

**Erläuternder Bericht
zu einem Bundesbeschluss zu drei Übereinkommen auf
dem Gebiet des Patentrechts und zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

vom 29. Oktober 2001

Übersicht

Am 20. April 1999 überwies das Parlament die Motion Leumann, die den Bundesrat auffordert, eine Angleichung des schweizerischen Patentrechts an die Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (Biotechnologie-Richtlinie) vorzunehmen.

Der Bundesrat schlägt in Übereinstimmung mit dieser Motion folgende Anpassungen des Patentrechts an die im Bereich der Biotechnologie bestehende besondere Sachlage vor: Es sollen zunächst die Grenzen der Patentierbarkeit im Sinne von Artikel 119 und 120 der Bundesverfassung und in Angleichung an die Artikel 4-6 der Biotechnologie-Richtlinie im Gesetz näher bestimmt werden. Dabei geht es vor allem darum, den weiterhin bestehenden generellen Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten durch eine beispielhafte Auflistung der von der Patentierung ausgeschlossenen Erfindungen zu konkretisieren. In diesem Zusammenhang zeigt der vorliegende Bericht die mögliche Rolle der Ethikkommissionen mit Bezug auf das Patentrecht auf. Weiter wird bezüglich der Schutzwirkungen eines Patentes mit Ansprüchen auf biologisches Material klargestellt, dass sich der Schutz eines Verfahrenspatentes nicht nur auf das mit Hilfe dieses Verfahrens unmittelbar gewonnene biologische Material, sondern auch auf die durch weitere Vermehrung gewonnenen Erzeugnisse erstreckt. Damit ist sichergestellt, dass der Patentinhaber nicht um einen Teil der Früchte seiner Anstrengungen gebracht wird.

Neu soll auch das Erschöpfungsprinzip (Erlöschen der durch das Patentrecht vermittelten Befugnisse an einer mit Zustimmung des Rechtsinhabers erstmals in Verkehr gesetzten patentgeschützten Ware) in Bezug auf in Verkehr gebrachtes biologisches Material einer gesetzlichen Regelung zugeführt werden. Hierbei wird vorgeschlagen, die Erschöpfungswirkung auf die Vermehrung biologischen Materials, das vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht wurde, auszudehnen, soweit diese Vermehrung für die bestimmungsgemässe Verwendung notwendig ist und das so gewonnene Material anschliessend nicht für eine weitere Vermehrung verwendet wird. Mit der Revision soll ausserdem ein Landwirteprivileg für die Eigenverwertung von pflanzlichem und tierischem Vermehrungsmaterial sowie von Tieren eingeführt werden. Sodann wird die Regelung der Abhängigkeitslizenz im Verhältnis von Patent- und Sortenschutzrechtsinhaber vorgeschlagen. Die Abhängigkeitslizenz will Konflikte zwischen dem Patent- und dem Sortenschutz möglichst befriedigend für alle Beteiligten lösen. Pflanzenzüchter, die ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten können, ohne ein früher erteiltes Patent zu verletzen, sollen unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Erteilung einer Lizenz erhalten. Weitere Revisionspunkte betreffen die Fragen der Offenbarung von biotechnologischen Erfindungen sowie der Hinterlegung von biologischem Material. Bei Erfindungen, die biologisches Material zum Gegenstand haben, hat sich gezeigt, dass das Offenbarungsgebot von Artikel 50 PatG oft kaum zu erfüllen ist. Wer sich um Patentschutz für biologisches Material bemüht, hat

häufig grosse oder sogar unüberwindliche Schwierigkeiten, die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen, dass eine Fachperson sie nachvollziehen kann. In diesen und ähnlichen Fällen soll die Hinterlegung einer Probe der Materie bei einer anerkannten Sammelstelle Abhilfe schaffen, eine Lösung, die für Mikroorganismen bereits heute in der Patentverordnung verankert ist.

Über das Anliegen der Motion Leumann hinausgehend wird vorgeschlagen, die Zulässigkeit der Benutzung zu Versuchszwecken im Patentgesetz zu verankern. Auch ohne ausdrückliche Vorschrift wird die Benutzung der Erfindung zu Forschungszwecken nach geltendem Recht nicht vom Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers erfasst und stellt damit keine unerlaubte Benutzung der patentierten Erfindung dar. Mit Blick auf den Umstand, dass die Forschungsfreiheit auf dem Gebiet der Biotechnologie von besonderer Bedeutung ist, erscheint es angebracht, diesbezüglich die Transparenz und damit die Rechtssicherheit durch eine Gesetzesbestimmung zu verbessern.

Im Jahr 2000 konnten auf internationaler Ebene drei Übereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts ausgehandelt und von der Schweiz unterzeichnet werden. Es sind dies die Akte zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Revisionsakte), das Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente sowie der Patentrechtsvertrag (Patent Law Treaty, PLT). Diese Übereinkommen stellen weitere wesentliche Schritte auf dem Weg zu einer internationalen Harmonisierung und Modernisierung des Patentrechts in einem zunehmend globalen Umfeld dar. Mit dieser Vorlage unterbreitet der Bundesrat dem Parlament die drei Übereinkommen zur Genehmigung und schlägt ihm die erforderlichen Anpassungen des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente vor.

Die Revisionsakte vom 29. November 2000 bildet den erfolgreichen Abschluss der diplomatischen Konferenz der zwanzig Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation (EPO), die unter schweizerischem Vorsitz in München vom 20. bis 29. November 2000 tagte. Mit dieser Akte wird das Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen, EPÜ) annähernd 30 Jahre nach seiner Unterzeichnung umfassend revidiert. Die Revision trägt den technischen und rechtlichen Entwicklungen und praktischen Erfahrung Rechnung, die in diesen Jahren gemacht wurden, und modernisiert das europäische Patentsystem unter Wahrung der bewährten Grundlagen des materiellen Patentrechts und des Verfahrensrechts. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die EPO auch auf künftige Herausforderungen flexibel reagieren kann. Eine grosse Zahl der einstimmig angenommenen Änderungen betreffen technische Gesichtspunkte und Aspekte des Verfahrens. Darüber hinaus wurde der Wortlaut der Konvention in formeller Hinsicht umfassend überarbeitet, indem er einfacher und klarer gefasst wurde, insbesondere durch die Überführung gewisser Verfahrensvorschriften des EPÜ in dessen Ausführungsordnung. In Bezug auf das materielle Patentrecht ist hervorzuheben, dass der Schutz der weiteren medizinischen Indikationen im Übereinkommen verankert wurde, womit die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts und der grossen Mehrheit der

nationalen Gerichte kodifiziert wird. Schliesslich war ein wichtiges Anliegen, klar zum Ausdruck zu bringen, dass die EPO in einem politischen Umfeld agiert. Deshalb sieht das EPÜ nunmehr die regelmässige Einberufung von Ministerkonferenzen vor.

