für die Prüfung an sich, den Zusatz für die vollständige Sachprüfung der Anmeldung sowie für den vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung.

Absatz 3: Mit dem Recherchebericht wird eine vorläufige Stellungnahme erstellt, die die massgeblichen Erkenntnisse aus der Recherche zusammenfasst und damit potenzielle Mängel der Anmeldung aufzeigt (Art. 94). Um die vorgezogene vollständige Sachprüfung so effizient wie möglich zu gestalten, müssen Anmelderinnen und Anmelder zusammen mit dem Antrag auf vorgezogene Sachprüfung auch die in der Stellungnahme aufgeführten Mängel beheben bzw. sich mindestens dazu äussern. Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, beanstandet das IGE die Mängel nochmals formell und setzt ihnen eine Frist zur Behebung. Werden die Mängel immer noch nicht behoben, wiest das IGE die Anmeldung ab, so wie dies in der «normalen» Sachprüfung auch der Fall wäre.

Auch das EPA erstellt eine Stellungnahme zum Recherchebericht, gemeinsam als «erweiterter europäischer Recherchebericht» bezeichnet (vgl. Regel 62 AO EPÜ 2000). Dieser gilt bei europäischen Patenten gleichzeitig als erste Beanstandung, das heisst, die Anmelderinnen und Anmelder müssen die darin festgestellten Mängel noch vor Erhalt des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung des EPA beseitigen (Regel 70*a* Abs. 1 AO EPÜ 2000). Dieser Mechanismus beschleunigt die Patenterteilung.

Eine vollständige Übernahme der EPÜ 2000-Regelung ist für das Schweizer Recht jedoch nicht opportun, weil zum Zeitpunkt der Erstellung der vorläufigen Stellungnahme noch nicht klar ist, ob die Anmeldung teil- oder vollgeprüft wird. Deshalb ist für die Anmelderinnen und Anmelder bis zur bzw. bei Aufnahme der Sachprüfung unklar, welche der in der Stellungnahme aufgeführten Mängel dereinst behoben werden müssen.

Allerdings ist der EPA-Ansatz im Rahmen der «Vollprüfung» und damit beim vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung sinnvoll, weil Anmelderinnen und Anmelder möglichst schon nach Erhalt des Rechercheberichts und der Stellungnahme beheben sollen, was später in der Sachprüfung wahrscheinlich ohnehin beanstandet werden

würde. Zudem wird dadurch das Verfahren beschleunigt, was im Interesse der Antragstellerinnen und Antragssteller ist. Absatz 3 führt deshalb eine Regel ein, wonach die in der Stellungnahme erwähnten Mängel bis und mit Einreichung des Antrags auf vorgezogene Sachprüfung behoben werden müssen. Die Rechtsfolgen sind milder als diejenigen des EPÜ 2000: Werden die Mängel nicht behoben, beginnt die vorgezogene vollständige Sachprüfung trotzdem und das IGE erlässt eine Beanstandung, welche auf die in der Stellungnahme ausgewiesenen Mängel hinweist und diese gegebenenfalls im Rahmen der Sachprüfung vervollständigt. Werden die Mängel daraufhin immer noch nicht behoben, weist das IGE die Anmeldung ab.

Absatz 4: Es kann sein, dass im Zeitpunkt eines Antrags auf vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung noch keine Offenlegungsschrift publiziert worden ist. Wie auch bei der vorzeitigen Veröffentlichung (Art. 98) braucht es deshalb eine Regelung, die das Ende für verschiedene Fristen vorsieht, die bei unbeschleunigten Anmeldungen noch laufen würden. Sind Anträge betreffend die in Absatz 4 erwähnten Themen offen, wird der Antrag auf vorgezogenen Beginn der vollständigen Sachprüfung erst nach deren Erledigung (also z. B. nach Beantwortung allfälliger Beanstandungen) gutgeheissen.

Absatz 5 entspricht Artikel 63 Absatz 3 PatV und bleibt inhaltlich unverändert. Vor Ablauf der Prioritätsfrist nach Artikel 17 PatG wird die Patentschrift nur auf Antrag der Anmelderinnen und Anmelder veröffentlicht.

Art. 104 Änderung der technischen Unterlagen während der Sachprüfung

Artikel 104 basiert auf Artikel 64 PatV. Die Absätze 1 und 2 regeln die Änderungsrechte während der Sachprüfung und werden unverändert übernommen.

Nach dem neuen Absatz 3 müssen Anmelderinnen und Anmelder für Änderungen eine komplette Neufassung der technischen Unterlagen einreichen. Nach geltendem Recht sind auch Änderungsanweisungen (im Sinn von «Auf Seite 4 ist Wort A durch Wort B zu ersetzen.») zulässig. Das erschwert die Prüfung der Änderungen, ist fehleranfällig und macht es auch für Dritte schwieriger, Änderungen nachzuvollziehen. Der vorliegende Vorentwurf schafft hier Abhilfe.

Absatz 4 regelt den bereits heute geltenden Grundsatz, wonach die technischen Unterlagen nicht so geändert werden dürfen, dass der Gegenstand der geänderten Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2 revPatG). Neu ist, dass geänderte Patentansprüche sich nicht auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen dürfen (vgl. Regel 137 Absatz 5 AO EPÜ 2000). Eines der erklärten Ziele der Patentgesetzrevision ist, die Rechtssicherheit und die Transparenz zu erhöhen. Dritte, denen ein Patent entgegengehalten wird, sollen aufgrund des für jede Anmeldung zwingend zu erstellenden Berichts über den Stand der Technik verlässliche Informationen dazu erhalten, ob die fragliche Erfindung neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Das gilt unabhängig davon, ob die Anmeldung teil- oder vollständig geprüft worden ist.[32] Diese Transparenz ist jedoch nur möglich, wenn sich die Patentansprüche auch nach einer allfälligen Änderung nur im Rahmen dessen bewegen, was recherchiert und vom IGE im Bericht festgehalten worden ist. Entsprechend gilt diese Vorgabe für alle Patentanmeldungen, ungeachtet der Art der beantragten Prüfung.

[32] Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Änderung des Patentgesetzes; BBl **2023** 7, hier Ziff. 1.2.2.

Absatz 5 entspricht dem geltenden Artikel 64 Absatz 4 PatV, wird aber von den Patentansprüchen auf die gesamten technischen Unterlagen erweitert.

Die Absätze 6 und 7 entsprechen Artikel 64 Absätze 5 und 6 PatV und bleiben inhaltlich unverändert.

Artikel 64 Absatz 7 PatV wird gestrichen. Es handelt sich um eine historisch bedingte Sonderregel, die mit dem heutigen Verfahren nicht mehr angezeigt ist.

Art. 105 Anmeldedatum der Teilanmeldung

Artikel 105 entspricht Artikel 65 PatV und bleibt inhaltlich unverändert. Absatz 2 wird sprachlich präzisiert.

Art. 106 Klassierung

Artikel 106 basiert auf Artikel 66 PatV. Absatz 1 wird unverändert übernommen. In Absatz 2 wird der Satzteil «Bis zur Erteilung des Patents» gestrichen. Damit kann das IGE auch nach Erteilung des Patents die Klassierung anpassen. Die Gründe dafür können vielfältig sein: Eine Umklassierung kann etwa nötig werden, weil sich der Umfang des Patents infolge eines Teilverzichts (Art. 24 revPatG) oder einer teilweisen Abtretung (Art. 30 revPatG) ändert.

Schon heute nimmt das IGE die Klassierung nicht nur nach dem Strassburger Abkommen vom 24. März 1971[33] über die internationale Klassifikation der Erfindungspatente (International Patent Classification, IPC) vor, sondern auch nach der gemeinsamen Patentklassifikation (Cooperative Patent Classification, CPC)[34], die als Erweiterung der IPC vom EPA und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten von Amerika verwaltet wird. Weil die Klassierung nach CPC aber freiwillig und für die Zusammenarbeit mit dem EPA erfolgt, wird sie in Artikel 105 nicht als Pflicht aufgeführt.

2. Abschnitt: Prüfungsgegenstand und Verfahren

Art. 107 Prüfungsgegenstand

Artikel 107 basiert auf Artikel 67 PatV. Er regelt den Prüfungsgegenstand sowie das Verfahren und bildet damit das Bindeglied zu den entsprechenden Artikeln im Patentgesetz (Art. 59 Abs. 1, 2 und 4 sowie Art. 59*a* revPatG) und zu den Detailvorschriften zur Prüfung in der Patentverordnung.

Artikel 59 revPatG unterscheidet zwischen Mängeln betreffend die Artikel 1, 1*a*, 1*b* und 2 PatG (Abs. 1) und betreffend die übrigen Vorschriften des Gesetzes und der Verordnung (Abs. 2). Im ersten Fall können Anmelderinnen und Anmelder Stellung nehmen, im zweiten Fall erhalten sie eine Frist zur Behebung der Mängel. Die historisch gewachsene Idee dahinter ist, dass Mängel betreffend die Artikel 1, 1*a*, 1*b* und 2 PatG in der Regel nicht behoben werden können, ohne die ursprüngliche Offenbarung der Anmeldung zu verletzen, und damit gemäss Artikel 58 Absatz 2 revPatG zur Abweisung der Anmeldung führen.

Artikel 67 PatV ist ebenfalls zweigeteilt: Er verweist in Absatz 1 auf Artikel 59 Absatz 1 PatG und damit indirekt auf Artikel 1, 1*a*, 1*b* und 2 PatG. In Absatz 2 zählt er

[33] SR **0.232.143.1**

[34] Kann abgerufen werden unter: https://www.cooperativepatentclassification.org/home (Stand: 18.12.2024).

verschiedene Artikel des Patentgesetzes auf, die im Rahmen der Sachprüfung vom IGE geprüft werden müssen. Diese Zweiteilung funktioniert in der Praxis allerdings nur bedingt: Es gibt auch im Rahmen der Artikel 1, 1*a*, 1*b* und 2 PatG Fälle, in denen Mängel geheilt werden können (etwa im Bereich der Technizität). Umgekehrt ist die Aufzählung in Absatz 2 nicht abschliessend. Wenn die Anmelderinnen und Anmelder Änderungen vornehmen und hierfür geänderte technische Unterlagen einreichen, müssen diese, genau wie die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen, auf die Einhaltung der Formvorschriften geprüft werden. Auch im Rahmen der Sachprüfung kann also wiederum eine (begrenzte) Formalprüfung der neuen Unterlagen stattfinden und diese kann zu Beanstandungen führen. Artikel 67 PatV wird deshalb grundlegend überarbeitet. Die in Artikel 107 vorgeschlagene Lösung orientiert sich am EPÜ 2000, namentlich an Artikel 94 Absatz 3 EPÜ 2000 und Regel 71 AO EPÜ 2000.

Absatz 1 hält neu fest, dass das IGE die Anmeldung auf die Einhaltung der Vorschriften des Patentgesetzes und der Patentverordnung prüft. Gegenüber der heutigen Praxis ändert sich dadurch nichts: Im Rahmen der Sachprüfung wird geprüft, ob eine patentierbare Erfindung vorliegt und ob ein Patentierungsausschluss (Art. 1, 1*a*, 1*b* und 2 PatG) greift, ob die Patentansprüche den Vorschriften entsprechen (Art. 49*a*, 50, 50*a*, 51, 52, 55 und 57 revPatG) und ob allenfalls in der Sachprüfung eingereichte geänderte technische Unterlagen die an sie gestellten Formvorschriften (Art. 35–45) erfüllen.

Absatz 2 schränkt Absatz 1 insofern ein, als dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit (die ebenfalls in Artikel 1 PatG aufgeführt sind) vom IGE in der Sachprüfung nur geprüft werden, wenn ein entsprechender Antrag auf vollständige Sachprüfung gestellt worden ist. Damit wird die in den Artikeln 58*b* und 59 revPatG verankerte «freiwillige Vollprüfung» in der Patentverordnung umgesetzt.

Der neue Absatz 3 konsolidiert die Rechtsfolgen. Das IGE beanstandet Mängel und setzt den Anmelderinnen und Anmeldern Frist zu deren Behebung. Damit wird ihnen auch das rechtliche Gehör gewährt. Werden die Mängel nicht behoben (oder können sie wie erwähnt nicht behoben werden), weist das IGE die Anmeldung ab.

Art. 108 Auskünfte über den Stand der Technik

Artikel 108 ist das Pendant zu Artikel 90 Absatz 3, der die Mitwirkung der Anmelderinnen und Anmelder bei der Erstellung des Berichts über den Stand der Technik regelt. Er orientiert sich an der Regelung für europäische Patente (Art. 124 EPÜ 2000 und Regel 141 AO EPÜ 2000). Artikel 108 ist aber auch eine Präzisierung der allgemeinen Mitwirkungspflicht in Artikel 13 VwVG, wonach die Parteien bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken müssen.

Absatz 1: Unabhängig davon, ob eine Priorität beansprucht wird, kann es vorkommen, dass den Anmelderinnen und Anmeldern amtliche Informationen (wie z. B. amtliche Rechercheberichte oder Beanstandungen anderer Ämter) aus anderen Patentanmeldungen vorliegen, welche für die Beurteilung der beim IGE eingereichten Anmeldung relevant sind. Wo das IGE dies aufgrund der Umstände vermutet, kann es diese Informationen einfordern. Es setzt den Anmelderinnen und Anmeldern hierfür eine angemessene Frist.

Absatz 2: Kommt der Anmelder seiner Mitwirkungspflicht nicht nach, weist das IGE die Anmeldung ab.

Art. 109 Prüfungsabschluss

Artikel 109 basiert auf Artikel 69 PatV. Letzterer stammt aus einer (nichtdigitalisierten) Zeit, in der das IGE den Anmelderinnen vor der Patenterteilung allfällige Änderungen in Form von «Rotkorrekturen», also auf den Unterlagen eingezeichneten Änderungen, vorgelegt hat. Seit einiger Zeit erhalten die Anmelder jedoch eine vollständige Fassung der zur Erteilung des Patents vorgesehenen technischen Unterlagen (im Sinn eines «Gut zum Druck»-Exemplars). Die vorgenommene Änderung in Absatz 1 reflektiert dies. Sie erhöht die Rechtssicherheit, weil die Anmelderinnen auf einen Blick sehen, was als Patent erteilt wird. Die Bestimmung ist das Gegenstück dazu, dass die Anmelder bei der Änderung ihrer technischen Unterlagen eine Neufassung anstelle von blossen Änderungsanweisungen einreichen müssen (vgl. z. B. Art. 84 Abs. 2).

Weil die Anmelderinnen und Anmelder ein «Gut zum Druck»-Exemplar erhalten, kann Absatz 2 vereinfacht werden: Äussern sie sich bis zum angekündigten Datum nicht dazu, wird ihre Zustimmung vermutet und das Patent so erteilt.

Art. 110 Sperrfrist

Artikel 110 basiert auf Artikel 72 PatV. Er ist die Parallelbestimmung zu Artikel 99 für Anträge, die während den Vorbereitungen für die Erteilung des Patents beim IGE eingehen.

Während den technischen Vorbereitungen für die Erteilung des Patents können keine Änderungen bzw. Vormerkungen am und im Register vorgenommen werden. Absatz 1 hält deshalb die Fiktion fest, dass Änderungsanträge erst nach Erteilung als gestellt bzw. eingereicht gelten.

Der Rückzug der Anmeldung ist zwar jederzeit möglich, er kann aber, wenn er zu spät erklärt wird, aufgrund der gemachten Ausführungen die Patenterteilung nicht mehr stoppen. Absatz 2 hält dies ausdrücklich fest.

Art. 111 Patenturkunde

Artikel 64 PatG regelt den Inhalt der Patenturkunde. Er wird mit der Teilrevision des Patentgesetzes gestrichen; sein Inhalt wird in Artikel 111 überführt.[35] Dieser orientiert sich an den entsprechenden Bestimmungen für Marken (Art. 19 Abs. 2 MSchV) und Designs (Art. 18 Abs. 2 DesV), unter Berücksichtigung der Eigenheiten von Patenten (Vorliegen von technischen Unterlagen).

3. Titel: Änderungen im Bestand und im Recht

1. Kapitel: Teilverzicht

Allgemeine Erläuterungen

Aufgrund der Neustrukturierung der Patentverordnung finden sich die Bestimmungen des bisherigen 4. Titels zu den Änderungen jetzt im 2. Teil 3. Titel. Die Artikel 112–116 des vorliegenden Vorentwurfs basieren auf den Artikel 96–103 der geltenden PatV. Die

[35] Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Änderung des Patentgesetzes; BBl **2023** 7, hier Erläuterungen zu Art. 64.

neue Struktur und die konkreten Anpassungen in den einzelnen Artikeln werden nachfolgend erläutert.

Art. 112 Form und Gebühr

Weil der Teilverzicht neu im 1. Kapitel des 3. Titels geregelt ist, braucht es die Erwähnung des Teilverzichts in der Sachüberschrift nicht mehr. Die Sachüberschrift wird aber um die «Gebühr» ergänzt, um klarzustellen, dass ein Teilverzicht gemäss Absatz 3 abhängig von der Bezahlung einer Gebühr ist.

Der geltende Artikel 98*a* regelt, in welchen Konstellationen kein Teilverzicht eingereicht werden kann. Inhaltlich entspricht er weitgehend Artikel 127 PatG, der diesen Sachverhalt für europäische Patente regelt. Eine explizite Regelung für Schweizer Patente war notwendig, weil es auch für diese theoretisch möglich war, dass sie von einem Teilverzicht ausgeschlossen waren. Mit dem durch die Patentgesetzrevision wegfallenden Einspruchsverfahren wird nun aber auch Artikel 98*a* PatV hinfällig und deshalb aufgehoben; die dort aufgezählten Konstellationen können nur noch bei europäischen Patenten vorkommen und diese sind abschliessend in Artikel 127 PatG geregelt. Demgegenüber kann ein Teilverzicht während einer hängigen Beschwerde im Sinne von Artikel 59*c* revPatG erklärt werden, andernfalls wären die Inhaberinnen und Inhaber durch eine Drittbeschwerde potenziell daran gehindert, den Umfang ihres Patents einzuschränken. Insofern tragen die Inhaberinnen und Inhaber die prozessualen Konsequenzen, wenn sie einer früher eingereichten Drittbeschwerde durch nachfolgenden Teilverzicht die Grundlage entziehen.

Die Bedingungslosigkeit eines teilweisen Verzichts auf das Patent bleibt unverändert bestehen. Bei einem Teilverzicht ist gemäss Absatz 2 eine Neufassung der technischen Unterlagen einzureichen. Dies entspricht dem Grundsatz, der auch für die Änderung der technischen Unterlagen während der Patenterteilung eingeführt wird (vgl. z. B. Art. 84 Abs. 2), und erhöht die Rechtssicherheit und vermeidet Missverständnisse. Diese Unterlagen müssen, wie die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen, den Formvorschriften im 2. Teil 1. Titel genügen. Zudem darf durch sie keine Unklarheit über die rechtliche Tragweite der Patentansprüche entstehen (Art. 113 Abs. 2).

Absatz 3 stellt klar, dass für den Antrag auf Teilverzicht eine Gebühr entrichtet werden muss und der Antrag erst als gestellt gilt, wenn die Gebühr rechtzeitig bezahlt worden ist.

Art. 113 Inhalt und Prüfung

Artikel 113 entspricht dem geltenden Artikel 97 und regelt den zulässigen Inhalt des Teilverzichts sowie die Prüfung des Antrags durch das IGE. Während die Prüfungsbefugnis des IGE, ob tatsächlich eine Beschränkung des sachlichen Geltungsbereichs vorliegt, bis anhin aus dem Begriff «Teilverzicht» abgeleitet wurde, wird dies nun in Absatz 1 unmissverständlich festgehalten (was auch Artikel 24 Absatz 1 revPatG entspricht). Damit wird die Frage geklärt, ob blosse Klarstellungen oder Änderungen, die dem Schutz eines anderen Gegenstands («Aliud») dienen, als Teilverzicht gelten und entsprechend vom IGE angenommen werden. Dies ist nicht der Fall. Die Regelung ist Artikel 123 Absatz 3 EPÜ 2000 nachempfunden. Dass die Grundlage der Prüfung des Teilverzichts das Patent in seiner geltenden Fassung ist, entspricht Regel 90 AO EPÜ 2000.

Absatz 2 basiert auf Artikel 97 Absatz 1 PatV. Durch den Teilverzicht darf keine Unklarheit über die rechtliche Tragweite der Patentansprüche entstehen. Die Aufzählung wird um Artikel 1*b* PatG ergänzt. Diese Erweiterung wurde bei der Einführung des Artikels ins Patentgesetz im Jahr 2007 versäumt und wird im Rahmen der vorliegenden Revision nachgeholt. Zudem wird der Verweis auf Artikel 52 PatG insofern eingeschränkt, als dass nun lediglich auf dessen Absatz 1 verwiesen wird, weil die nachträgliche Uneinheitlichkeit mit der Aufhebung von Artikel 25 PatG neu zulässig ist. Nichtsdestotrotz muss jeder unabhängige Anspruch zwingend eine Erfindung beinhalten.

Die im geltenden Absatz 2 geregelte Besonderheit, wonach der Teilverzicht mit einer Erklärung betreffend Beschreibung, Zeichnungen und Zusammenfassung versehen werden muss, wird, in Harmonisierung mit dem EPÜ 2000 und wie von den Anmelderinnen und Anmeldern und in der Lehre verschiedentlich gefordert[36], vollständig gestrichen. Das ändert in der Konsequenz aber nichts daran, dass in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c revPatG und analog Artikel 123 Absatz 2 EPÜ 2000 die Neufassung der technischen Unterlagen gemäss Absatz 3 nicht über den ursprünglichen Offenbarungsgehalt des Patents hinausgehen darf. Die bei einem Teilverzicht einzureichenden technischen Unterlagen müssen den allgemeinen Formvorschriften an die technischen Unterlagen entsprechen.

Absatz 4 regelt, wie Artikel 97 Absatz 3 PatV, das Vorgehen bei Mängeln und die Rechtsfolgen bei deren Nichtbehebung. Neben redaktionellen Anpassungen wird neu explizit festgehalten, dass das IGE den Antrag auf Teilverzicht bei nicht fristgerechter Behebung der Mängel abweist. Dies entspricht der heutigen Praxis und den allgemeinen Regeln des VwVG. Wie heute schon kann das IGE bei Bedarf vor der Abweisung weitere Beanstandungen erlassen.

Art. 114 Eintragung und Veröffentlichung

Die in Artikel 98 PatV geregelte Eintragung und Veröffentlichung eines Teilverzichts findet sich neu in Artikel 114. Weil Artikel 64 PatG aufgehoben wird, werden die Anforderungen an die Patenturkunde in die Verordnung überführt und in Artikel 111 geregelt.

Da gemäss Artikel 112 Absatz 2 neu eine bereinigte Fassung der technischen Unterlagen eingereicht werden muss, veröffentlicht das IGE auch eine neue Patentschrift und bestätigt den Inhaberinnen und Inhabern den Teilverzicht. Durch die neue Patentschrift wird die Nachvollziehbarkeit des Teilverzichts für Dritte erheblich erleichtert. Zudem werden die Rechtssicherheit und die Transparenz gefördert.

2. Kapitel: Beschränkung durch den Richter

Art. 115 Teilweise Gutheissung einer Abtretungsklage

Artikel 115 übernimmt die Regelung des geltenden Artikel 103 und kombiniert diese mit den Bestimmungen der geltenden Artikel 100–102. Letztere werden aufgehoben, soweit sie nicht in Artikel 115 integriert werden.

Wie bei Teilanmeldungen (Art. 57 revPatG) müssen die unterlegenen Anmelderinnen und Anmelder bei der Errichtung neuer Patente infolge teilweiser Gutheissung einer Abtretungsklage, wollen sie für die ihnen verbleibenden Ansprüche ein neues Patent

[36] Vgl. Bremi, Tobias (2019), in: Schweizer, Mark / Zech, Herbert (Hrsg.): Patentgesetz, Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG). Bern: Stämpfli Verlag, Art. 30 N 11.

errichten, einen vollständigen Satz der technischen Unterlagen einreichen. Zudem wird mit dem Verweis auf Artikel 57 PatG sichergestellt, dass die neu zu errichtenden Anmeldungen gemäss Absatz 1 und Patente gemäss Absatz 2 nicht über den Inhalt der abgetretenen (also der ursprünglichen) Anmeldungen oder Patente hinausgehen. Als Folge wird Artikel 100 PatV aufgehoben. Explizit geregelt wird zudem, dass die neu zu errichtenden Anmeldungen und Patente das Anmeldedatum der abgetretenen Anmeldung oder des ursprünglichen Patents erhalten.

Absatz 3 entspricht inhaltlich Artikel 101 PatV. Er wird sprachlich angepasst, um noch deutlicher festzuhalten, dass nicht nur erteilte Patente, sondern auch Anmeldungen betroffen sein können.

Absatz 4 basiert auf dem geltenden Artikel 103 Absatz 3. Die Fristansetzung erfolgt bereits heute faktisch erst nach Eintragung des Teilverzichts und nicht bereits mit Eingang des Abtretungsurteils. Die praktischen Konsequenzen dieser Klarstellung sind gering; die Anmelderinnen und Anmelder erhalten dadurch unter Umständen eine um ein paar Tage längere Frist.

Art. 116 Eintragung und Veröffentlichung der Beschränkung

Dieser Artikel regelt, dass die Bestimmungen zur Eintragung und Veröffentlichung gemäss Artikel 114 sinngemäss für die Beschränkung durch den Richter gelten. Er entspricht Artikel 99 PatV.

4. Titel: Aktenheft

Im Sinn einer Neustrukturierung werden die Bestimmungen zum Aktenheft, zum Patentregister und zu den Veröffentlichungen des IGE je unter einem eigenen Titel aufgeführt. Die Bestimmungen zu den Vermerken im Aktenheft sind nach geltendem Recht im Abschnitt «Änderungen im Recht auf das Patent und am Patent» aufgeführt, werden im Rahmen der vorliegenden Revision aus Gründen der inhaltlichen Zugehörigkeit zum Aktenheft in den 4. Titel überführt.

Art. 117 Inhalt

Die Terminologie in Absatz 1 der geltenden Fassung von Artikel 89 PatV wird angepasst; «Prüfungsverfahren» wird durch «Erteilungsverfahren» ersetzt. Das Erteilungsverfahren vor dem IGE umfasst das gesamte Verfahren ab Eingangs- und Formalprüfung bis hin zur Erteilungsverfügung oder Zurückweisung der Anmeldung.

Absatz 2 kodifiziert die langjährige Praxis des IGE. Die Bestimmung dient der Klarstellung, dass im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens vom IGE und vom Beschwerdeführer eingereichte Rechtsschriften Teil der Verfahrensakten der Rechtsmittelinstanz sind. Das Aktenheft enthält keinen die Anmeldung oder das Patent betreffenden Schriftenwechsel in Rechtsmittelverfahren. Die Einsicht in die Akten des Rechtsmittelverfahrens ist durch übergeordnetes Recht geregelt und soll nicht durch Akteneinsicht beim IGE umgangen werden können.

Bei immaterialgüterrechtlichen Schutzrechten beginnt das (Prüfungs-)Verfahren entsprechend den allgemeinen verwaltungsrechtlichen Regeln mit Einreichung der Anmeldung und endet – wird die Anmeldung nicht zurückgezogen – mit der Schlussverfügung, mit der entweder das Schutzrecht gewährt oder das Gesuch zurückgewiesen

wird. Mit dieser Verfügung ist das Prüfungsverfahren vor dem IGE abgeschlossen (Art. 59*a* revPatG). Da die Rechtsschriften in einem allfälligen Beschwerdeverfahren offenkundig nach diesem Zeitpunkt entstehen, sind die Rechtsschriften des IGE und der beschwerdeführenden Partei Teil der Verfahrensakten des jeweiligen Gerichts und müssten dort eingesehen werden. Ausnahmen bilden einzig die Eingangsanzeige der Beschwerde beim Gericht sowie, soweit massgeblich, die Endentscheide der Gerichte, weil diese Auswirkungen auf den Ausgang des Verfahrens bzw. die Registerführung des IGE haben. Die Urteile der Rechtsmittelinstanzen werden deshalb weiterhin im Aktenheft abgelegt.

Absatz 3 entspricht inhaltlich Artikel 89 Absatz 2 PatV. Sprachlich wird er, im Sinn einer Harmonisierung der immaterialgüterrechtlichen Bestimmungen, an Artikel 36 Absatz 3 MSchV angepasst. Wie bereits heute gilt, dass das IGE den Antrag prüft und über die Aussonderung entscheidet.

Art. 118 Akteneinsicht

Die in Artikel 90 PatV geregelte Akteneinsicht findet sich infolge der Neustrukturierung der Patentverordnung in Artikel 118. Das Recht zur Einsicht in das Aktenheft einer Patentanmeldung vor der Veröffentlichung resp. vor der Eintragung im Register ist beschränkt auf die Anmelderin, deren Vertreter sowie Personen, die entweder nachweisen können, dass ihnen von der Anmelderin eine Patentverletzung vorgeworfen wird, oder dass sie vom Anmelder ausdrücklich zur Einsichtnahme ermächtigt worden sind (Abs. 1). Diese Personen dürfen auch in eine Anmeldung Einsicht nehmen, auf die nicht eingetreten worden ist oder die abgewiesen oder zurückgezogen worden ist (Abs. 2).

Die Möglichkeit, dass das IGE dem EPA im Fall einer Beanspruchung einer Schweizer Priorität eine Kopie des Berichts über den Stand der Technik auf Antrag hin zur Verfügung stellt, bleibt in Absatz 3 inhaltlich unverändert bestehen. Die sprachliche Änderung hat keine materielle Änderung zur Folge.

Das Wort «jedermann» in Absatz 4 wird im Sinn einer Harmonisierung der immaterialgüterrechtlichen Bestimmungen durch «jede Person» ersetzt (vgl. Art. 37 Abs. 3 MSchV). Zudem wird «Einsichtnahme» geändert in «Einsicht», analog Artikel 161.