Bereits im Oktober 2000 konnte an einer Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der EPO ein fakultatives Zusatzübereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ verabschiedet werden. Ziel des Übereinkommens ist es, die durch Übersetzungen europäischer Patentschriften bedingten Kosten für europäische Patente, die im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und Japan sehr hoch sind, um 50% zu senken. Die Unterzeichnerstaaten verzichten hierzu auf sämtliche Übersetzungserfordernisse eines in einer Amtssprache des Europäischen Patentamts (Deutsch, Französisch, Englisch) erteilten Patents, wenn eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts zugleich auch eine nationale Amtssprache ist. Tritt das Übereinkommen für die Schweiz in Kraft, werden Europäische Patente in englischer Sprache auch ohne Übersetzung in eine Landessprache in der Schweiz Wirkung entfalten. Vom Übereinkommen unberührt bleibt indessen das Recht der Unterzeichnerstaaten, den Patentinhaber im Falle von gerichtlichen Streitigkeiten zu verpflichten, auf eigene Kosten Übersetzungen des umstrittenen Patents in einer anerkannten Amtssprache einzureichen.

Der PLT ist ein neuer Staatsvertrag auf dem Gebiet der Formalerfordernisse des Patentrechts, der am 2. Juni 2000 am Hauptsitz der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) verabschiedet wurde. Der PLT vereinheitlicht bestimmte Formalitäten im Zusammenhang mit der Anmeldung und Aufrechterhaltung eines Patents, die in den nationalen Rechtsordnungen sehr unterschiedlich geregelt sind. Der Vertrag legt etwa die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Anmeldedatums eines Patentgesuchs fest, regelt die formellen Anforderungen an ein solches Gesuch, bestimmt die Handlungen, für welche die Bestellung eines Vertreters nicht vorgeschrieben werden darf, reduziert die Übersetzungslast und beugt dem Rechtsverlust als Folge einer versäumten Frist vor, indem dem nationalen Gesetzgeber die Gewährung bestimmter Rechtsbehelfe vorgeschrieben wird. Ziel der Rechtsangleichung ist es, die administrativen Verfahren, an die der Patentschutz knüpft, benutzerfreundlicher und effizienter zu gestalten. Der PLT soll es Patentbewerbern und Patentinhabern erleichtern, in einer Vielzahl von Ländern Schutz für ihre Erfindungen zu erlangen.

Abkürzungsverzeichnis

Ausführungsordnung EPÜ	Ausführungsordnung vom 5. Oktober 1973 zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (SR 0.232.142.21)
Biotechnologie-Bericht EJPD	Biotechnologie und Patentrecht: Die Patentierbarkeit von Erfindungen betreffend Organismen, Bericht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, August 1993 (EDMZ, Artikel-Nr. 407.761d; der Bericht kann über das Internet abgerufen [http://www.ige.ch/D/jurinfo/pdf/j140_biod.pdf] oder beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, Registratur, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, bezogen werden)
Biotechnologie-Richtlinie	Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABl. EG Nr. L 213 vom 30. Juli 1998, S. 13
Botschaft 1989	Botschaft vom 16. August 1989 zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente (BB1 1989 III 232)
aBV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV) (SR 101)
DesG	Bundesgesetz vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG) (SR 232.12)
E-PatG	Entwurf einer Änderung des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG)
EPÜ	Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) (SR 0.232.142.2)
PatG	Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) (SR 232.14)

PatV	Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV) (SR 232.141)
PCT	Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) (SR 0.232.141.1)
PLT	Patentrechtsvertrag vom 1. Juni 2000 (<i>Patent Law Treaty, PLT</i>)
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.04)
Sortenschutzgesetz	Bundesgesetz vom 20. März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz) (SR 232.16)
TRIPS-Abkommen	Abkommen vom 15. April 1994 über handelsbezogene Aspekte an geistigem Eigentum (Anhang 1C zum Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation) (SR 0.632.2)
UPOV-Übereinkommen 1978	Internationales Übereinkommen vom 2. Dezember 1961 zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, revidiert in Genf am 10. November 1972 und am 23. Oktober 1978 (SR 0.232.162)
UPOV-Übereinkommen 1991	Internationales Übereinkommen vom 2. Dezember 1961 zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, revidiert in Genf am 10. November 1972, am 23. Oktober 1978 und am 19. März 1991
WIPO	Weltorganisation für Geistiges Eigentum mit Sitz in Genf (<i>World Intellectual Property Organization</i>)

Glossar

Derivierter Stoffschutz	Einbezug der nach einem patentrechtlich geschützten Verfahren hergestellten Substanzen oder Gegenständen in den Schutzbereich des Verfahrenspatents als dessen unmittelbare Produkte.
DNA	Desoxyribonucleic acid (engl.); auf Deutsch: Desoxyribonukleinsäure (DNS). Die DNA ist ein sehr langes, fadenförmiges Molekül, bestehend aus einer grossen Anzahl der vier Desoxynukleotide (DNA-Bausteine). Die DNA bildet die Chromosomen.
Gen	Abschnitt auf der Erbsubstanz (DNA), in dem die Information für die Produktion eines Proteins oder einer Ribonukleinsäure gespeichert ist. Über diese Produkte bestimmen die Gene sowohl die Struktur als auch sämtliche Stoffwechselfvorgänge eines Organismus. Bei jeder Fortpflanzung oder Zellteilung werden die Gene auf die Nachkommen bzw. Tochterzellen übertragen. Alle Zellen eines Organismus haben den gleichen Genbestand. Allerdings sind in den verschiedenen Zelltypen eines vielzelligen (höheren) Organismus nur bestimmte Gene aktiv und bewirken spezifische Leistungen dieser Zelle.
Genom	Gesamtheit des genetischen Materials bestehend aus den Chromosomen.
Klonen	(In der Gentechnik) Verknüpfung von DNA-Fragmenten mit einem Vektor zur rekombinanten DNA. Die rekombinante DNA wird auf Wirtszellen übertragen. Bei der Vermehrung der gentechnisch veränderten Zellen entstehen zahlreiche Zellklone, in denen die eingeführten DNA-Fragmente repliziert und dadurch stark vermehrt werden.
Nukleinsäure	Chemische Bezeichnung des Moleküls, das die Erbinformation enthält. Der Begriff Nukleinsäure wird häufig als Synonym für das Genom/Erbinformation/Erbgut verwendet. Nukleinsäuren sind Makromoleküle, welche aus Nukleotiden aufgebaut sind. Es gibt neben der Desoxyribo-Nukleinsäure (DNA) auch die Ribo-Nukleinsäure (RNA).