Der neue Absatz 5 stützt sich auf Artikel 128 Absatz 3 EPÜ 2000. Bei der Veröffentlichung einer Teilanmeldung oder eines neu errichteten Patents (oder einer entsprechenden Anmeldung) kann jede Person Einsicht in die Akten der früheren Anmeldung auch vor deren Veröffentlichung und selbst ohne Zustimmung der Anmelderinnen und Anmelder erhalten. Nur durch die Möglichkeit der Akteneinsicht in eine Stammanmeldung können Dritte die Rechtmässigkeit einer entsprechenden Teilanmeldung oder eines neu errichteten Patents überprüfen. Betreffend internationale Patentanmeldungen wird in Absatz 6 klargestellt, dass erst die Einleitung der nationalen Phase in der Schweiz und die Veröffentlichung der Patentanmeldung durch das IGE Dritten ein Akteneinsichtsrecht gewährt.

Wie bisher entscheidet das IGE über die Einsicht von ausgesonderten Beweisurkunden nach Artikel 117 Absatz 3. Mit der vorgeschlagenen Änderung in Absatz 7 erfolgt einzig eine Anpassung an die analoge Bestimmung in Artikel 37 Absatz 4 MSchV. Ebenfalls wie bis anhin kann das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) das IGE ermächtigen, anderen Dienststellen der Bundesverwaltung die Einsichtnahme auch in

ausgesonderte Akten des Aktenhefts zu gestatten (Abs. 8). Die entsprechende Dienststelle muss im Antrag an das EJPD ein öffentliches Interesse glaubhaft machen.

Infolge der vom IGE angestrebten Digitalisierung erfolgt die Aktenführung schon heute wenn immer möglich digital. Diese Entwicklung ist auch bei der Akteneinsicht zu berücksichtigen, weshalb Absatz 9 entsprechend angepasst wird. Die Einsichtnahme in das Aktenheft soll zukünftig nicht nur durch die Abgabe von Kopien, sondern auch in digitaler Form gewährt werden können. Durch die nun gewählte offene Formulierung, dass das IGE Akteneinsicht in geeigneter Weise gewährt, wird diesem Bedürfnis Rechnung getragen und die Freiheit für künftige Digitalisierungsschritte geschaffen.

Art. 119 Vermerk im Aktenheft

Artikel 119 basiert auf Artikel 104 PatV. Mit dem Einfügen von «insbesondere» im Einleitungssatz von Absatz 1 wird deutlich gemacht, dass es sich um eine nicht abschliessende Liste handelt. Entsprechend kann auf das bisher in der Aufzählung vorhandene Element «andere Änderungen» verzichtet werden. Entsprechend der aktuellen Gesetzessprache des Bundes wird zudem neu pro Aufzählungspunkt ein separater Buchstabe verwendet. In Absatz 1 Buchstabe a wird der Begriff «Änderungen in der Person des Anmelders» durch den weiteren Begriff «Änderungen im Recht an der Anmeldung» ersetzt. Inhaltlich ändert sich damit nichts. Gemäss geltender Praxis werden nicht nur Änderungen in der Person der Anmelderinnen und Anmelder, sondern alle Änderungen im Recht an der Anmeldung vermerkt.

Absatz 2 bleibt inhaltlich unverändert; einzig der Verweis wird aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung angepasst. Die Anträge werden wie bis anhin im Aktenheft abgelegt und die Änderungen im Register vorgemerkt oder eingetragen.

Absatz 3 wird sprachlich umformuliert, bleibt inhaltlich aber unverändert.

Art. 120 Aktenaufbewahrung

Artikel 120 basiert auf Artikel 92 PatV, der teilweise übernommen wird. Durch die Formulierung «in geeigneter Weise» anstelle von «im Original oder in Kopie» in den Absätzen 1 und 2 wird der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung getragen. Schon heute werden sämtliche in Papierform eingereichten Akten beim IGE digitalisiert aufbewahrt, wodurch sich die Unterscheidung von Original und Kopie erübrigt. Dieser Wandel auf elektronische Eingabe- und Aufbewahrungswege ist auch im internationalen Behördenverkehr (z. B. mit dem EPA oder der WIPO) bereits erfolgt.

Der neue Absatz 3 stellt sicher, dass bei Teilanmeldungen gemäss Artikel 57 revPatG eine Akteneinsicht in die Stammanmeldung möglich bleibt. Absatz 4 statuiert das Gleiche, wenn das entsprechende Patent als Grundlage für ein ESZ dient (vgl. Art. 161 Abs. 4).

5. Titel: Patentregister

Art. 121 Register

Artikel 121 basiert auf Artikel 93. Die Sachüberschrift lautet neu «Register».

Art. 122 Einsichtnahme und Registerauszüge

Artikel 122 basiert auf dem bisherigen Artikel 95 PatV und bleibt abgesehen von sprachlichen Anpassungen inhaltlich unverändert.

Art. 123 Inhalt

Die Patentverordnung unterscheidet neu zwischen dem Patentregister und dem Register für ergänzende Schutzzertifikate. Dies entspricht der geltenden Praxis. Mit den Änderungen an Artikel 123 werden weitere Angleichungen des Registerinhalts von Zertifikaten und Patenten umgesetzt.

Gemäss Absatz 1 Buchstabe c bildet der Titel der Erfindung einen Teil des Registerinhalts. Wenn das Patent in Englisch veröffentlicht wird, die technischen Unterlagen also nur in Englisch vorliegen, müssen der Titel des Patents und die Zusammenfassung der technischen Unterlagen in eine schweizerische Amtssprache übersetzt werden (Art. 60 Abs. 4 revPatG). Die technischen Unterlagen müssen gemäss Artikel 34 Buchstabe h zusammen mit dem Antrag eingereicht werden. Diesfalls ist die übersetzte Fassung des Titels Teil des Registerinhalts. Die übersetzte Zusammenfassung ist hingegen – wie bei Patenten, die in einer schweizerischen Amtssprache abgefasst sind – nicht Teil des Registers, sondern der Patentschrift.

Absatz 1 Buchstabe d (Angaben über die Inhaberinnen und Inhaber) entspricht inhaltlich Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe i PatV. Auf «Wohnsitz oder Sitz» wird verzichtet, da sowohl der Wohnsitz als auch der Sitz Teil der eingetragenen «Adresse» sind.

Bei den Angaben zu den Erfinderinnen und Erfindern gemäss Absatz 1 Buchstabe e (bisher Art. 94 Abs. 1 Bst. l PatV) wird aus Gründen der Bestimmbarkeit das Erfordernis des Vornamens hinzugefügt. Der «Wohnsitz» umfasst den angegebenen Wohnort sowie die dazugehörige Postleitzahl, nicht aber die genaue Adresse mit Strasse und Hausnummer.

Absatz 1 Buchstabe f zum «Anmeldedatum» und Absatz 1 Buchstabe h zum «Datum der Patenterteilung» werden anders platziert, bleiben inhaltlich aber unverändert.

In Absatz 1 Buchstabe g wird der veraltete Begriff «Aktenzeichen der Anmeldung», durch «Anmeldenummer» ersetzt. Diese rein sprachliche Anpassung hat keine materielle Änderung zur Folge und entspricht der geltenden Praxis.

Die nachfolgenden Buchstaben i bis n umfassen Angaben, die nur in bestimmten Konstellationen vorliegen. Sie werden deshalb gruppiert und wo nötig mit dem Element «gegebenenfalls» ergänzt. Buchstabe i (der bisherige Art. 94 Abs. 1 Bst. k) zur Vertretung wird angepasst. Mit dem Hinzufügen des Begriffs «Firma» wird klargestellt, dass auch eine Gesellschaft Vertreterin einer Inhaberin oder eines Inhabers sein kann.

Buchstabe j wird sprachlich präzisiert; neben den Ausstellungsimmunitäten werden nur beanspruchte Prioritäten und nicht auch weitere mögliche, die Priorität betreffende Angaben im Patentregister aufgeführt.

Buchstabe k ist im Patentregister ersichtlich, wenn ein Antrag auf vollständige Sachprüfung gutgeheissen wird. Dies bedingt, dass auch die Bezahlung der entsprechenden Gebühr rechtzeitig erfolgt. Wenn mehrere Gesuche gestellt werden, wird nur das erste angenommen, die anderen werden zurückgewiesen; allfällige in der Zwischenzeit bezahlte Gebühren werden zurückerstattet.

Buchstabe l betrifft die vor dem EPA geführten Einspruchsverfahren und basiert auf dem geltenden Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe q. Die Einschränkung auf «hängige Einspruchsverfahren» wird gelöscht, weil die Informationen zu Einspruchsverfahren auch nach deren Abschluss für Dritte relevant sein können. Zudem wird damit die Transparenz erhöht.

Wenn die Anmeldung aus der Teilung einer früheren Anmeldung hervorgegangen ist (vgl. Art. 57 revPatG), dann enthält das Patentregister gemäss Buchstabe m auch die Anmeldenummer der Stammanmeldung. Angaben zu Prioritäten der Teilanmeldungen hingegen werden wie bisher im entsprechenden Registerfeld ausgewiesen, unabhängig davon, ob diese von der Teilanmeldung oder von der Stammanmeldung stammen.

In Buchstabe n ist zudem neu explizit geregelt, dass Nummern von ESZ und veröffentlichten Gesuchen dazu, die sich auf das Grundpatent beziehen, im Register des Grundpatents aufgeführt werden. Gemäss Artikel 127k Absatz 1 PatV sollen Eintragungen betreffend das Zertifikat auf dem Registerblatt des Grundpatents vorgenommen werden. Das IGE führt aber bereits seit Jahren für Patente und ESZ separate Register, wobei Grundpatente und darauf basierende Zertifikate der besseren Auffindbarkeit halber verlinkt sind. Mit vorliegender Änderung wird diese Praxis entsprechend festgeschrieben.

Absatz 2 Buchstaben a–d entsprechen Artikel 94 Absatz 1 Buchstaben m–p PatV. In Buchstabe c wird «Wohnsitz oder Sitz» durch «Adresse» ersetzt. Zudem wird die geltende Praxis festgeschrieben, dass das Datum der Veröffentlichung dieser Änderungen ebenfalls im Patentregister eingetragen wird.

Die Absätze 3 und 4 entsprechen inhaltlich Artikel 94 Absatz 2 bzw. Absatz 3 PatV. Es werden lediglich redaktionelle Angleichungen an Artikel 163 Absatz 3 bzw. Artikel 186 Absatz 3 vorgenommen.

Art. 124 Vormerkung und Eintragung im Patentregister

Artikel 124 Absatz 1 basiert auf dem geltenden Artikel 105 Absatz 1. Mit dem Einfügen von «insbesondere» im Einleitungssatz von Absatz 1 wird deutlich gemacht, dass es sich um eine nicht abschliessende Liste handelt. Entsprechend kann auf das bisher in der Aufzählung vorhandene Element «andere Änderungen» verzichtet werden.

Der bereits in der geltenden PatV aufgehobene Buchstabe a wird gestrichen. Der bisherige Buchstabe b wird damit zu Buchstaben a. Die offene Formulierung umfasst in langjähriger Praxis sowohl natürliche als auch juristische Personen, weshalb der bisherige Buchstabe c (Firmenänderungen) überflüssig ist und gestrichen wird. Der bisherige Buchstabe d wird entsprechend der aktuellen Gesetzessprache des Bundes in einzelne Buchstaben aufgeteilt, wobei das Element «andere Änderungen» aus den erwähnten Gründen gestrichen wird.

In Absatz 2 (bisher Art. 105 Abs. 2 PatV) wird das Kriterium der «schriftlichen Erklärung» in Angleichung an andere Regeln der Patentverordnung (z. B. Art. 125) und an andere immaterialgüterrechtliche Erlasse (vgl. z. B. Art. 28 Abs. 1 MSchV) durch «ausdrückliche Erklärung» ersetzt, was keine materiellen Änderungen zur Folge hat. Für den Verzicht auf ein Recht bedarf es immer einer unterzeichneten Erklärung der (bisherigen) Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber. Durch die Angleichung wird aber der elektronische Verkehr erleichtert und zukünftige Digitalisierungsschritte werden ermöglicht.

Des Weiteren werden infolge der Neugliederung der Patentverordnung die Verweise angepasst. Zudem werden aufgrund der zeitlichen Hierarchie des Patenterteilungsverfahrens die Begriffe «Patentinhaber» und «Anmelder» getauscht. Abgesehen von der Übertragung kann die Anmelderin oder der Inhaber sämtliche Änderungen an der Anmeldung oder am Patent grundsätzlich selbst beantragen. Die diesbezügliche Praxis wird beibehalten. Bei Übertragungen verlangt das IGE bei berechtigten Zweifeln an der Rechtslage zusätzliche Urkunden ein.

Absatz 3 basiert auf Artikel 105 Absatz 1bis und wird dahingehend ergänzt, dass auch die Anmelderinnen und Anmelder die Eintragung einer Lizenz als Vormerkung beantragen können. Dies entspricht der Praxis des IGE und steht im Einklang mit Artikel 34 Absatz 1 PatG. Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer sind berechtigt, die Eintragung einer Lizenz sowohl für eine Patentanmeldung als auch für ein eingetragenes Patent zu beantragen.

Der geltende Absatz 3 wird infolge der Neustrukturierung des Artikels zu Absatz 4. Er stellt klar, dass für eine Anmeldung keine Lizenz eingetragen wird, die einer eingetragenen ausschliesslichen Lizenz entgegensteht. Dies entspricht der geltenden Praxis. Antragsberechtigt sind im Anmeldestadium die Anmelderinnen und Anmelder.

Der geltende Absatz 4 wird infolge der Neustrukturierung des Artikels zu Absatz 5 und bliebt inhaltlich unverändert.

Art. 125 Löschung von Drittrechten

Artikel 125 entspricht inhaltlich Artikel 106 PatV. In Angleichung an Artikel 126 wird «gleichzeitig» durch «sobald» ersetzt. Zudem wird der Passus «ein anderes gleichwertiges Dokument» zu «eine andere genügende Beweisurkunde» (Harmonisierung).

Art. 126 Vertreteränderungen

Artikel 126 entspricht Artikel 107 PatV und bleibt inhaltlich unverändert.

Art. 127 Berichtigungen

Artikel 127 entspricht inhaltlich dem geltenden Artikel 107*a*. Da die Bestimmung unabhängig vom Stand des Schutzrechts ist, sich auf Vormerkungen und Eintragungen gleichwohl bezieht und folglich neben den Inhaberinnen auch die Anmelder betrifft, werden die Begriffe «Vormerkungen» und «Anmelder» ergänzt.

6. Titel: Veröffentlichungen des IGE

Art. 128 Publikationsorgan

Artikel 128 entspricht dem geltenden Artikel 108. Die Kompetenz, das Publikationsorgan zu bestimmen, liegt nach wie vor beim IGE (Abs. 1). Es veröffentlicht die zu publizierenden Daten elektronisch auf Swissreg[37], was einen raschen und gebührenfreien Zugriff auf die Publikationen des IGE ermöglicht.

[37] Kann abgerufen werden unter: https://www.swissreg.ch/ (Stand: 21.3.2025).

Trotz fortschreitender Digitalisierung wird dem potenziellen Bedürfnis der Nutzerinnen und Nutzer weiterhin Rechnung getragen, beim IGE Papierkopien der elektronisch veröffentlichten Daten beziehen zu können (Abs. 2).

Art. 129 Patentschriften

Artikel 129 basiert auf Artikel 109 PatV. Grundsätzlich werden die Patentschriften am Tag der Patenterteilung veröffentlicht. Da es in seltenen Fällen auch erst verzögert zu einer Veröffentlichung kommen kann, wird die Bestimmung entsprechend angepasst. Die Patentschrift wird neu «unverzüglich» nach der Patenterteilung veröffentlicht; das heisst, wenn immer möglich (aber nicht zwingend) am Tag der Patenterteilung.

Die Patentschriften enthalten die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zusammenfassung und gegebenenfalls die Zeichnungen. Die über diese Aufzählung in Artikel 63 Absatz 2 revPatG hinausgehenden, in die Patentschrift aufzunehmenden Angaben werden neu in der Patentverordnung geregelt (vgl. Art. 123). Dazu gehören insbesondere der Name und Vorname oder die Firma sowie die Adresse der Inhaberinnen, der Name und Vorname sowie der Wohnsitz der Erfinder und der Titel der Erfindung.[38]

7. Titel: Beschränkungen im Recht aus dem Patent

1. Kapitel: Landwirteprivileg

Art. 130

Artikel 130 entspricht dem geltenden Artikel 110 und bleibt inhaltlich unverändert.

2. Kapitel: Zwangslizenzen für die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte

Art. 131 Inhalt der Klage

Artikel 131 entspricht Artikel 111 PatV und bleibt abgesehen von kleineren Sprachlichen Aktualisierungen inhaltlich unverändert. Als Folge der Neugliederung der Patentverordnung werden die Verweise in Absatz 4 Buchstaben c und d angepasst. Als Folge der aktuellen der Gesetzestechnischen Richtlinien[39] wird zudem eine überflüssige Abkürzung gestrichen.

Art. 132 Massnahmen zur Unterscheidung der Produkte

Artikel 132 entspricht Artikel 111*a* PatV und bleibt inhaltlich unverändert.

Art. 133 Publikationspflicht der Lizenzinhaberin oder des Lizenzinhabers

Artikel 133 entspricht Artikel 111*b* PatV und bleibt inhaltlich unverändert. Die Änderung im Einleitungssatz ist redaktioneller Natur: Der aus dem Englischen eingeflossene Begriff «Internetsite» wird durch den mittlerweile eingedeutschten Begriff «Internetseite» ersetzt.

[38] Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Änderung des Patentgesetzes; BBl **2023** 7, hier 48.
[39] Können abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Gesetzestechnische Richtlinien GTR (Stand: 21.3.2025).

Art. 134 Informations- und Notifikationspflicht des IGE

Artikel 134 entspricht dem geltenden Artikel 111*c* und bleibt inhaltlich unverändert. Als Folge der Neugliederung der Patentverordnung wird der Verweis in Absatz 1 Buchstabe f angepasst. In Absatz 2 wird der aus dem Englischen eingeflossene Begriff «Internetsite» durch den mittlerweile eingedeutschten Begriff «Internetseite» ersetzt. Diese Änderung ist redaktioneller Natur.

8. Titel: Europäische Patentanmeldungen und europäische Patente

Art. 135 Geltungsbereich

Artikel 135 entspricht Artikel 114 PatV und bleibt inhaltlich unverändert.

Art. 136 Einreichung beim IGE

Artikel 136 entspricht Artikel 115 PatV und bleibt, abgesehen von redaktionellen Änderungen, inhaltlich unverändert. Neu wird ausdrücklich festgehalten, dass die in Absatz 1 erwähnten Teilanmeldungen selbstverständlich nur europäische Teilanmeldungen betreffen (vgl. Regel 36 Abs. 2 AO EPÜ 2000). In Absatz 3 wird «Europäisches Patentamt» durch die Abkürzung «EPA» ersetzt.

Art. 137 Schweizerisches Register für europäische Patente und Aktenheft

Artikel 137 basiert auf Artikel 117 PatV. Er bezieht sich auf die Angaben zum europäischen Patent, die in das schweizerische Register eingetragen werden.

Der bisherige Absatz 1 Buchstabe c wird in den Einleitungssatz integriert und damit aus der Aufzählung gelöscht. Er regelt auch weiterhin, dass auch die für Schweizer Patente vorgesehenen Angaben eingetragen werden. Damit sind nur die Daten gemeint, die vorhanden und auf europäische Patente anwendbar sind (z. B. werden für europäische Patente keine Angaben zum Prüfungsantrag betreffend Voll-/Teilprüfung eingetragen).

Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden im neuen Absatz 2 kombiniert. Das IGE übernimmt für europäische Patente grundsätzlich die Verfahrenssprache des EPA. Nicht möglich ist dies, wenn die Verfahrenssprache Englisch ist. Das schweizerische Register für europäische Patente wird in den gleichen Sprachen geführt, wie dasjenige für Schweizer Patente.

Absatz 3 sieht vor, dass das IGE für jedes europäische Patent ein Aktenheft führt. Es versteht sich von selbst, dass diese Bestimmung nur für europäische Patente gilt, die für die Schweiz wirksam sind. Der Vollständigkeit halber wird dies jedoch ausdrücklich präzisiert. Darüber hinaus wird hinzugefügt, dass Artikel 117 betreffend Inhalt des Aktenhefts sinngemäss gilt. Dieser Verweis dient der Harmonisierung der Aktenhefte von schweizerischen und europäischen Patenten. Auch für europäische Patente kann es in der Schweiz Rechtsmittelverfahren geben (z. B. im Rahmen eines Teilverzichts). Die Rechtsschriften in diesen Verfahren sind, wie bei Schweizer Patenten auch, nicht Teil des Aktenhefts (vgl. dazu die Erläuterungen zu Art. 117 Abs. 2).

Art. 138 Patentzeichen

Artikel 138 basiert auf dem geltenden Artikel 117*a*, wird jedoch insofern umformuliert, als dass der Tatsache Rechnung getragen wird, dass die Patentnummer das Länderkürzel «EP» bereits umfasst, wodurch es nach dem geltenden Wortlaut aufgrund des vorgeschriebenen Zusatzes «EP/CH» verdoppelt werden müsste.

Zugleich hat die neue Regelung den Vorteil, dass das Patentzeichen bei europäischen Patenten mit Schutzwirkung für die Schweiz mit der entsprechenden Nummer des Patentdokuments bei Teilverzichten übereinstimmt (z. B. CH/EP 1 234 567 H1).

Art. 139 Umwandlung

Artikel 139 entspricht Artikel 118 PatV. Die in Absatz 1 vorgesehene Frist zur Vornahme der in den Buchstaben a–c genannten Handlungen wird von zwei auf drei Monate verlängert, um sie mit den anderen Fristen der Patentverordnung zu harmonisieren.

Das revPatG führt die obligatorische Erstellung und die Veröffentlichung eines Berichts über den Stand der Technik ein (Art. 57*a* revPatG), wofür eine Recherchegebühr (Art. 30 Abs. 2) bezahlt werden muss. Diese, sowie allfällige Anspruchsgebühren (Art. 43), müssen auch bei der Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine schweizerische Anmeldung zusätzlich zur Anmeldegebühr entrichtet werden; dementsprechend werden sie in Absatz 1 Buchstabe a hinzugefügt. Zudem wird als Folge der Neugliederung der Patentverordnung der Verweis auf die Anmeldegebühr angepasst.

Bei Einreichung einer Teilanmeldung wird neu auf die Nachforderung der bereits fälligen Jahresgebühren verzichtet (vgl. Art. 15 Abs. 3). Das Gleiche muss bei der Umwandlung einer europäischen Patentanmeldung in eine schweizerische Anmeldung gelten. In Absatz 2 wird deshalb klargestellt, dass bei einer solchen Umwandlung nur noch diejenigen Jahresgebühren bezahlt werden müssen, die nach Einreichung der Umwandlung fällig werden.

Absatz 3 setzt Regel 156 Absatz 2 AO EPÜ 2000 um. Wird eine europäische Patentanmeldung in eine schweizerische Anmeldung umgewandelt, wird dies auf der Patentschrift unter Angabe der EP-Nummer vermerkt.

Art. 140 Jahresgebühren

Artikel 140 entspricht Artikel 118*a* PatV und bleibt, abgesehen von der Anpassung an die neu eingeführte dritte Jahresgebühr (vgl. Art. 14 Abs. 2), inhaltlich unverändert.

9. Titel: Internationale Patentanmeldungen

1. Kapitel: Geltungsbereich

Art. 141

Artikel 141 entspricht Artikel 119 PatV und bleibt inhaltlich unverändert.

2. Kapitel: IGE als Anmeldeamt

Art. 142 Einreichung der internationalen Patentanmeldung

Artikel 142 entspricht Artikel 120 PatV und bleibt, abgesehen von zwei Anpassungen terminologischer Natur, unverändert: «Anmeldung» bzw. «in deutscher oder französischer Sprache» wird ersetzt durch «Patentanmeldung» bzw. «auf Deutsch oder Französisch».

Art. 143 Übermittlungs- und Recherchegebühr

Artikel 143 entspricht Artikel 121 PatV. Der Artikel bleibt inhaltlich unverändert, wird aber sprachlich gestrafft und terminologisch modernisiert. Um zeitgemässe Veröffentlichungen vornehmen zu können, wird das Wort «Publikationsorgan» ersetz durch «in geeigneter Weise».

Art. 144 Weitere Gebühren

Artikel 144 entspricht dem geltenden Artikel 122 und bleibt inhaltlich unverändert. Der Begriff «Entrichtung» wird in Harmonisierung mit den übrigen Bestimmungen der Patentverordnung durch «Bezahlung» ersetzt.

Art. 145 Wiederherstellung des Prioritätsrechts

Artikel 145 entspricht Artikel 122*b* PatV und bleibt inhaltlich unverändert.

3. Kapitel: IGE als Bestimmungsamt

Art. 146 Vorläufiger Schutz

Artikel 146 basiert auf Artikel 123 PatV. Mit der vorliegenden Revision werden internationale Anmeldungen beim Eintritt in die nationale Phase immer publiziert (vgl. Art. 100). Gleichzeitig müssen internationale Anmeldungen in Englisch neu nicht mehr übersetzt werden. Damit bietet sich die Möglichkeit, die Regelung des vorläufigen Schutzes zum einen in der Umsetzung stark zu vereinfachen und zum anderen an die parallelen Regeln für Schweizer Anmeldungen (Art. 73 PatG) sowie für europäische Anmeldungen (Art. 111 PatG) anzugleichen, da letztere bereits heute vollständig in Englisch veröffentlicht werden können.

Falls die internationale Anmeldung in Englisch publiziert worden ist, kann Schadenersatz neu rückwirkend auf diesen Publikationszeitpunkt gefordert werden. Wie von der Patentgesetzrevision beabsichtigt, wird Englisch damit gleichbehandelt wie die schweizerischen Amtssprachen. Liegt die Anmeldung weder in einer schweizerischen Amtssprache noch in Englisch vor, kann Schadenersatz erst verlangt werden, nachdem die Beklagten über den Inhalt der Anmeldung in einer schweizerischen Amtssprache oder Englisch informiert worden sind oder diese bereits vom IGE in einer solchen Sprache publiziert worden ist.

Art. 147 Eintritt in die nationale Phase

Artikel 147 basiert auf dem geltenden Artikel 124, der den Eintritt von internationalen Anmeldungen (PCT-Anmeldungen) in die nationale Phase regelt.

Die Aufzählung in Absatz 1 wird angepasst und anhand der Rechtsfolgen gruppiert:

- Buchstabe a (Erfindernennung) bleibt unverändert.
- Der neue Buchstabe b (Angabe der technischen Unterlagen) wird gestützt auf Artikel 22 PCT aufgenommen. Er entspricht der heutigen Praxis und ist notwendig, damit für das IGE eindeutig ist, welche Unterlagen der nationalen Phase zugrunde gelegt werden müssen.
- Buchstabe c wird um die Recherchegebühr erweitert, weil auch für internationale Anmeldungen neben der Anmelde- neu auch die Recherchegebühr zu bezahlen ist.
- Buchstabe d betreffend die Übersetzungen wird erweitert, um – wie bei nationalen Anmeldungen auch – englischsprachige technische Unterlagen von der Übersetzungspflicht auszunehmen. Übersetzt werden müssen nur noch der Titel und die Zusammenfassung (Art. 60 Abs. 4 revPatG). Die englischsprachigen technischen Unterlagen können beim Eintritt in die nationale Phase aber freiwillig in eine schweizerische Amtssprache übersetzt werden (Art. 3 Abs. 4).
- Buchstabe e (Zustelldomizil) wird neu aufgenommen. Er ist bisher als separater Absatz 3 mit eigener Rechtsfolge geregelt.
- Der bisherige Buchstabe b (Angabe genetischer Quellen) wird zu Buchstaben f, da deren Fehlen für den Eintritt in die nationale Phase (noch) keine Konsequenzen hat.

Absätze 2 und 3: Mit der vorliegenden Revision wird die Weiterbehandlung von Fristen im Rahmen des Eintritts in die nationale Phase explizit ausgeschlossen, analog der Fristen für Schweizer Patente im Rahmen deren Eingangs- und Formalprüfung (Art. 11 Abs. 1 Bst. j). Damit dadurch für internationale Anmelderinnen und Anmelder keine übermässige Härte entsteht und überdies die Gleichbehandlung mit nationalen Anmeldungen sichergestellt ist, enthält der vorliegende Vorentwurf eine anmelderfreundliche Regelung: Grundsätzlich müssen Anmelderinnen und Anmelder die Voraussetzungen nach Absatz 1 innerhalb von 30 Monaten erfüllt haben, ansonsten scheitert die Anmeldung. Vorher weiss das IGE nicht, welche der zahlreichen internationalen Anmeldungen in der Schweiz in die nationale Phase übergehen werden. Es weiss dies aber, wenn die Anmelderinnen und Anmelder die Voraussetzungen in Absatz 1 zumindest teilweise erfüllt haben (die Anmeldung aber noch Mängel aufweist). In diesen Fällen beanstandet das IGE die Anmeldung deshalb analog der heutigen Praxis und gibt eine Nachfrist von drei Monaten zur Behebung der Mängel.

Im Fall von Absatz 1 Buchstaben a–d gilt die Anmeldung mit Wirkung für die Schweiz als zurückgezogen, wenn die Voraussetzungen nicht mindestens teilweise erfüllt sind. Andernfalls tritt das IGE, nachdem die Mängel nicht behoben worden sind, nicht auf die Anmeldung ein. Bei Nichteinhaltung von Buchstabe e tritt das IGE nicht auf die Anmeldung ein (weil die Rückzugsfiktion des PCT das Zustelldomizil nicht erfasst). Im Fall von Buchstaben f hat das Fehlen keinen Einfluss auf den Eintritt in die nationale Phase, wird aber später im Rahmen der Sachprüfung beanstandet.

Die geltenden Regeln zur Beanspruchung einer Priorität (Art. 124 Abs. 4 und 5 PatV) werden in einen separaten Artikel verschoben (Art. 148).

Art. 148 Prioritätsrecht

Artikel 148 basiert auf Artikel 124 Absätze 4 und 5 PatV. Die Erfordernisse, die mit dem Prioritätsrecht einhergehen, erhalten einen eigenen Artikel. Eine Bestimmung zum bisher nur indirekt geregelten Erfordernis zur Einreichung eines Prioritätsbelegs findet sich in Absatz 1. Absatz 2 stellt klar, dass – falls der Prioritätsbeleg auch nicht innerhalb der Nachfrist von drei Monaten eingereicht worden ist – das Prioritätsrecht verwirkt ist (analog der Regeln zu schweizerischen Anmeldungen). Absatz 3 basiert auf Artikel 124

Absatz 5 PatV. Anstelle des Verweises auf Artikel 53 Absatz 2 enthält der Absatz aber neu eine explizite Regelung zu Nachfrist und Rechtsfolge.