Proteine

Eiweissstoffe; polymere Substanzen in Form langer Kettenmoleküle, die aus den 20 verschiedenen proteinbildenden Aminosäuren aufgebaut sind.

Zelldifferenzierung

Prozess, in dem sich eine bisher unspezifizierte Zelle zu einer spezialisierten Zelle wie einer Muskelzelle oder einem Neuron (Hirnzelle) entwickelt. Dieser Vorgang spielt sich während der ganzen Entwicklungsphase eines Lebewesens ab, kann aber auch im ausgewachsenen Organismus vorkommen. Beispiel: Bildung immer neuer Blutzellen aus relativ undifferenzierten Vorläuferzellen.

Erläuternder Bericht

1 Allgemeiner Teil

1.1 Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen

1.1.1 Hintergrund der Vorlage

1.1.1.1 Revisionsbestrebung von 1989

Am 25. September 1986 reichte Nationalrat Felix Auer eine Motion ein, mit der er den Bundesrat einlud, mittels einer Änderung des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14) baldmöglichst einen adäquaten Schutz für Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie zu ermöglichen. In seiner Botschaft vom 16. August 1989 zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente (BBl 1989 III 232; nachfolgend: Botschaft 1989) schlug der Bundesrat Anpassungen in drei Bereichen der Patentgesetzgebung vor. Dabei handelte es sich um die Ausdehnung des derivierten Stoffschutzes auf Erzeugnisse, die durch Vermehrung der unmittelbaren Produkte eines patentierten Verfahrens gewonnen werden, die Sonderregelung des Inverkehrbringens biologisch vermehrbare Materie sowie die Hinterlegungsmöglichkeit einer Probe biologischer Materie bei einer anerkannten Sammelstelle.

Diese Teilrevision wurde sistiert, mit der Begründung, dass verschiedene internationale Entwicklungen des Patentrechts abgewartet werden sollten (u.a. Uruguay-Runde des GATT, s. Amt. Bull. N 1991 1288, S 1991 890).

1.1.1.2 Gen-Schutz-Initiative und Gen-Lex-Motion

Am 17. Mai 1992 hiessen Volk und Stände Artikel 24*novies* der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 (aBV; Art. 119 und 120 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, BV; SR 101) über die Fortpflanzungs- und Gentechnologie gut (BBl 1992 V 451). Absatz 3 dieses Artikels besagt, dass der Bund Vorschriften über den Umgang mit Keim- und Erbgut von Tieren, Pflanzen und anderen Organismen erlässt.

Am 25. Oktober 1993 wurde eine Volksinitiative „zum Schutz von Leben und Umwelt vor Genmanipulation (Gen-Schutz-Initiative)“ eingereicht (BBl 1992 II 1652, BBl 1994 V 200). Diese Initiative verlangte die Aufnahme eines neuen Artikels 24*decies* über den Schutz von Leben und Umwelt vor Genmanipulation in die Bundesverfassung. Diese Initiative galt nur dem ausserhumanen Bereich und zielte darauf ab, die Lücken zu schliessen, die nach Ansicht der Initianten in Artikel 24*novies* Absatz 3 aBV (Art. 120 BV) immer noch bestanden. Volk und Stände folgten der Empfehlung des Bundesrates und verwarfen die Initiative am 7. Juni 1998 deutlich.

Im Zusammenhang mit der Behandlung der Gen-Schutz-Initiative überwies das Parlament im Jahre 1997 dem Bundesrat die so genannte Gen-Lex-Motion (96.3363 Motion WBK-NR. Ausserhumane Gentechnologie. Gesetzgebung), welche die Verbesserung und Vervollständigung der Regelung der Gentechnik im ausserhumanen Bereich und die Erfüllung der Vorgaben der Artikel 24*novies* Absätze 1 und 3 aBV (Art. 119 und 120 BV) forderte. Am 1. März 2000 verabschiedete der Bundesrat zu

Händen der eidgenössischen Räte die Botschaft und den Entwurf zu einer Änderung des Umweltschutzgesetzes (BBl 2000 2391), deren Ziel es ist, die Nutzung der Gentechnologie zu regeln. Der zu einem Gentechnikgesetz umgearbeitete Entwurf ist derzeit noch in Beratung.

Die Frage der Patentierung gentechnischer Erfindungen war nicht Gegenstand der Gen-Lex-Motion. Der Bundesrat nahm sie deshalb auch weder in die Gen-Lex-Vorlage noch in den Entwurf für ein Gentechnikgesetz auf. Eine Änderung des Patentgesetzes vor Abschluss der entsprechenden Entwicklungen auf europäischer Ebene wurde nämlich als verfrüht erachtet. Deshalb bildet die Revision des Patentgesetzes Gegenstand der vorliegenden separaten Vorlage, die – zusammen mit der Revision des Bundesgesetzes vom 20. März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz; SR 232.16) – gewissermassen zur Komplettierung des neuen Gentechnikgesetzes in die externe Vernehmlassung gegeben werden soll.

1.1.1.3 Motion Leumann

Am 10. Juni 1998 reichte Ständerätin Helen Leumann eine Motion (98.3243 Revision Bundesgesetz über die Erfindungspatente) ein, mit welcher der Bundesrat aufgefordert wurde, im Nachgang zur Gen-Lex-Vorlage das Patentgesetz zu revidieren und das schweizerische Recht an die Richtlinie 98/44/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABl. EG Nr. L 213 vom 30. Juli 1998, S. 13; nachfolgend: Biotechnologie-Richtlinie) anzupassen. Die Motion verlangt im Wesentlichen Anpassungen in den folgenden vier Bereichen: eine Konkretisierung des Vorbehalts der guten Sitten und der öffentlichen Ordnung durch eine beispielhafte Auflistung der von der Patentierung ausgeschlossenen Erfindungen, eine Stellungnahme zur Rolle der vom Bundesrat eingesetzten Ethikkommission für die Gentechnik im ausserhumanen Bereich, die Festlegung der Schutzwirkungen eines Patentes mit Ansprüchen auf biologisches Material (sog. derivierter Stoffschutz und die Regelung der Erschöpfung von in Verkehr gebrachtem biologischem Material) sowie die Einführung des sogenannten Landwirteprivilegs.

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

1.1.2 Bisherige Haltung des Bundesrates

In der Botschaft 1989 hielt der Bundesrat fest, dass es sich bei der Biotechnologie um eine zukunftsorientierte Technologie handelt, deren Entwicklung wichtige Beiträge zur Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen verspricht (BBl 1989 III 236). Aus diesem Grund sprach sich der Bundesrat in der Botschaft 1989 für eine Schutzverbesserung biotechnologischer Erfindungen aus.

Im Rahmen der Gesamtpolitik zur Gentechnologie sowie im Lichte der verfassungsrechtlichen Überlegungen bestätigte der Bundesrat am 23. Juni 1993 seine Auffassung, dass Erfindungen, die Organismen zum Gegenstand haben, nach geltendem Recht im Grundsatz patentierbar sind (s. Biotechnologie und Patentrecht: Die Patentierbarkeit von Erfindungen betreffend Organismen, Bericht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, August 1993, 42 ff.; nachfolgend: Biotechnologie-Bericht EJPD). Der Bericht entstand im Hinblick auf internationale Verhandlungen, insbesondere die damals laufende Uruguay-Runde des GATT, als Aussprachepapier zum Problem der Patentierbarkeit lebender Materie und gibt die Überlegungen wieder, welche der Haltung des Bundesrates vom 23. Juni 1993 zugrundeliegen. Der Bundesrat vertrat die Ansicht, dass sich die Frage der Patentierbarkeit von Organismen an einer Güterabwägung orientieren und eine Konkretisierung des Vorbehalts der guten Sitten und der öffentlichen Ordnung anstreben müsse. Damit einhergehen müsse die Aufhebung des starren, punktuellen Verbots der Patentierbarkeit von Pflanzensorten und Tierrassen. Eine solche Änderung der bestehenden Rechtslage müsse aber zunächst auf internationaler, namentlich auf europäischer Ebene, an die Hand genommen werden.

In seiner Botschaft vom 6. Juni 1995 über die Volksinitiative "zum Schutz von Leben und Umwelt vor Genmanipulation (Gen-Schutz-Initiative)" bekräftigte der Bundesrat seine bisherige Haltung in der Frage der Patentierung von biotechnologischen Erfindungen. Er lehnte das von den Initianten geforderte generelle Verbot der Erteilung von Erfindungspatenten für gentechnisch veränderte Tiere, Pflanzen und deren Bestandteile sowie für die zur gentechnischen Veränderung angewandten Verfahren und deren Erzeugnisse entschieden ab (BBl 1995 III 1361 ff.). In seiner Stellungnahme wies der Bundesrat insbesondere auf die Offenbarungsfunktion des Patentrechts hin und hielt den Bedenken in Bezug auf die Patentierung biotechnologischer Erfindungen entgegen, dass den Risiken der Gentechnologie nicht durch eine Einschränkung des Patentrechts, sondern nur durch eine Missbrauchsgesetzgebung bezüglich der gentechnischen Tätigkeit selbst Rechnung getragen werden könne. Der Bundesrat wies auch auf die Folgen eines fehlenden Patentschutzes hin, die sich folgendermassen zusammenfassen lassen: Erstens das Fehlen eines Anreizes für die unter grossem Zeit- und Kostenaufwand hervorgebrachten Entwicklungen auf dem Gebiet der Biotechnologie und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandort Schweiz; zweitens der Wegfall einer Kontrolle der Öffentlichkeit über die Forschung und Entwicklung im Bereich der Biotechnologie und - damit verbunden - drittens der Wegfall der Publizität der Erfindungen auf diesem Gebiet der Technik.

Der Bundesrat hat seine Haltung in der Frage der Patentierung biotechnologischer Erfindungen seither mehrfach bekräftigt (s. Antwort des Bundesrates vom 1. März 2000 auf die Interpellation Ruth Gonseth [99.3615, Europäisches Patentübereinkommen. Uminterpretation] sowie Antwort des Bundesrates vom 5. September 2001 auf die Interpellation Hans Widmer [01.3353, Problematische Rechtspraxis des Europäischen Patentamtes. Wie reagiert die Schweiz?]).

1.1.3 Patentrechtliche Behandlung von biotechnologischen Erfindungen

1.1.3.1 Rechtslage auf internationaler Ebene

1.1.3.1.1 Rechtslage in Europa

Rechtsvorschriften des Patentrechts finden sich auf europäischer Ebene zunächst in der Biotechnologie-Richtlinie, die von den hierfür zuständigen Organen der Europäischen Gemeinschaften mit bindender Wirkung für ihre Mitgliedstaaten erlassen wurde. Eine umfassendere Harmonisierung hat das Patentrecht in Europa darüber hinaus durch das Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen; SR 0.232.142.2; nachstehend: EPÜ) erfahren, dem gegenwärtig 20 Länder, nämlich sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften sowie die Schweiz, das Fürstentum Liechtenstein, Monaco, Zypern und die Türkei, als Vertragsstaaten angehören. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens sind in der Europäischen Patentorganisation zusammengeschlossen, die für die Administration und Fortentwicklung des EPÜ zuständig ist.

1.1.3.1.1.1 Biotechnologie-Richtlinie

Nach gut 10-jähriger politischer Debatte hat das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union am 6. Juli 1998 die Biotechnologie-Richtlinie erlassen. Sie ist für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union am 30. Juli 1998 in Kraft getreten. Die Mitgliedstaaten hatten nach Artikel 15 der Biotechnologie-Richtlinie die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu deren Umsetzung bis zum 30. Juli 2000 zu erlassen. Bis jetzt haben das Vereinigte Königreich, Irland, Dänemark und Finnland die Biotechnologie-Richtlinie ins nationale Recht umgesetzt.