Zudem wird Artikel 148 mit dem geltenden, thematisch dazu passenden Artikel 125 Absatz 4 zur Regelung der Wiederherstellung des Prioritätsrechts kombiniert.

Art. 149 Änderung der technischen Unterlagen

Artikel 149 ist neu. Nach den Artikeln 28 und 41 PCT haben die Anmelderinnen und Anmelder die Möglichkeit, die Ansprüche, die Beschreibung oder die Zeichnungen innerhalb einer vorgegebenen Frist zu ändern. Um eine zielführende Recherche durchführen zu können, sollen Änderungswünsche an den technischen Unterlagen vorher, das heisst, innerhalb von drei Monaten nach Einleitung der nationalen Phase, mitgeteilt werden. Wie auch bei Änderungen an den technischen Unterlagen schweizerischer Patentanmeldungen gilt: Die Unterlagen dürfen nicht so geändert werden, dass der Gegenstand der geänderten Anmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen (das sind diejenigen Unterlagen, die den Anmeldetag der internationalen Patentanmeldung begründen) hinausgeht (Abs. 1).

Absatz 2: Die allenfalls geänderten Unterlagen werden dem vom IGE für jede internationale Patentanmeldung zu erstellenden ergänzenden Bericht über den Stand der Technik (Art. 139 Abs. 1 revPatG) zugrunde gelegt. Weil vom IGE eine ergänzende Recherche durchgeführt wird, können sich die Änderungen der Ansprüche im Rahmen von Artikel 149 auch auf (noch) nicht recherchierte Gegenstände beziehen (anders als die Änderungen im Rahmen von Art. 104).

Art. 150 Anspruchsgebühren

Artikel 150 regelt die Anspruchsgebühren. Er ist neben Artikel 82 notwendig, weil letzterer auf die Formalprüfung von nationalen Patentanmeldungen zugeschnitten und damit systematisch nicht auf die internationalen PCT-Anmeldungen anwendbar ist.

4. Kapitel: IGE als ausgewähltes Amt

Art. 151 Übersetzung der Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht

Artikel 151 entspricht Artikel 125*a* PatV und wird unverändert übernommen.

Art. 152 Inhalt des Aktenhefts

Artikel 152 entspricht Artikel 125*b* PatV und bleibt inhaltlich unverändert. Es wird einzig klargestellt, dass auch allfällige Übersetzungen gemäss Artikel 151 ins Aktenheft aufgenommen werden. Zudem wird als Folge der Neugliederung der Patentverordnung der Verweis in Absatz 1 des bisherigen Artikels 125*b* PatV korrigiert.

Art. 153 Wiederherstellung des Prioritätsrechts

Artikel 153 entspricht Artikel 125*c* PatV und wird unverändert übernommen.

3. Teil: Ergänzende Schutzzertifikate

1. Titel: Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel

1. Kapitel: Geltungsbereich

Allgemeine Erläuterungen zur französischen Fassung

In der französischen Fassung des Vorentwurfs werden in den Bestimmungen betreffend Ergänzende Schutzzertifikate verschiedene Begriffe harmonisiert und modernisiert. Die Einzelheiten werden in der französischen Fassung des erläuternden Berichts näher ausgeführt.

Art. 154

Artikel 154 entspricht Artikel 127*a* PatV und bleibt inhaltlich unverändert.

Infolge der Teilrevision des Patentgesetzes werden dessen Struktur und Gliederung an die aktuellen Vorgaben der Gesetzestechnischen Richtlinien[40] angepasst. Das hat zur Folge, dass der Verweis in Absatz 3 angepasst werden muss; dieser verweist neu auf den 4. Titel statt auf den 7. Titel des Patentgesetzes.

2. Kapitel: Gesuch um Erteilung des Zertifikats

Art. 155 Inhalt des Gesuchs und Gebühr

Artikel 155 basiert auf Artikel 127*b* PatV, der den Inhalt des Gesuchs um Erteilung des Zertifikats und des Gesuchs um Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats sowie deren Gebühren regelt. Um die beiden Instrumente klarer zu trennen, wird die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats in ein separates, namentlich in das 6. Kapitel überführt. Dies entspricht im Übrigen der Struktur des Patentgesetzes.

Inhalt und Gebühr des Gesuchs um Erteilung des Zertifikats wird neu in Artikel 155 geregelt. Inhaltlich entspricht Absatz 1 dem geltenden Artikel 127*b* Absatz 1. Als «Kopie» (vgl. Bst. b und c) akzeptiert das IGE wie heute schon nicht nur die eigentliche Zulassungsverfügung von Swissmedic (Schweizerisches Heilmittelinstitut), sondern zum Beispiel auch die im Swissmedic Journal[41] publizierte Zulassung.

Absatz 2 wird sprachlich angepasst. Zudem wird die Anmeldegebühr nun expliziter erwähnt. Inhaltlich ändert sich dadurch nichts, die Gebühr ist bereits heute aufgrund von Artikel 140*h* revPatG geschuldet.

Der Inhalt des Gesuchs um Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats und dessen Gebühr werden neu in Artikel 165 geregelt.

Art. 156 Inhalt des Antrags

Artikel 156 basiert auf Artikel 127*c* PatV, der den Inhalt des Antrags auf Erteilung des Zertifikats und des Antrags auf Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats regelt. Um die beiden Instrumente klarer zu trennen, wird die Verlängerung der Schutzdauer

[40] Können abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Gesetzestechnische Richtlinien GTR (Stand: 10.10.2024).

[41] Kann abgerufen werden unter: www.swissmedic.ch > Über uns > Publikationen > Swissmedic Journal (Stand: 10.10.2024).

des Zertifikats in ein separates, namentlich das 6. Kapitel überführt. Dies entspricht im Übrigen der Struktur des Patentgesetzes.

Der Inhalt des Antrags auf Erteilung des Zertifikats wird neu in Artikel 156 geregelt. Inhaltlich entspricht er dem geltenden Artikel 127*c* Absatz 1, mit den folgenden sprachlichen Präzisierungen:

- Der Vollständigkeit halber und in Harmonisierung mit der Markenschutzverordnung wird in Buchstabe a der Vorname als erforderliche Angabe ergänzt. Das Gleiche gilt für Buchstabe b, wo aber auch noch die Firma als erforderliche Angabe hinzugefügt wird. In Buchstabe b wird zudem «wenn» in Harmonisierung mit dem Rest des Vorentwurfs durch «gegebenenfalls» ersetzt.
- In Buchstabe d wird klargestellt, dass der Antrag den Titel des Grundpatents (und nicht der durch das Grundpatent geschützten Erfindung) enthalten muss.
- Der Verweis in Buchstabe e wird durch eine explizite Regelung ersetzt. Inhaltlich ändert sich dadurch nichts.
- Neu lautet Buchstabe f zweite Satzhälfte «[…] und die Zulassungsnummer des Arzneimittels». Zugelassen ist nämlich nie das Erzeugnis selbst, sondern nur ein Arzneimittel mit dem Erzeugnis (bestehend aus einem Wirkstoff oder einer Wirkstoffkombination) und allfälligen Hilfsstoffen.

Der Inhalt des Antrags auf Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats wird neu in Artikel 166 geregelt.

Art. 157 Vormerkung und Veröffentlichung von Angaben über Gesuche

Artikel 157 basiert auf Artikel 127*d* PatV, der die Veröffentlichung von Angaben über Gesuche um Erteilung des Zertifikats und über Gesuche um Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats regelt. Um die beiden Instrumente klarer zu trennen, wird die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats in ein separates, namentlich das 6. Kapitel überführt. Dies entspricht im Übrigen der Struktur des Patentgesetzes.

In Artikel 157 wird neu die Vormerkung von Angaben über Gesuche um Erteilung des Zertifikats geregelt. Er entspricht inhaltlich weitgehend Artikel 127*d* Absätze 1 und 3 PatV. Vorgenommen werden die folgenden Änderungen:

- In der Sachüberschrift wird «Veröffentlichung» durch «Vormerkung» ergänzt. Vor der Erteilung des Zertifikats werden die Angaben im entsprechenden Register vorgemerkt, mit der Erteilung schliesslich eingetragen.
- Im Einleitungssatz von Absatz 1 wird präzisiert, wo die Angaben vorgemerkt werden, nämlich im Register für ergänzende Schutzzertifikate.
- Der Vollständigkeit halber wird in Absatz 1 Buchstabe b der Vorname als vorzumerkende Angabe ergänzt. Das Gleiche gilt für Absatz 1 Buchstabe c, wo aber auch noch die Firma als vorzumerkende Angabe hinzugefügt wird.
- Absatz 1 Buchstabe f wird gestrichen, weil es nicht der Praxis des IGE entspricht, den Titel des Grundpatents vorzumerken. Als Folge davon muss die Aufzählung angepasst werden; Buchstabe g wird zu Buchstaben f, Buchstabe h zu Buchstaben g.
- Der bisherige Verweis in Absatz 1 Buchstabe g (neu Bst. f) wird durch eine explizite Regelung angepasst. Materiell ändert sich dadurch nichts.
- Absatz 1 Buchstabe h (neu Bst. g) zweite Satzhälfte wird präzisiert und lautet neu «[…] und die Zulassungsnummer des Arzneimittels». Zugelassen ist nämlich nie das Erzeugnis selbst, sondern nur das Arzneimittel mit dem Erzeugnis

(bestehend aus einem Wirkstoff oder einer Wirkstoffkombination) und allfälligen Hilfsstoffen.

– Neu wird in Absatz 2 festgelegt, dass die Veröffentlichung unverzüglich, nachdem das IGE auf das Gesuch eingetreten ist (Art. 158), erfolgt. Inhaltlich entspricht dies Artikel 127*d* Absatz 3 PatV (der Verweis wird entsprechend angepasst). Der darin enthaltene Passus «nachdem die Prüfung nach Artikel 127*e* abgeschlossen wurde» heisst nichts anderes, als dass zu diesem Zeitpunkt die Formalprüfung abgeschlossen und das IGE damit auf das Gesuch eingetreten ist.

Die Veröffentlichung von Angaben über Gesuche um Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats wird neu in Artikel 167 geregelt.

3. Kapitel: Prüfung des Gesuchs und Erteilung des Zertifikats

Art. 158 Prüfung anlässlich der Einreichung des Gesuchs

Artikel 158 entspricht Artikel 127*e* PatV und bleibt inhaltlich unverändert. Als Folge der Neugliederung der Patentverordnung wird der Verweis in Absatz 1 angepasst. Die Änderungen in den Absätzen 2 und 3 sind terminologischer bzw. redaktioneller Natur.

Art. 159 Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung des Zertifikats

Artikel 159 basiert auf Artikel 127*f* PatV, der die Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung des Zertifikats und für die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats regelt. Um die beiden Instrumente klarer zu trennen, wird die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats in ein separates, namentlich das 6. Kapitel überführt. Dies entspricht im Übrigen der Struktur des Patentgesetzes. Als Folge davon wird in der Sachüberschrift der die Verlängerung der Schutzdauer betreffende Teil gestrichen.

Absatz 1 entspricht Artikel 127*f* Absatz 1 PatV und bleibt inhaltlich unverändert.

Sind die Voraussetzungen für die Erteilung des Zertifikats nach Absatz 1 nicht erfüllt, setzt das IGE dem Gesuchsteller zunächst eine Frist zur Behebung der festgestellten Mängel (es erlässt also eine Beanstandung, wie bei Patentanmeldungen auch). Dies ist – analog der Prüfung anlässlich der Einreichung des Gesuchs (Art. 158) – fester Bestandteil der Praxis des IGE und wird deshalb in Absatz 2 neu explizit festgehalten. Erst wenn diese Frist nicht eingehalten wird, weist das IGE das Gesuch ab (Abs. 3).

Art. 160 Erteilung des Zertifikats

Artikel 160 trägt neu die Sachüberschrift «Erteilung des Zertifikats». Er entspricht Artikel 127*g* Absatz 1 PatV und bleibt inhaltlich unverändert.

Die geltenden Absätze 2–4 werden aufgehoben, weil einerseits der Registerinhalt und die Veröffentlichungen neu gebündelt in Artikel 163 geregelt werden und andererseits die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats in ein separates, namentlich in das 6. Kapitel überführt wird. Das Gleiche gilt für Artikel 127*h* PatV.

4. Kapitel: Aktenheft und Register

Art. 161 Aktenheft

Artikel 161 basiert auf Artikel 127*i* PatV. Als eigenständige Schutzrechte sui generis werden die ESZ in einem eigenen Register geführt. Demzufolge erhalten sie auch ein eigenes Aktenheft, das analog Artikel 117 (bisher Art. 89 PatV) Auskunft über das Prüfungsverfahren und über Änderungen nach der Erteilung gibt (Abs. 1).

Absatz 2 hält neu explizit fest, was nicht Teil des Aktenhefts ist, nämlich allfällige Rechtsschriften des IGE und der Parteien im Rechtsmittelverfahren (mit Ausnahme von Urteilen). Diese Akten sind Teil der Gerichtsakten und unterliegen den dort geltenden Einsichtsregeln (vgl. dazu die Erläuterungen zu Art. 117).

Der geltende Absatz 3 wird in Artikel 163 Absatz 1 Buchstabe a überführt und hier deshalb gestrichen. Der neue Absatz 3 regelt, analog Artikel 117 für Patente, die Aussonderung von Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten.

Der geltende Absatz 2 wird zu Absatz 4. Der Begriff «jedermann» wird durch «jede Person» ersetzt. Diese Änderung ist terminologischer Natur.

Art. 162 Register

Die geltende Patentverordnung spricht einzig vom Patentregister; demzufolge sollen ESZ auf dem Registerblatt des Grundpatents vermerkt werden (Art. 127*k* PatV). Das IGE führt für die ESZ als eigenständige Schutzrechte sui generis aber seit Jahrzehnten ein eigenes Register. Mit dem neuen Artikel 162 wird diese Praxis neu explizit festgehalten.

Art. 163 Registerinhalt und Veröffentlichungen

In Artikel 163 werden die geltenden Bestimmungen zum Registerinhalt und zu den zu veröffentlichenden Angaben betreffend ESZ für Arzneimittel und Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats vereint, namentlich Artikel 127*d*, 127*g* und 127*k* PatV. Insofern regelt er, welche Angaben im Register für ergänzende Schutzzertifikate eingetragen werden. Als eigenständige Schutzrechte sui generis werden die ESZ nicht im Patentregister, sondern in einem eigenen Register geführt.

Absatz 1 listet zunächst in Buchstaben a bis h die bei jedem Gesuch vorkommenden Registerinhalte. Anschliessend folgen in Buchstaben i bis o die gegebenenfalls vorkommenden Inhalte, z.B. bei Gesuchen um Verlängerung der Schutzdauer eines Zertifikats. Absatz 2 listet demgegenüber diejenigen Angaben auf, die spezielle Konstellationen betreffen, wie zum Beispiel Verfügungsbeschränkungen oder die Sistierung eines Zertifikats.

Vor der Erteilung des ESZ werden die Angaben im Register nur vorgemerkt (Abs. 3; vgl. auch Art. 157). Die Eintragung erfolgt mit der Erteilung des Zertifikats.