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

Gegen die Biotechnologie-Richtlinie hat die niederländische Regierung beim Europäischen Gerichtshof (nachfolgend: EuGH) am 19. Oktober 1998 Klage erhoben. Italien und Norwegen, das nicht Mitglied der Europäischen Union, aber Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ist, haben sich dieser Klage angeschlossen. Mit Urteil vom 9. Oktober 2001 widersprach der EuGH den Vorwürfen der niederländischen Regierung und wies ihre Klage ab. Dem Argument der Klägerin, die Richtlinie enthalte mehrdeutige Begriffe und sogar Widersprüche und verstosse daher gegen die Rechtssicherheit, hielt der EuGH entgegen, dass die von den Niederlanden angeführten Begriffe, wie die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten, hinreichend klar umrissen seien und dass die vermeintlichen Widersprüche, insbesondere was die Patentierbarkeit von Pflanzen angehe, nicht bestünden. Auch dem Hauptargument der niederländischen Regierung, dass gewisse

Vorschriften der Richtlinie Grundrechte verletzen, nämlich die Menschenwürde und die Unversehrtheit der Person, folgte der EuGH nicht. Seiner Ansicht nach fasse die Richtlinie das Patentrecht so streng, dass der menschliche Körper tatsächlich unverfügbar und unveräusserlich bleibe und die Menschenwürde gewahrt werde. Die Entdeckung von Bestandteilen des menschlichen Körpers könne nicht geschützt werden. Gegenstand eines Patents könnten nur Erfindungen sein, die einen natürlichen Bestandteil mit einem technischen Verfahren in Verbindung brächten, mit dem dieser im Hinblick auf eine gewerbliche Anwendung isoliert oder vermehrt werde. Darüber hinaus erfasse der Patentschutz beim Menschen natürlich vorkommende biologische Bestandteile nur, soweit sie für die Durchführung und Verwertung einer besonderen gewerblichen Anwendung erforderlich seien.

1.1.3.1.1.2 Europäisches Patentübereinkommen

Von zentraler Bedeutung für das europäische Patentrecht ist das EPÜ, das als Ausdruck des gemeinsamen politischen Willens, in Europa ein einheitliches Patentsystem aufzubauen, 1973 verabschiedet wurde. Das EPÜ enthält Vorschriften über die Erteilung europäischer Patente, die einer einheitlichen Prüfung beim Europäischen Patentamt unterliegen, nach der Erteilung aber von den Vertragsstaaten, in denen sie im Einzelfall Wirkung entfalten sollen, verwaltet werden.

Die Patentierung von biotechnologischen Erfindungen beurteilt sich unter dem EPÜ anhand der Patentierungsvoraussetzungen von Artikel 52 Absatz 1 EPÜ (Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit). Erfüllt eine Erfindung diese Voraussetzungen, so ist sie patentierbar, sofern nicht ein Ausschlussgrund der Patentierung entgegensteht. Artikel 53 Buchstabe b EPÜ sieht vor, dass Tierarten (Tierrassen) und Pflanzensorten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren von der Patentierbarkeit ausgenommen sind. Mikrobiologische Verfahren und mit ihrer Hilfe gewonnene Erzeugnisse sind hingegen patentierbar. Diese Bestimmung enthält indessen kein generelles Patentierungsverbot von Erfindungen betreffend Tiere und Pflanzen. Dies bestätigt die Entscheid der Grossen Beschwerdekammer vom 20. Dezember 1999 (Transgene Pflanze/Novartis II, Rs. G 1/98; ABl. EPA 2000, 111). Darin hält die Grosse Beschwerdekammer fest, dass ein Anspruch, der keine konkreten Pflanzensorten identifiziert, nicht nach Artikel 53 Buchstabe b EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen ist, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasst. Wie das schweizerische Recht enthält das EPÜ weiter einen allgemeinen Ausschlussgrund für Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde (Art. 53 Bst. a EPÜ). Ebenfalls von der Patentierung ausgeschlossen sind im Übrigen – wie im PatG – Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden (Art. 52 Abs. 4 EPÜ).

Am 16. Juni 1999 beschloss der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation (EPO) in Auslegung des EPÜ eine Änderung seiner Ausführungsordnung (Ausführungsordnung vom 5. Oktober 1973 zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente, SR 0.232.142.21; nachfolgend: Ausführungsordnung EPÜ). In diese wurde ein neues Kapitel VI „Biotechnologische Erfindungen“ eingefügt und Regel 28 Absatz 6 der Ausführungsordnung EPÜ neu gefasst. Diese Bestimmungen behandeln im Kern die Definition der einschlägigen Begriffe sowie den Umfang beziehungsweise die Grenzen der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen. Der Wortlaut der Bestimmungen hält sich an die Formulierungen der

Biotechnologie-Richtlinie. Für die EPO besteht zwar keine Verpflichtung, die Biotechnologie-Richtlinie umzusetzen. Die Veranlassung zur Anpassung des europäischen Patentrechts an die Biotechnologie-Richtlinie ergab sich jedoch aus dem Gebot, die einheitliche Anwendung des EPÜ durch die Prüfer des EPA in Übereinstimmung mit dem harmonisierten europäischen Patentrecht sicherzustellen. Da die Änderungen nicht über den geltenden Wortlaut des EPÜ beziehungsweise die hierzu ergangenen Praxis des Europäischen Patentamts (EPA) sowie dessen Beschwerdekammern hinausgehen, wurde eine Änderung des Übereinkommens selbst als nicht notwendig erachtet. Was den Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten in Artikel 53 Buchstabe a EPÜ anbelangt, ist hervorzuheben, dass die durch den Beschluss des Verwaltungsrates der EPO eingeführte Regel 23d der Ausführungsverordnung EPÜ bezüglich der Anwendung dieses Vorbehalts zu mehr Rechtssicherheit geführt hat. Diese Bestimmung konkretisiert in Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 2 der Biotechnologie-Richtlinie den Vorbehalt des *ordre public* durch eine nicht abschliessenden Aufzählung der von der Patentierung auszunehmenden Erfindungen. Demnach sind insbesondere Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen, Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens, die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken, Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen und das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere von der Patentierung ausgeschlossen. Diese Konkretisierung liefert klarere Leitlinien und erlaubt den Patentprüfern eine sicherere Handhabung dieses Ausschlussgrundes im Rahmen der Erteilungspraxis.

1.1.3.1.1.3 Stellungnahme der parlamentarischen Versammlung des Europarats

Zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft im Bereich biotechnologischer Erfindungen hat sich die parlamentarische Versammlung des Europarats in einer Empfehlung 1425 (1999) geäußert, in der sie den Europarat auffordert, den Immaterialgüterrechtsschutz für biotechnologische Innovationen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachorganisationen umfassend zu untersuchen, um die internationale Gesetzgebung auf diesem Gebiet zu verbessern. Weiter wird der Europarat eingeladen, die Auswirkungen des Patentschutzes sowohl unter dem Gesichtspunkt der Förderung von Forschung und Entwicklung als auch mit Blick auf den freien Markt zu evaluieren, einen Verhaltenskodex für biotechnologisch tätige Wissenschaftler und Forschungszentren auszuarbeiten, ein alternatives System zum Schutz des geistigen Eigentums im Bereiche der Biotechnologie in Betracht zu ziehen, die Unterzeichnung des von der Schweiz bereits 1976 ratifizierten Übereinkommens vom 27. November 1963 über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (SR 0.232.142.1) zu fördern und Überlegungen zu den ethischen Aspekten der Patentierung von Erfindungen betreffend biologisches Material anzustellen.

Die bisherige Haltung des Bundesrats in der Frage der Patentierung biotechnologischer Erfindungen trägt im Rahmen eines differenzierten Ansatzes den in den genannten Empfehlungen angesprochenen Gesichtspunkten Rechnung (siehe Ziff. 1.1.2 und insbesondere den Biotechnologie-Bericht EJPD, 42 ff.). In seiner Antwort vom 1. März 2000 auf die Interpellation Gonseth (99.3615 Europäisches

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

1.1.3.1.2 TRIPS-Abkommen

In der Frage der Patentierung von Erfindungen, die biologisches Material zum Gegenstand haben, ist schliesslich auch das Abkommen vom 15. April 1994 über handelsbezogene Aspekte an geistigem Eigentum (Anhang 1C zum Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation; SR 0.632.2; nachfolgend: TRIPS-Abkommen) zu berücksichtigen. Die Bundesversammlung hat das Abkommen am 16. Dezember 1994 zusammen mit den übrigen Abkommen der Welthandelsorganisation (WTO) genehmigt. Mit der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde am 1. Juli 1995 ist dieses Abkommen für die Schweiz in Kraft getreten.

Artikel 27 Absatz 1 TRIPS-Abkommen schreibt den Mitgliedstaaten der WTO vor, sowohl für Erzeugnis- als auch für Verfahrenserfindungen auf allen Gebieten der Technik Patente zu erteilen, sofern diese Erfindungen neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Diese Vorschrift gebietet ausdrücklich, dass die Erteilung und Ausübung von Patentrechten ohne Diskriminierung aufgrund des Gebietes der Technik zu erfolgen habe. Es ist folglich untersagt, Erfindungen, die biologisches Material zum Gegenstand haben, generell den Patentschutz zu verweigern. Ein Patentierungsausschluss solcher Erfindungen ist nur in den Grenzen von Artikel 27 Absätze 2 und 3 TRIPS-Abkommen statthaft. Artikel 27 Absatz 2 TRIPS-Abkommen bestimmt, dass die WTO-Mitglieder Erfindungen von der Patentierbarkeit ausschliessen können, wenn die Verhinderung ihrer gewerblichen Verwertung in ihrem Hoheitsgebiet zum Schutz der öffentlichen Ordnung oder der guten Sitten einschliesslich des Schutzes des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder zur Vermeidung einer schweren Schädigung der Umwelt notwendig ist. Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe b TRIPS-Abkommen hält zudem fest, dass Pflanzen und Tiere sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden können. Mit der Wendung „im Wesentlichen biologischen Verfahren“ soll in erster Linie für die traditionellen Züchtungsverfahren, nicht jedoch für gen- beziehungsweise biotechnologische Verfahren oder Verfahren der Mikrobiologie ein möglicher Patentierungsausschluss geschaffen werden. Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe b TRIPS-Abkommen stellt jedoch klar, dass Mikroorganismen, nicht-biologische sowie mikrobiologische Verfahren patentierbar sind. Gleichzeitig wird festgeschrieben, dass die WTO-Mitglieder den Schutz von Pflanzensorten entweder durch Patente, oder durch ein wirksames System *sui generis* oder durch eine Kombination beider Schutzsysteme vorsehen müssen.

1.1.3.2 Gegenwärtige Rechtslage in der Schweiz mit Bezug auf den patentrechtlichen Schutz von Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur

1.1.3.2.1 Allgemeine Bemerkungen

Der Patentschutz stellt ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der Erfinder einerseits und jenen der Allgemeinheit andererseits her: Die Erfinder, die der Allgemeinheit einen technischen Fortschritt verschaffen, werden mit einem zeitlich (auf maximal 20 Jahre), territorial (auf das Gebiet des Erteilungsstaates) und inhaltlich (auf die patentierte Erfindung) beschränkten Ausschliesslichkeitsrecht belohnt. Das Patentrecht schützt dergestalt die getätigten Investitionen für Forschung und Entwicklung und schafft einen Innovationsanreiz. Spätestens nach Ablauf der Patentschutzdauer wird die Erfindung zur gewerbmässigen Benützung durch jedermann frei, wobei die Erfindung der Allgemeinheit schon im Zeitpunkt der Patenterteilung bekanntgemacht wird. Das Patentrecht erfüllt damit gerade in sensitiven Bereichen wie der Biotechnologie eine wichtige Transparenz- und Kontrollfunktion und führt zu einer Bereicherung des Wissens. Hervorzuheben ist, dass trotz Patentschutz die Benützung der Erfindung für den privaten Gebrauch sowie für Forschungszwecke erlaubt ist. Die Forschung wird folglich durch Patente nicht gehindert, sondern im Gegenteil gefördert.

Der Patentschutz gibt dem Patentinhaber die Befugnis, Dritte von der gewerbmässigen Benützung der patentierten Erfindung auszuschliessen; er gewährt ihm jedoch nicht das positive Recht, die patentierte Erfindung in jedem Fall selbst benützen zu können. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine Erfindung verwertet werden kann, entscheidet sich aufgrund von anderen – zumeist polizeirechtlichen – Vorschriften, im hier interessierenden Bereich etwa aufgrund des Heilmittelrechts, des Persönlichkeitsschutzes, des Tierschutzes, des Umweltschutzes, des Lebensmittelrechts, der Freisetzungsregelung etc. Dies bedeutet, dass technische Entwicklungen, die vom Gesetzgeber verboten werden, nicht gestützt auf ein erteiltes Patent trotzdem genutzt werden können. Umgekehrt ist ein Ausschluss gewisser Forschungs- und Entwicklungsbereiche von der Patentierung nicht geeignet, Missbräuche der Biotechnologie zu verhindern. Die Verweigerung eines Patentschutzes zwingt vielmehr zur Geheimhaltung, womit die Biotechnologie letztlich der Überwachung durch die Öffentlichkeit entzogen wird.

1.1.3.2.2 Voraussetzungen der Patentierung

In der Schweiz sind Errungenschaften auf allen Gebieten der Technik ohne Unterschied patentierbar. Dieser Grundsatz fliesst aus dem verfassungsrechtlichen Prinzip der Gleichbehandlung und der völkerrechtlichen Verpflichtung von Artikel 27 Absatz 1 TRIPS-Abkommen (vgl. Ziff. 1.1.3.1.2). Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur sind daher grundsätzlich patentierbar, sofern sie die allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen gemäss Artikel 1 PatG erfüllen, das heisst, wenn es sich um ein Verfahren beziehungsweise ein Erzeugnis handelt, welches neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist. Dies gilt umso mehr, als sich Erfindungen, die biologisches Material zum Gegenstand haben, nicht wesentlich von Erfindungen auf dem Gebiet der klassischen Naturstoffchemie unterscheiden.