Die Absätze 4 und 5 entsprechen Artikel 127*k* Absätze 3 und 4 PatV und bleiben – abgesehen von der Ergänzung in Absatz 5, dass die Eintragung des Zertifikats mit den entsprechenden Angaben vervollständigt wird – inhaltlich unverändert.

Des Weiteren ermöglicht die Neuausrichtung des Artikels, diverse Präzisierungen sowie formelle und sprachliche Anpassungen vorzunehmen. Damit gelingt eine Harmonisierung mit den anderen, mit Artikel 163 verknüpften Artikeln der Patentverordnung. Demzufolge gelten die zu den entsprechenden Artikeln gemachten Ausführungen (vgl. z. B. Art. 157) sinngemäss.

5. Kapitel: Jahresgebühren

Art. 164

Artikel 140*h* revPatG bestimmt, dass das Erlangen und Aufrechterhalten eines Zertifikats sowie das Behandeln von besonderen Anträgen die Bezahlung der entsprechenden Gebühren voraussetzt. Darauf basierend regelt Artikel 164 (bisher Art. 127*l* PatV) die Jahresgebühren (Aufrechterhaltungsgebühren) der Zertifikate, insbesondere den Zeitpunkt der Fälligkeit.

Bis anhin hat die Jahresgebühr für einen Jahresteil für jeden ganzen oder angebrochenen Monat der Laufzeit des Zertifikats einen Zwölftel der für das entsprechende Jahr geschuldeten Jahresgebühr betragen, aufgerundet auf ganze Franken. Diese Zwölftel-Stückelung hat zu komplexen Berechnungsprozessen und damit zu erheblichem Verwaltungsaufwand geführt. Deshalb werden neu «echte» Jahresgebühren geschuldet. Das heisst, für jedes ganze oder angebrochene Jahr ist die volle Jahresgebühr für das entsprechende Jahr zu bezahlen (Abs. 1).

Absatz 2 entspricht Artikel 127*l* Absatz 2 PatV. «Patent» wird durch «Grundpatent» ersetzt. Diese Änderung ist terminologischer Natur. Im Übrigen wird die bisherige Aufzählung durch einen Fliesstext ersetzt. Dadurch geht noch deutlicher hervor, in welchem Verhältnis die beiden aufgezählten Fälle zu einander stehen.

Absatz 3 (bisher Art. 127*l* Abs. 3 und 4) regelt die Fälligkeit der allfälligen Jahresgebühr für die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats. Diese Jahresgebühr ist deshalb nur «allfällig» geschuldet, weil die Jahresgebühren neu für ganze Jahre bezahlt werden müssen (vgl. Abs. 1). Insofern führt die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats nur dann zu einer zusätzlichen Jahresgebühr, wenn damit die Dauer über ein volles, bereits bezahltes Jahr hinaus verlängert wird. Die Fälligkeit der Jahresgebühr hängt davon ab, wann die Verlängerung beantragt bzw. gutgeheissen wird. Für den Fall, dass das Gesuch um Verlängerung der Schutzdauer vor Beginn der Laufzeit des Zertifikats gutgeheissen werden kann, bedeutet das, dass die Jahresgebühr für die Verlängerung zusammen mit den übrigen Jahresgebühren fällig wird. Andernfalls knüpft die Fälligkeit an den Zeitpunkt der Einforderung der Jahresgebühr durch das IGE. Das heisst, die allfällige Jahresgebühr für die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats wird am letzten Tag des Monats fällig, in dem das IGE die entsprechende Rechnung versendet hat. Das IGE fordert die Jahresgebühr ein, sobald das Gesuch gutgeheissen werden kann. Die eigentliche Gutheissung erfolgt dann aber erst nach der Bezahlung der Jahresgebühr (vgl. Art. 170 Abs. 3).

Gemäss Absatz 4 beträgt die Zahlungsfrist sechs Monate, wobei nach dem letzten Tag des dritten Monats ein Zuschlag entrichtet werden muss. Dies entspricht vollumfänglich dem geltenden Recht (vgl. Art. 127*l* Abs. 5 PatV).

Im Zuge der Vereinfachung der Abläufe bei den Jahresgebühren der ESZ wird der geltende Artikel 127*m* aufgehoben. Dieser sah die anteilige Rückerstattung der Jahresgebühren auf Gesuch hin vor, wenn:

– ein Zertifikat für nichtig erklärt wird;
– die Inhaberin oder der Inhaber auf das Zertifikat verzichtet; oder
– die Arzneimittelzulassung widerrufen oder sistiert wird.

6. Kapitel: Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats

Als Folge der Umstrukturierung der Patentverordnung wird die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats neu in einem separaten, namentlich im 6. Kapitel behandelt. Dies führt einerseits zu einer klareren Trennung vom eigentlichen Zertifikat; das geltende Recht regelt das Zertifikat und die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats nämlich unter dem gleichen Titel «Zehnter Titel: Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel» in gemeinsamen Artikeln. Andererseits entspricht es der Struktur des Patentgesetzes.

1. Abschnitt: Gesuch um Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats

Art. 165–167

Die genannten Artikel regeln:

– den Inhalt des Gesuchs um Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats und dessen Gebühr (Art. 165);
– den Inhalt des entsprechenden Antrags (Art. 166); und
– die Veröffentlichung von Angaben bei Gesuchen um Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats (Art. 167).

Sie entsprechen inhaltlich weitgehend den Artikeln 127*b* Absätze 2 und 3, 127*c* Absatz 2 und 127*d* Absätze 2 und 3 PatV. Für die vorgenommenen Änderungen gelten die zu den Artikeln 155–157 gemachten Ausführungen sinngemäss.

In Artikel 166 wird als Folge der Neugliederung der Patentverordnung der Verweis in Buchstabe c angepasst.

2. Abschnitt: Prüfung des Gesuchs um Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats

Art. 168 und 169

Artikel 168 regelt die Eingangs- und Formalprüfung des Gesuchs um Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats durch das IGE. Er entspricht Artikel 127*e* PatV und bleibt inhaltlich unverändert. Die zu Artikel 158 gemachten Ausführungen gelten auch für Artikel 168.

Die materiellen Voraussetzungen für die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats (Sachprüfung) werden in Artikel 169 geregelt. Dieser basiert auf Artikel 127*f* Absätze 2 und 3 PatV. Für die vorgenommenen Änderungen gelten die zu Artikel 159 gemachten Ausführungen sinngemäss.

3. Abschnitt: Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats

Art. 170

Artikel 170 Absatz 1 entspricht Artikel 127*g* Absatz 3 PatV und bleibt inhaltlich unverändert.

Absatz 2 basiert auf Artikel 127*g* Absatz 4 PatV und listet diejenigen Angaben auf, die bei einer Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats zusätzlich zu den in Artikel 163 genannten Angaben im Register veröffentlicht werden (vgl. dazu auch die Ausführungen zu Art. 163, der die geltenden Bestimmungen zum Registerinhalt und zu den zu veröffentlichenden Angaben betreffend ESZ für Arzneimittel und Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats vereint). Artikel 127*g* Absatz 4 Buchstabe a PatV wird gestrichen, weil das Datum der Einreichung des Gesuchs zum fraglichen Zeitpunkt bereits veröffentlicht ist (vgl. Art. 167 Abs. 1 Bst. a) und sich im Lauf der Prüfung des Gesuchs nicht mehr ändern kann. Als Folge davon muss die Aufzählung angepasst werden; Buchstabe b wird zu Buchstabe a etc.

Absatz 3 ist neu und enthält eine Sonderregelung: Üblicherweise findet die Erteilung eines ESZ weit vor Beginn seiner Schutzdauer statt. Kann auch die Verlängerung (mit deren Prüfung erst begonnen wird, wenn das ESZ erteilt ist) vor Beginn der Schutzdauer gutheissen werden, kann eine allfällige für die Verlängerung zusätzlich geschuldete Jahresgebühr zusammen mit den normalen ESZ-Jahresgebühren eingefordert werden. Findet die Gutheissung jedoch erst statt, wenn die normalen Jahresgebühren bereits bezahlt sind, ist dies nicht möglich. Die Fälligkeit dieser allfälligen zusätzlichen Jahresgebühr richtet sich nach dem Zeitpunkt, in dem das IGE sie einfordert (vgl. Art. 164 Abs. 3 Bst. b). Die Einforderung erfolgt, nachdem das Gesuch geprüft worden ist und gutgeheissen werden kann. Insofern wird in diesen Fällen die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats erst eingetragen, wenn die allfällige zusätzliche Jahresgebühr bezahlt worden ist.

4. Abschnitt: Widerruf der Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats

Art. 171 Form und Inhalt des Antrags

Artikel 171 entspricht inhaltlich weitgehend Artikel 127*n* PatV. Vorgenommen werden die folgenden Änderungen:

- Im Zuge der Digitalisierung wird das Erfordernis zur Einreichung von zwei physischen Exemplaren des Antrags (vgl. Abs. 1 Einleitungssatz) fallengelassen.
- Der Vollständigkeit halber wird in Absatz 1 Buchstabe b der Vorname als erforderliche Angabe ergänzt.
- Die Zulassungsnummer des Arzneimittels muss nicht mehr angegeben werden, weil das IGE im Zeitpunkt eines allfälligen Widerrufsantrags bereits darüber verfügt (vgl. Abs. 1 Bst. b).

– Absatz 3 hebt neu klar hervor, dass für den Antrag auf Widerruf der Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats überhaupt eine Gebühr geschuldet ist.
– Absatz 4 wird unverändert übernommen.

Art. 172 Prüfung des Antrags

Artikel 172 entspricht Artikel 127*o* PatV und bleibt inhaltlich unverändert. Als Folge der Neugliederung der Patentverordnung wird der Verweis in Absatz 1 angepasst. Die Änderungen in den Absätzen 2–4 sind terminologischer bzw. redaktioneller Natur.

Art. 173 Sprache

Artikel 173 basiert auf Artikel 127*p* PatV. Vorgenommen werden die folgenden Änderungen:

– In Harmonisierung mit dem Patentgesetz wird der Amtssprache in Absatz 2 das Adjektiv «schweizerisch» vorangestellt. Zudem wird, als Folge der Neugliederung der Patentverordnung, der Verweis angepasst.
– Absatz 3 wird gestrichen. Dieser erlaubt, im Widerrufsverfahren Beweisurkunden auch in Englisch einzureichen. Diese Sonderregelung ist bisher notwendig, weil Beweisurkunden grundsätzlich nur in einer schweizerischen Amtssprache eingereicht werden dürfen (vgl. Art. 4 der geltenden PatV). Mit der vorliegenden Revision werden Beweisurkunden künftig aber generell auch in Englisch zugelassen (vgl. Art. 3 Abs. 7), weshalb die Sonderregelung nicht mehr nötig ist.

Art. 174 Aufforderung zur Stellungnahme und weiterer Schriftenwechsel

Artikel 174 entspricht Artikel 127*q* PatV und bleibt inhaltlich unverändert. Als Folge der Neugliederung der Patentverordnung wird der Verweis in Absatz 1 angepasst. Zudem wird in den Absätzen 1 und 2 präzisiert, dass es um den Widerruf «der Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats» geht.

Art. 175 Endverfügung

Artikel 175 entspricht Artikel 127*r* PatV und wird inhaltlich unverändert übernommen.

Art. 176 Eintragung und Veröffentlichung

Artikel 176 entspricht dem geltenden Artikel 127*s* und bleibt inhaltlich unverändert.

Art. 177 Rückerstattung der Widerrufsgebühr

Nach geltendem Recht (vgl. Art. 127*t* PatV) wird dem Antragsteller die Widerrufsgebühr zurückerstattet, wenn der Antrag auf Widerruf gutgeheissen wird. Das IGE kann von einer Rückerstattung absehen, wenn besondere Umstände es rechtfertigen. Mit Artikel 177 wird die Rückerstattung neu zur Kann-Vorschrift, wenn besondere Umstände vorliegen. Zudem wird als Folge der Neugliederung der Patentverordnung der Verweis angepasst.

2. Titel: Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel

1. Kapitel: Geltungsbereich

Art. 178

Artikel 178 entspricht Artikel 127*u* PatV und bleibt inhaltlich unverändert.

Infolge der Teilrevision des Patentgesetzes werden dessen Struktur und Gliederung an die aktuellen Vorgaben der Gesetzestechnischen Richtlinien[42] angepasst. Das hat zur Folge, dass der Verweis in Absatz 3 angepasst werden muss; dieser verweist neu auf den 4. Titel statt auf den 7. Titel des Patentgesetzes.

2. Kapitel: Gesuch um Erteilung des pädiatrischen Zertifikats

Art. 179 Inhalt des Gesuchs und Gebühr

Artikel 179 entspricht Artikel 127*v* PatV und bleibt inhaltlich unverändert. In Absatz 2 wird im Vergleich zum geltenden Recht klarer hervorgehoben, dass für das Gesuch um Erteilung des pädiatrischen Zertifikats überhaupt eine Gebühr geschuldet ist.

Art. 180 Inhalt des Antrags

Inhaltlich entspricht Artikel 180 dem geltenden Artikel 127*w*, mit den folgenden sprachlichen Präzisierungen:

- Der Vollständigkeit halber und in Harmonisierung mit der Markenschutzverordnung wird in Buchstabe a der Vorname als erforderliche Angabe ergänzt. Das Gleiche gilt für Buchstabe b, wo aber auch noch die Firma als erforderliche Angabe hinzugefügt wird.
- Buchstabe c wird sprachlich an Artikel 156 Buchstabe c angepasst.
- In Buchstabe d wird klargestellt, dass der Antrag den Titel des Grundpatents (und nicht der durch das Grundpatent geschützten Erfindung) enthalten muss.
- Als Folge der Neugliederung der Patentverordnung werden die Verweise in den Buchstaben e und h angepasst.
- Buchstabe f zweite Satzhälfte wird präzisiert und lautet neu «[…] und die Zulassungsnummer des Arzneimittels». Zugelassen ist nämlich nie das Erzeugnis selbst, sondern nur das Arzneimittel mit dem Erzeugnis (bestehend aus einem Wirkstoff oder einer Wirkstoffkombination) und allfälligen Hilfsstoffen.

Art. 181 Vormerkung und Veröffentlichung von Angaben über Gesuche

Artikel 181 entspricht inhaltlich weitgehend Artikel 127*x* PatV. Vorgenommen werden die folgenden Änderungen:

- In der Sachüberschrift wird «Veröffentlichung» durch «Vormerkung» ergänzt. Vor der Erteilung des pädiatrischen Zertifikats werden die Angaben im entsprechenden Register vorgemerkt, mit der Erteilung schliesslich eingetragen.
- Im Einleitungssatz von Absatz 1 wird präzisiert, wo die Angaben vorgemerkt und veröffentlicht werden, nämlich im Register für ergänzende Schutzzertifikate.

[42] Können abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Gesetzestechnische Richtlinien GTR (Stand: 10.10.2024).