1.1.3.2.1 Erfindungsbegriff

Patentschutz soll ausschliesslich für bestimmte geistige Leistungen auf dem Gebiet der Technik gewährt werden. Gegenstand des Patentschutzes sind nur Erfindungen. Eine Erfindung ist eine Lehre zum planmässigen Handeln unter Einsatz von Naturstoffen und Naturkräften zur Erreichung eines bestimmten Erfolgs. Die Erfindung beinhaltet also die praktische Anwendung einer Erkenntnis auf technischem Gebiet.

Während langer Zeit galten biologische Verfahren und Erzeugnisse mangels hinreichender Wiederholbarkeit als nicht zum Gebiet der Technik gehörig und deshalb nicht dem Patentschutz zugänglich. Dies änderte sich mit dem Aufkommen moderner biotechnologischer Verfahren indessen grundlegend: Biotechnologische Verfahren und ihre technischen Ergebnisse sind heute reproduzierbar. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung nahm das Bundesgericht dahingehend Stellung, dass Technik und Biologie nicht in grundsätzlichem Gegensatz zueinander stehen (vgl. BGE 121 III 125 ff.). Damit hat das Bundesgericht die Patentierung von Erfindungen betreffend biologisches Material prinzipiell zugelassen.

Von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind demgegenüber reine Entdeckungen. Unter einer Entdeckung versteht man das blosses Auffinden und Beschreiben von etwas bereits Existierendem. Die Beschreibung einer Nukleinsäuresequenz ohne Angabe ihres gewerblich anwendbaren Zwecks enthält beispielsweise keine Lehre zum technischen Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar. Der Bundesrat hat daher stets festgehalten, dass die Beschreibung von Genen, so wie sie in der Natur vorkommen, nicht zu gültigen Patenten führen könne (s. Biotechnologie-Bericht EJPD, 18 und 42; BBl 1995 III 1340; Antwort des Bundesrates vom 5. September 2001 auf die Interpellation Hans Widmer [01.3353, Problematische Rechtspraxis des Europäischen Patentamtes. Wie reagiert die Schweiz?]). Eine patentierbare Erfindung liegt erst dann vor, wenn über die blosses Beschreibung des Gens hinaus dargelegt wird, wie man das Gen isolieren oder anders technisch herstellen kann, und wenn überdies aufgezeigt wird, wie das Gen dann verwendet werden kann.

1.1.3.2.2 Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Eine Erfindung ist gemäss Artikel 1 PatG patentierbar, wenn sie neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG). Erfinderische Tätigkeit wird bejaht, wenn sich die Erfindung für die Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Gewerbliche Anwendbarkeit bedeutet, dass die Erfindung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet verwendet werden kann. Eine Angabe des Nutzens ist nicht notwendig. Das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit überlagert sich mit dem Merkmal der Wiederholbarkeit, der dem Begriff der Erfindung als technische Regel inhärent ist. Es verlangt, dass mindestens ein Weg angegeben wird, wie die beanspruchte Lehre von einer Fachperson umgesetzt und das beschriebene Ergebnis erzielt werden kann. Der Tatsache, dass sich biologische Materie naturgemäss ständig verändert, wird in der Praxis dadurch

Rechnung getragen, dass bei der Wiederholbarkeit auf die erfindungswesentlichen Merkmale abgestellt wird. Bei biologischer Materie muss die Wiederholbarkeit also insofern gegeben sein, als sie die Eigenschaften, für welche das Patent erteilt worden ist, beibehält.

1.1.3.2.3 Ausschlüsse von der Patentierung

Erfüllt eine Erfindung betreffend biologisches Material die vorstehend genannten Patentierungsvoraussetzungen, so ist weiter zu untersuchen, ob der Patentierung nicht ein gesetzlicher Ausschlussgrund entgegensteht. Von der Patentierung sind ausgeschlossen:

- Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde (Art. 2 Bst. a PatG; s. Ziff. 1.1.3.2.3.1);
- Tierrassen und Pflanzensorten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren, wobei mikrobiologische Verfahren und die damit gewonnenen Erzeugnisse patentierbar sind (Art. 1a PatG; s. Ziff. 1.1.3.2.3.2);
- Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden (Art. 2 Bst. b PatG; s. Ziff. 1.1.3.2.3.3).

1.1.3.2.3.1 Verstoss gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten

Der allgemeine Patentierungsausschluss von Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde, ist mit Blick auf Erfindungen, die biologisches Material betreffen, von besonderer Tragweite. Er erlaubt – mit Blick auf die Verwertung der Erfindung – die Berücksichtigung sozial-ethischer Erwägungen im Rahmen einer Güterabwägung im Einzelfall. Hier ist allerdings zu präzisieren, dass ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden kann, dass die Verwertung der Erfindung gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstösst. Der Begriff der öffentlichen Ordnung umfasst einzig die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung (BBl 1976 II 69).

In Konkretisierung des Vorbehaltes der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten geht der Bundesrat in seiner Haltung vom 23. Juni 1993 davon aus, dass Erfindungen, deren Verwertung gegen die Würde des Menschen, die persönliche Freiheit oder die Würde der Kreatur verstossen oder die Umwelt einschliesslich der biologischen Vielfalt ernsthaft gefährden würde, von der Patentierung ausgeschlossen sind (Biotechnologie-Bericht EJPD, 43). Der Ausschluss bestehe *a priori*, wo die Erfindung den Menschen als solchen zum Gegenstand habe. Aufgrund einer Güterabwägung seien ferner Erfindungen ausgeschlossen, deren Verwertung einem Lebewesen in ungerechtfertigter Weise Schmerz, Leiden oder Schäden zufügen oder unweigerlich zu ernststen Schäden für Mensch und Umwelt führen würde.

1.1.3.2.3.2 **Tierrassen und Pflanzensorten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren**

Die Patentierbarkeit von Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur wird nebst Artikel 2 Buchstabe a PatG durch Artikel 1a PatG beschränkt. Entsprechend Artikel 53 Buchstabe b EPÜ bestimmt Artikel 1a PatG, dass für Pflanzensorten und Tier-rassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren keine Patente erteilt werden. Mikrobiologische Verfahren und die mit ihrer Hilfe gewonnenen Erzeugnisse sind jedoch patentierbar; erfasst wird sowohl die Verwendung von Mikroorganismen zur Gewinnung besonderer Produkte als auch die Erzeugung von neuen Mikroorganismen als solche (BBl 1989 III 249 f.).