– Der Vollständigkeit halber wird in Absatz 1 Buchstabe b der Vorname als vorzumerkende Angabe ergänzt. Das Gleiche gilt für Absatz 1 Buchstabe c, wo aber auch noch die Firma als vorzumerkende Angabe hinzugefügt wird.
– Absatz 1 Buchstabe f wird gestrichen, weil es nicht der Praxis des IGE entspricht, den Titel des Grundpatents vorzumerken. Als Folge davon muss die Aufzählung angepasst werden; Buchstabe g wird zu Buchstaben f etc.
– Als Folge der Neugliederung der Patentverordnung werden die Verweise in Absatz 1 Buchstaben g (neu Bst. f) und j (neu Bst. i) angepasst.
– Absatz 1 Buchstabe h (neu Bst. g) zweite Satzhälfte wird präzisiert und lautet neu «[…] und die Zulassungsnummer des Arzneimittels». Zugelassen ist nämlich nie das Erzeugnis selbst, sondern nur das Arzneimittel mit dem Erzeugnis (bestehend aus einem Wirkstoff oder einer Wirkstoffkombination) und allfälligen Hilfsstoffen.
– Neu wird in Absatz 2 festgelegt, dass die Vormerkung unverzüglich, nachdem das IGE auf das Gesuch eingetreten ist (Art. 182), erfolgt. Inhaltlich entspricht dies dem geltenden Artikel 127*x* Absatz 2 (der Verweis wird entsprechend angepasst). Der darin enthaltene Passus «nachdem die Prüfung nach Artikel 127*y* abgeschlossen wurde» heisst nichts anderes, als dass zu diesem Zeitpunkt die Formalprüfung abgeschlossen und das IGE damit auf das Gesuch eingetreten ist.

3. Kapitel: Prüfung des Gesuchs um Erteilung des pädiatrischen Zertifikats

Art. 182 Prüfung anlässlich der Einreichung des Gesuchs

Artikel 182 entspricht Artikel 127*y* PatV und bleibt inhaltlich unverändert. Als Folge der Neugliederung der Patentverordnung wird der Verweis in Absatz 1 angepasst. Die Änderungen in den Absätzen 2 und 3 sind terminologischer bzw. redaktioneller Natur.

Art. 183 Prüfung der Voraussetzungen für die Erteilung des pädiatrischen Zertifikats

Artikel 183 basiert auf Artikel 127*z* PatV. Absatz 1 entspricht dem geltenden Absatz 1 und bleibt inhaltlich unverändert.

Sind die Voraussetzungen für die Erteilung des pädiatrischen Zertifikats nach Absatz 1 nicht erfüllt, setzt das IGE dem Gesuchsteller zunächst eine Frist zur Behebung der festgestellten Mängel (sog. Beanstandung). Dies ist – analog der Prüfung anlässlich der Einreichung des Gesuchs (Art. 182) – fester Bestandteil der Praxis des IGE und wird deshalb in Absatz 2 neu explizit festgehalten. Erst wenn diese Frist nicht eingehalten wird, weist das IGE das Gesuch ab (Abs. 3).

4. Kapitel: Erteilung des pädiatrischen Zertifikats

Art. 184

Artikel 184 entspricht Artikel 127*z*^{bis} Absatz 1 PatV und wird inhaltlich unverändert übernommen.

Der geltende Absatz 2 wird aufgehoben, weil der Registerinhalt und die Veröffentlichungen neu gebündelt in Artikel 186 geregelt werden. Das Gleiche gilt für Artikel 127*z*^{ter} PatV.

5. Kapitel: Aktenheft und Register

Art. 185 Aktenheft

Artikel 185 basiert auf Artikel 127*z*^{quater} PatV. Als eigenständige Schutzrechte sui generis werden die ESZ in einem eigenen Register geführt. Demzufolge erhalten sie auch ein eigenes Aktenheft, das analog Artikel 117 (bisher Art. 89 PatV) Auskunft über das Prüfungsverfahren und über Änderungen nach der Erteilung gibt (Abs. 1).

Absatz 2 hält neu explizit fest, was nicht Teil des Aktenhefts ist, nämlich allfällige Rechtsmittelverfahren (mit Ausnahme von Urteilen). Diese Akten sind Teil der Gerichtsakten und unterliegen den dort geltenden Einsichtsregeln.

Der geltende Absatz 3 wird in Artikel 186 Absatz 1 Buchstabe a überführt und hier deshalb gestrichen. Der neue Absatz 3 regelt, wie Artikel 117 für Patente und Artikel 161 für ESZ für Arzneimittel, die Aussonderung von Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten.

Der geltende Absatz 2 wird zu Absatz 4. Der Begriff «jedermann» wird durch «jede Person» ersetzt. Diese Änderung ist terminologischer Natur.

Art. 186 Registerinhalt und Veröffentlichungen

In Artikel 186 werden die geltenden Bestimmungen zum Registerinhalt und zu den zu veröffentlichenden Angaben betreffend pädiatrische ESZ für Arzneimittel vereint, namentlich Artikel 127*z*^{bis}, 127*z*^{ter} und 127*z*^{quinquies} PatV. Insofern regelt er, welche Angaben im Register für ergänzende Schutzzertifikate eingetragen werden. Als eigenständige Schutzrechte sui generis werden die ESZ nicht im Patentregister, sondern in einem eigenen Register geführt.

Struktur, Terminologie und Sprache des Artikels orientieren sich an Artikel 163, dem Pendant für die ESZ für Arzneimittel und die Verlängerung der Schutzdauer des Zertifikats. Dementsprechend gelten die zu Artikel 163 gemachten Ausführungen sinngemäss.

Zudem werden als Folge der Neugliederung der Patentverordnung die Verweise angepasst.

3. Titel: Ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel

Art. 187 Geltungsbereich

Artikel 187 entspricht Artikel 127*z*^{sexies} PatV und bleibt inhaltlich unverändert. Der neue Absatz 2 hält wie bei den Zertifikaten für Arzneimittel und bei den pädiatrischen Zertifikaten fest, dass Wirkstoffe und Wirkstoffzusammensetzungen als Erzeugnisse bezeichnet werden. Der bisherige Absatz 2 wird dadurch zu Absatz 3.

Infolge der Teilrevision des Patentgesetzes werden dessen Struktur und Gliederung an die aktuellen Vorgaben der Gesetzestechnischen Richtlinien[43] angepasst. Auch bei der Patentverordnung wird eine Neugliederung vorgenommen. Beides hat zur Folge, dass die Verweise in Absatz 3 korrigiert werden müssen; dieser verweist neu erstens auf den 4. Titel statt auf den 7. Titel des Patentgesetzes und zweitens auf den 3. Teil 1. Titel statt auf den 10. Titel der Patentverordnung.

Art. 188 Inhalt des Gesuchs und Gebühr

Artikel 188 entspricht Artikel 127*z*^{septies} PatV und wird inhaltlich unverändert übernommen. «Kopie» (vgl. Abs. 1 Bst. b und c) ist nicht im engen Sinn zu verstehen; das IGE akzeptiert auch einen anderen, gleichwertigen Nachweis.

Im Vergleich zum geltenden Recht wird in Absatz 2 klarer hervorgehoben, dass für das Gesuch um Erteilung des ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel überhaupt eine Gebühr geschuldet ist.

Art. 189 Übrige anwendbare Bestimmungen

Artikel 189 entspricht Artikel 127*z*^{octies} PatV und bleibt inhaltlich unverändert. Als Folge der Neugliederung der Patentverordnung und der Einfügung von Artikel 187 Absatz 2 werden sämtliche Verweise angepasst.

4. Teil: Schlussbestimmungen

1. Titel: Aufhebung bisherigen Rechts

Art. 190

Artikel 190 hebt die Patentverordnung vom 19. Oktober 1977[44] auf. Dies ist Voraussetzung für das Inkrafttreten der vorliegenden totalrevidierten Patentverordnung.

2. Titel: Übergangsbestimmungen

Art. 191 Mitteilungen und Fristen

Da das Patenterteilungsverfahren, ebenso wie alle anderen beim IGE in Patent- und ESZ-Sachen hängige Verfahren, auch in der unmittelbaren Übergangszeit vor Inkrafttreten der neuen Verordnung weiterläuft, bedarf es einer Regelung für vor Inkrafttreten versandter Mitteilungen und Fristen.

Absatz 1 hält fest, dass Mitteilungen, die das IGE nach altem Recht vor Inkrafttreten versandt hat, ihre Gültigkeit behalten sowie die darin angekündigten Rechtsfolgen auch nach Inkrafttreten bestehen bleiben (vgl. z. B. auch die Schlussbestimmungen der Än-

[43] Können abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Gesetzestechnische Richtlinien GTR (Stand: 10.10.2024).

[44] AS **1977** 2027; **1986** 1448; **1991** 2565; **1995** 3660, 5164; **1999** 1443, 2629; **2002** 1122; **2004** 5025; **2006** 4483; **2007** 6085; **2008** 1659, 2585, 3595; **2011** 2247; **2012** 7193; **2013** 1305; **2014** 2051; **2016** 4837; **2018** 3551; **2021** 589.

derung vom 12. August 1986, Abs. 3). Weil von dieser allgemeinen Regel in den übrigen Übergangsbestimmungen punktuell abgewichen wird (z. B. betreffend Weiterbehandlung, vgl. Art. 198), enthält Absatz 1 einen entsprechenden Vorbehalt.

Absatz 2 ist das Pendant zu Absatz 1 für am Tag des Inkrafttretens laufende Fristen.

Art. 192 Übersetzungen

Absatz 1: Bereits heute hat Englisch im Patenterteilungsverfahren teilweise eine Sonderstellung; werden englischsprachige technische Unterlagen eingereicht, beträgt die Frist für deren Übersetzung 16 Monate (statt wie bei anderen unzulässigen Sprachen 3 Monate, vgl. Art. 50 Abs. 3 und 4 PatV). Neu müssen englischsprachige technische Unterlagen nicht übersetzt werden. Absatz 1 regelt deshalb in Abweichung der allgemeinen Übergangsregel in Artikel 191 Absatz 2, dass Fristen zur Übersetzung englischsprachiger technischer Unterlagen entfallen.

Absatz 2: Trotzdem kann es vorkommen, dass die technischen Unterlagen aus Zeitgründen zwar in Englisch eingereicht worden sind, die Anmelderinnen und Anmelder aber zu einer schweizerischen Amtssprache wechseln möchten. Der vorliegende Vorentwurf gewährt dieses Recht zu Beginn des Erteilungsverfahrens (vgl. Art. 3 Abs. 4). Artikel 192 Absatz 2 stellt sicher, dass auch beim Inkrafttreten hängige Anmeldungen von dieser Möglichkeit profitieren können.

Art. 193 Bericht über den Stand der Technik und Stellungnahme zu hängigen Patentanmeldungen

Gemäss Artikel 58*b* Absatz 3 revPatG beginnt das sechsmonatige Fenster für die Stellung der Prüfungsanträge mit der Publikation des Berichts über den Stand der Technik oder der Mitteilung des IGE über den entsprechenden Verzicht. Für beim Inkrafttreten hängige Patentanmeldungen werden deshalb verschiedene Übergangsregelungen nötig.

Absatz 1 betrifft die meisten hängigen Anmeldungen: Sind zu einer hängigen Anmeldung, die unter neues Recht fällt, bisher weder Abklärungen im Sinne einer freiwilligen Recherche über den Stand der Technik (Art. 59 Abs. 5 Bst. a PatG) noch einer Recherche internationaler Art (Art. 59 Abs. 5 Bst. b PatG) vorgenommen worden und ist kein entsprechender Bericht veröffentlicht, erstellt und veröffentlicht das IGE nach Inkrafttreten den Bericht über den Stand der Technik nach neuem Recht. Anmelderinnen und Anmelder haben dafür die Recherchegebühr zu bezahlen (Art. 196).

Absatz 2: Für den anderen Teil der hängigen Patentanmeldungen haben die Anmelderinnen und Anmelder bereits freiwillig solche Abklärungen vornehmen lassen. In diesen Fällen kann der bestehende Bericht zwar für die spätere Sachprüfung übernommen werden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen Bericht im Sinn von Artikel 58*b* revPatG, weshalb dieser das Fenster für die Prüfungsanträge der Anmelderinnen und Anmelder sowie Dritter gar nicht auslösen könnte. Zudem datiert dieser Bericht unter Umständen derart in der Vergangenheit, dass das Prüfungsfenster bereits abgelaufen wäre. Damit auch in diesen Fällen das Fenster ordnungsgemäss beginnt und die Anmelderinnen und Anmelder sowie Dritte genügend Zeit für die Stellung des Antrags haben, publiziert das IGE eine Verzichtsmitteilung. Die Verzichtsmitteilung löst das Prüfungsfenster aus.

Absatz 3: In den Fällen nach Absatz 1 und 2 kann das IGE auf die Erstellung einer Stellungnahme zum Bericht über den Stand der Technik verzichten. Dadurch werden in der Übergangsphase, in der für viele Anmeldungen Berichte nacherstellt werden müssen, Verzögerungen im Patenterteilungsverfahren vermieden.

Art. 194 Freiwillige Beurteilung unter neuem Recht

Die Übergangsbestimmung in Artikel 150 Absatz 3 revPatG gibt Anmelderinnen und Anmeldern die Möglichkeit, auch eine an sich unter altes Recht fallende hängige Patentanmeldung unter neuem Recht beurteilen zu lassen. Dies bedingt eine entsprechende Übergangsregelung in der Patentverordnung.

Absatz 1: Damit ein reibungsloser Übergang des Patenterteilungsverfahrens vom alten zum neuen Recht sichergestellt ist, muss der entsprechende Antrag der Anmelderinnen und Anmelder innert drei Monaten ab dem Tag des Inkrafttretens vorliegen. Er muss zudem vor dem Datum des Prüfungsabschlusses gestellt werden. Kann ein Patent erteilt werden, kündigt das IGE das geplante Datum des Prüfungsabschlusses schriftlich an. Damit wissen die Anmelderinnen und Anmelder, bis wann sie sich noch umentscheiden und eine Prüfung unter neuem Recht verlangen können. Nach diesem Datum ist die Prüfung abgeschlossen und ein Wechsel nicht länger möglich. Wird eine hängige Anmeldung freiwillig neuem Recht unterstellt, gilt Artikel 193 zur Erstellung des Berichts über den Stand der Technik sinngemäss.

Absatz 2: Damit eine hängige Anmeldung unter altes Recht fällt, muss deren Prüfungsgebühr bereits bezahlt und der Prüfungsantrag damit gestellt sein (Art. 150 Abs. 2 revPatG). Mit dem Wechsel unter das neue Recht beginnt zu gegebener Zeit das Prüfungsfenster gemäss Artikel 58*b* revPatG, in dem die Prüfungsanträge gestellt werden müssen. Im Interesse der Anmelderinnen verzichtet das IGE auf eine Rückerstattung der unter altem Recht bezahlten Prüfungsgebühr und auf die Pflicht der Anmelder, unter neuem Recht einen neuen Antrag zu stellen und zu bezahlen. Stattdessen behält das IGE die Prüfungsgebühr ein und deutet den Prüfungsantrag unter altem Recht als Antrag auf Teilprüfung (Art. 58*b* Abs. 2 revPatG) unter neuem Recht. Wünschen Anmelderinnen und Anmelder unter neuem Recht die Vollprüfung, müssen sie dementsprechend nur diesen zusätzlichen Antrag stellen und bezahlen.

Art. 195 Sistierte Patentanmeldungen

Mit der Möglichkeit, auch in der Schweiz ein vollgeprüftes Patent zu erhalten, entfällt die Notwendigkeit, eine schweizerische Patentanmeldung zwecks Abwartens des parallelen Verfahrens vor dem EPA zu sistieren. Die Regel zur Aussetzung der Sachprüfung nach Artikel 62 und 62*a* PatV wird deshalb gestrichen.

Sistierte Patentanmeldungen bleiben auch nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung grundsätzlich sistiert, bis der Sistierungsgrund nach altem Recht entfällt. Es ist aber das Ziel der Patentrechtsrevision (PatG und PatV), das Verfahren zu straffen und die Rechtssicherheit zu erhöhen. Da Anmeldungen unter Umständen jahrelang sistiert bleiben, hat das revPatG deshalb eine Übergangsbestimmung erhalten, wonach sistierte Anmeldungen in jedem Fall unter das neue Recht fallen. Artikel 195 regelt dementsprechend, dass sistierte Patentanmeldungen längstens während drei Jahren nach Inkrafttreten sistiert bleiben. Damit wird sichergestellt, dass das neue Recht nach Inkrafttreten nach und nach vollständig zur Anwendung gelangt. Die Sistierung endet vor Ablauf dieser drei Jahre, wenn entweder der gesetzliche Sistierungsgrund entfällt oder die Anmelderinnen und Anmelder dies verlangen.

Absatz 2: Wird die Sistierung aufgehoben, ist Artikel 193 für die Erstellung des Berichts über den Stand der Technik, wie bei anderen hängigen Anmeldungen auch, anwendbar. Ist bei sistierten Patentanmeldungen vor dem Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung ein Bericht über den Stand der Technik veröffentlicht worden, veröffentlicht das IGE nach Aufhebung der Sistierung eine Verzichtsmitteilung. Mit der Verzichtsmitteilung beginnt die Frist zur Stellung der Prüfungsanträge gemäss Artikel 58*b* revPatG.

Art. 196 Nachträgliche Einforderung von Gebühren

Absatz 1: Aufgrund der Teilrevision des Patentgesetzes wird neu für jede Anmeldung ein Bericht über den Stand der Technik erstellt (Art. 57*a* Abs. 1 revPatG). Bei unter neuem Recht eingereichten Patentanmeldungen bedeutet dies, dass gleich zu Beginn des Patenterteilungsverfahrens die Anmelde- und Recherchegebühr bezahlt werden muss, ebenso allfällige Anspruchsgebühren für überzählige Ansprüche (weil nur bezahlte Ansprüche recherchiert werden). Demgegenüber wird bei Anmeldungen unter geltendem Recht die Recherchegebühr erst bzw. nur einverlangt, wenn jemand die Erstellung eines Berichts verlangt. Die Anspruchsgebühren werden ebenfalls erst zu diesem Zeitpunkt einverlangt bzw. ohne Bericht spätestens in der Sachprüfung. Für hängige Patentanmeldungen braucht es deshalb eine Übergangsregelung.

Artikel 196 Absatz 1 hält fest, dass das IGE die entsprechenden Gebühren nach dem Inkrafttreten in Rechnung stellt. Die einmonatige Frist stellt sicher, dass den Anmelderinnen und Anmeldern auch in diesen Situationen genügend Zeit zur Bezahlung bleibt. Ob Anspruchsgebühren eingefordert werden, richtet sich nach neuem Recht, das heisst, sie werden erst ab dem 16. (statt wie bisher ab dem 11.) Anspruch erhoben (vgl. Art. 43).

Absatz 2 regelt die Rechtsfolgen bei Nichtbezahlung der nachträglich eingeforderten Gebühren. Bei Nichtbezahlung der nachträglich eingeforderten Recherchegebühr tritt das IGE nicht auf die Anmeldung ein. Falls das IGE unter altem Recht nach abgeschlossener Eingangs- und Formalprüfung bereits auf die Anmeldung eingetreten ist, weist es sie stattdessen ab. Die Weiterbehandlung ist ausgeschlossen (Art. 198). Für die Bezahlung der Anspruchsgebühren gilt Artikel 43 sinngemäss.

Art. 197 Nachträgliche Veröffentlichung

Eines der Hauptziele der Teilrevision des Patentgesetzes ist die Erhöhung der Transparenz und der Rechtssicherheit. Dementsprechend wird der geltende Artikel 60*c* überarbeitet (vgl. Art. 100). Bisher veröffentlicht das IGE in verschiedenen Fällen die Patentanmeldung nicht als Offenlegungsschrift. In der Praxis kann es damit zu sogenannten U-Boot-Anmeldungen kommen; das heisst, Dritte wissen jahrelang nichts von hängigen Anmeldungen und erfahren erst mit der Patenterteilung davon. Mit dem revidierten Artikel 100 wird dieses Problem behoben.

Gleichzeitig braucht es aber eine Übergangsregelung für hängige Anmeldungen, deren Publikationszeitpunkt beim Inkrafttreten bereits verstrichen ist. Sind sie nicht bereits öffentlich zugänglich, werden sie gemäss Artikel 197 nach Inkrafttreten sobald als möglich nachträglich veröffentlicht. Bereits öffentlich zugänglich sind PCT-Anmeldungen, bei denen das IGE den Registereintrag veröffentlicht hat und deren Schriften über den PatentScope der WIPO einsehbar sind. Sie werden durch das IGE nicht nachträglich veröffentlicht.

Art. 198 Weiterbehandlung

Mit dem vorliegenden Vorentwurf werden im Interesse der Rechtssicherheit und der Verfahrensstraffung verschiedene Fristen von der Weiterbehandlung ausgenommen, die bisher weiterbehandelt werden konnten. Absatz 1 regelt, dass für die Frage, ob eine Weiterbehandlung möglich ist, der Zeitpunkt des Weiterbehandlungsgesuchs massgebend ist und nicht der Zeitpunkt, in dem die Frist verpasst wurde.

Absatz 2: Damit die neue Patentprüfung möglichst rasch eingeführt werden kann, werden drei Fristen der Übergangsbestimmungen, nämlich die Frist zur freiwilligen Übersetzung (Art. 192 Abs. 2), zur Unterstellung der Anmeldung unter neues Recht (Art. 194 Abs. 1) und zur Bezahlung der eingeforderten Gebühren (Art. 196) ebenfalls von der Weiterbehandlung ausgenommen.

Art. 199 Teilverzicht

Hängige Patentanmeldungen werden nach Inkrafttreten nach altem Recht zu Ende geprüft, wenn die Prüfungsgebühr bereits bezahlt, das heisst, wenn das Verfahren bereits fortgeschritten ist (vgl. Art. 150 revPatG). Für hängige Verfahren auf Teilverzicht (Art. 24 revPatG) ist es jedoch angebracht, davon abzuweichen und ab Inkrafttreten neues Recht zur Anwendung zu bringen. Die Anmelderinnen und Anmelder haben damit mehr Möglichkeiten (vgl. Art. 113). Für Dritte erhöht sich die Rechtssicherheit bzw. die Nachvollziehbarkeit, weil bei Teilverzichten neu eine Neufassung der technischen Unterlagen eingereicht werden muss.

Art. 200 Einspruchsverfahren

Artikel 152 revPatG ermöglicht in gewissen Konstellationen die Erhebung eines Einspruchs auch nach Inkrafttreten der Patentrechtsrevision (und damit Abschaffung des Einspruchs). Gleichzeitig ist es möglich, dass im Zeitpunkt des Inkrafttretens Einsprüche hängig sind. Weil auch im vorliegenden Vorentwurf die Regeln zum Einspruch gestrichen wurden, regelt Artikel 200 für diese Fälle, dass die Verfahrensregeln der geltenden Verordnung (Art. 73–88 PatV) anwendbar bleiben.

Art. 201 Ergänzende Schutzzertifikate

Weil die Regeln für die Erteilung von ESZ punktuell ändern, regelt Artikel 201, dass auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens hängige Gesuche neues Recht anwendbar ist.

3. Titel: Inkrafttreten

Art. 202

Artikel 202 regelt den Zeitpunkt, an dem die totalrevidierte Patentverordnung in Kraft tritt. Das Datum wird zu gegebener Zeit vom Bundesrat festgelegt.

4 Auswirkungen

Durch die Revision des Patentgesetzes und der dazugehörigen Patentverordnung wird das Schweizer Patentsystem den vom Parlament dargelegten Bedürfnissen der Wirt-

schaft angepasst. Die entsprechenden Auswirkungen wurden in der Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes[45] bereits ausführlich beschrieben. Im Folgenden werden diese Auswirkungen kurz zusammengefasst.

4.1 Personelle und finanzielle Auswirkungen auf den Bund

Das IGE ist vom Bundeshaushalt unabhängig (vgl. Art. 1 IGEG) und finanziert sich zur Hauptsache über Gebühren. Die Einführung der fakultativen Vollprüfung und der obligatorischen Recherche für alle Patentanmeldungen führt zu zusätzlichen personellen und entsprechend finanziellen Aufwänden beim IGE. Die Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten hängt von der künftigen Nachfrage ab. Je nach den in der Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes definierten Szenarien variieren die Schätzungen zwischen 9–19 zusätzlichen Vollzeitäquivalenten mit einem (Netto-)Finanzierungsbedarf von 0,6–2,1 Millionen Franken. Diesen (Netto-)Finanzierungsbedarf deckt das IGE durch eine Erhöhung der Patentjahresgebühren; der Bundeshaushalt ist somit davon nicht betroffen.

Zulasten des Bundeshaushalts gehen hingegen die Kosten im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Beschwerdewesens. So wird im Zuge der Anpassung des Schweizer Patentsystems – aus institutionellen Gründen – einerseits die Finanzierung des Bundespatentgerichts (BPatGer) neu geregelt. Andererseits übernimmt das BPatGer neue Aufgaben im Beschwerdewesen. Unter dem Strich beträgt die Schätzung der Belastung für die Bundeskasse zwischen 0,9–1,2 Millionen Franken.

4.2 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und Unternehmen

Die Vollprüfung, die obligatorische Recherche sowie die erweiterte Beschwerdemöglichkeit sollen die Rechtssicherheit für Anmelderinnen und Anmelder erhöhen. Dies könnte zu einer stärkeren Nutzung des Schweizer Patentsystems führen und die Innovationskraft insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) fördern, die an einem verlässlichen lokalen Patentschutz interessiert sind. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Anzahl sogenannter «Junk Patents» – Patente, welche die Schutzvoraussetzungen wie zum Beispiel die Neuheit nicht erfüllen, aber mangels Prüfung dieser Voraussetzungen trotzdem im Patentregister eingetragen werden – abnimmt. Dies könnte wiederum den Wettbewerb auf dem Markt fairer gestalten. Durch die Möglichkeit, in englischer Sprache Patentanmeldungen vorzunehmen und Beschwerden einzureichen, wird das Patentsystem zudem internationaler ausgerichtet und damit attraktiver für ausländische Innovatorinnen und Innovatoren.

Die erwähnte, für die Finanzierung des revidierten Schweizer Patentwesens nötige Erhöhung der Patentjahresgebühren fällt dabei mit 8 % moderat aus. Damit gehört die Schweiz weiterhin zu den günstigsten Ländern, was die Aufrechterhaltung von Patenten angeht. So liegen die Kosten für die Aufrechterhaltung eines Patents über 20 Jahre beispielsweise in Österreich 68 % und in Deutschland 85 % höher.

[45] Botschaft vom 16. November 2022 zur Änderung des Patentgesetzes; BBl **2023** 7, hier 68–79.

4.3 Andere Auswirkungen

Die Verbesserung des Patentprüfungsprozesses soll nicht nur die Qualität der erteilten Patente steigern, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Patentsystem erhöhen. Direkte Auswirkungen auf beispielsweise Konsumentinnen und Konsumenten sind indessen keine zu erwarten, da diese letztlich ebenfalls von Innovationen profitieren. Auch dürften die Kantone und Gemeinden nicht direkt betroffen sein. Allerdings könnte die Verbesserung des Patentsystems langfristig zu einer Stärkung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft führen, was indirekt positive Effekte auf die regionalen Wirtschaftsstrukturen haben könnte.

5 Rechtliche Aspekte

Die Revision der Patentverordnung durch den Bundesrat stützt sich auf folgende neue Delegationsnormen:

– Nach Artikel 57*a* revPatG ist das IGE für die Erstellung des neu für jede Anmeldung obligatorischen Berichts über den Stand der Technik zuständig und gibt die Grundlage für den Bericht vor. Die Einzelheiten des Berichts und seiner Erstellung sind stark technischer Natur und eng mit der Patentprüfung an sich verknüpft. Absatz 4 enthält eine Delegationsnorm an den Bundesrat, die Einzelheiten der Aufgaben des IGE bei der Ermittlung des Stands der Technik und die Voraussetzungen für den Verzicht auf die Erstellung des Berichts in der Verordnung zu regeln.

– Infolge der Einführung der fakultativen Vollprüfung regelt Artikel 58*b* revPatG die wesentlichen Eckpunkte des Antrags auf Prüfung bzw. auf Vollprüfung des Patents. Die Anträge sind untrennbar mit der eigentlichen Prüfung der zugehörigen Patentanmeldungen verknüpft. Die Einzelheiten des Verfahrens regelt der Bundesrat in der Verordnung (Abs. 6).

– Artikel 60 revPatG bestimmt, welche Angaben zwingend in das Patentregister eingetragen werden müssen. Darüber hinaus wird dem Bundesrat die Kompetenz delegiert, weitere einzutragende Angaben in der Verordnung festzulegen (Abs. 2). Damit wird sichergestellt, dass bei der Führung des Patentregisters zeitnah neuen Entwicklungen Rechnung getragen werden kann.

Die bisher geltenden Delegationsnormen bleiben mit Ausnahme von Artikel 59*c* Absatz 4 PatG (Einspruch) unverändert. Da das Einspruchsverfahren nach Artikel 59*c* PatG wegfällt, müssen auch die Einzelheiten dieses Verfahrens nicht mehr in der Verordnung geregelt werden.

Abkürzungsverzeichnis

AO EPÜ 2000	Ausführungsordnung vom 7. Dezember 2006 zum Europäischen Patentübereinkommen; SR *0.232.142.21*
AO PCT	Ausführungsordnung vom 19. Juli 1970 zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens; SR *0.232.141.11*
BBl	Bundesblatt
BGE	Bundesgerichtsentscheid
DesV	Verordnung vom 8. März 2002 über den Schutz von Design (Designverordnung); SR *232.121*
EJPD	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EPA	Europäisches Patentamt
EPÜ 2000	Europäisches Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000; SR *0.232.142.2*
ESZ	Ergänzendes Schutzzertifikat
GebV-IGE	Verordnung des IGE vom 14. Juni 2016 über Gebühren; SR *232.148*
IGE	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
MSchG	Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz); SR *232.11*
MSchV	Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzverordnung); SR *232.111*
Nagoya-Protokoll	Protokoll von Nagoya vom 29. Oktober 2010 über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt; SR *0.451.432*
PatG	Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz); SR *232.14*
PatV	Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentverordnung); SR *232.141*
PCT	Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty); SR *0.232.141.1*
revPatG	Bundesgesetz über die Erfindungspatente, Änderungen vom 15. März 2024; BBl *2024* 685

Swissmedic	Schweizerisches Heilmittelinstitut
Swissreg	Schutzrechtsdatenbank und Publikationsorgan des IGE
VwVG	Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz); SR *172.021*
WIPO	Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization)
ZPO	Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008; SR *272*