Der Ausschlussgrund von Artikel 1a PatG betreffend Pflanzensorten und Tierrassen ist nicht aus ethischen Gründen eingeführt worden, sondern erklärt sich historisch: Er geht auf Artikel 2 Buchstabe b des Übereinkommens vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (SR 0.232.142.1) zurück. Diese Bestimmung ist im Wesentlichen auf das Bestehen eines Schutzsystems für Pflanzenzüchtungen zurückzuführen, das wiederum aus dem technischen Verständnis des Patentrechts zu begreifen ist. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden nämlich Züchtungsergebnisse bezüglich Pflanzen und Tieren mangels Wiederholbarkeit als nicht patentfähig angesehen (BBl 1989 III 249 unter Verweis auf BBl 1976 II 68; Biotechnologie-Bericht EJPD, 19 f. und 23; BBl 1995 III 1339; vgl. auch Ziff. 1.1.3.2.2.2). Um die entsprechenden Züchtungsergebnisse dennoch zu schützen schuf man für Pflanzenzüchtungen ein eigenständiges Schutzsystem. Der Patentierungsausschluss in Artikel 1a PatG beziehungsweise Artikel 53 Buchstabe b EPÜ ist Ausdruck dieser Entwicklung. Er trägt ferner dem Doppelschutzverbot des Artikels 2 des Internationalen Übereinkommens vom 2. Dezember 1961 zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, revidiert in Genf am 10. November 1972 und am 23. Oktober 1978 (SR 0.232.162; nachfolgend: UPOV-Übereinkommen 1978), Rechnung, das die Zuerkennung eines Züchterrechts durch die kumulative Gewährung eines besonderen Schutzrechts und eines Patents ausschliesst. Mit der Entwicklung der modernen Methoden der Bio- und insbesondere der Gentechnologie fiel der patentrechtliche Hinderungsgrund der fehlenden Wiederholbarkeit weg (BBl 1989 III 249; Biotechnologie-Bericht EJPD, 19 f. und 23; BBl 1995 III 1339). Wie der Bundesrat bereits in der Botschaft 1989 festhält, steht Artikel 1a PatG deshalb zwar Pflanzensorten und Tierrassen als Patentierungshindernis entgegen, enthält aber kein allgemeines Verbot der Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren (BBl 1989 III 249; bestätigt BBl 1995 III 1339).

Die Tragweite des gesetzlichen Patentierungsverbots von Pflanzensorten und Tier-rassen ist in der Lehre und Rechtsprechung nicht restlos geklärt. Nach Auffassung des Bundesgerichts stellt Artikel 1a PatG kein grundsätzliches Verbot der Patentierung von Lebewesen dar (BGE 121 III 125 ff.). Das Bundesgericht bestätigte allerdings, dass Artikel 1a PatG die Erteilung eines Erzeugnispatentes für eine Pflanzensorte ausschliesst (BGE 121 III 125, 133). Das Doppelschutzverbot beziehungsweise Artikel 1a PatG steht nach Ansicht des Bundesgerichts jedoch der Gewährung eines derivierten Stoffschutzes im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 PatG nicht entgegen. Dieser erstreckt sich sowohl auf die entsprechenden Verfahren als auch auf deren unmittelbaren Erzeugnisse (BGE 121 III 125, 131 ff.). Er geht allerdings weniger weit als ein Erzeugnispatent, da er Benutzungshandlungen Dritter nicht ausschliesst, die sich auf Individuen derselben Pflanzenmehrheit beziehen, die unabhängig vom geschützten Verfahren erzeugt und vermehrt werden. Auch umfasst der derivierte Stoffschutz für Pflanzen nur die unmittelbar durch das patentierte Verfahren gewon-

nenen Pflanzen, nicht aber die natürlich vermehrten weiteren Generationen (Kathrin Klett, Die Ausnahmen von der Patentierung nach Artikel 1a schweizerisches Patentgesetz, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 1998, 215 ff., 218).

In der Lehre und Rechtsprechung wird allerdings auch die Auffassung vertreten, der Begriff der Pflanzensorte beziehungsweise Tierart schliesse auch Pflanzen und Tiere ein, in die ein Gen stabil eingebracht wurde, weshalb Patentansprüche, die sich auf solche Pflanzen oder Tiere beziehen, nicht zugelassen werden könnten (s. Handelsgericht BE, Urteil vom 16.12.1993, SMI 1995 331, 341; Peter Heinrich, PatG/EPÜ, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens, Zürich 1998, Rz. 1a.04 f., m.w.H.). Das Bundesgericht hat diese Frage in Bezug auf Artikel 1a PatG offen gelassen (BGE 121 III 125, 130). Die Grosse Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts kam in ihrem Entscheid vom 20. Dezember 1999 (Transgene Pflanze/Novartis II, Rs. G 1/98; Abl. EPA 2000, 111) zum Ergebnis, dass ein Anspruch, der keine konkreten Pflanzensorten identifiziert, nicht nach Artikel 53 Buchstabe b EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen sei, auch wenn er möglicherweise Pflanzensorten umfasst. Der Umfang des Ausschlusses von der Patentierung sei das Gegenstück zur Verfügbarkeit des Sortenschutzes. Sortenschutzrechte würden nur für konkrete Pflanzensorten erteilt, nicht aber für technische Lehren, die in einer unbestimmten Vielzahl von Pflanzensorten verwirklicht werden könnten. Daher reiche es für die Anwendung des Ausschlusses von der Patentierung nach Artikel 53 Buchstabe b EPÜ nicht aus, wenn ein Anspruch eine oder mehrere Pflanzensorten umfasse oder umfassen könne. Dieser Entscheid bestätigt die Auffassung, die der Bundesrat in Bezug auf Artikel 1a PatG vertreten hat (BBl 1989 III 249) und entspricht Artikel 4 sowie den Erwägungsgründen 31 und 32 der Biotechnologie-Richtlinie.

Von der Patentierung ausgeschlossen sind die herkömmlichen Züchtungsverfahren, die an die natürlichen Grenzen ganzheitlicher Kreuzung und Selektion gebunden sind, sowie die entsprechenden Zuchtergebnisse. Hier fehlt es an der durch den Erfindungsbegriff vorausgesetzten Wiederholbarkeit.

1.1.3.2.3.3 Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik

Der Ausschluss von Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden, ist sozialetisch motiviert (BBl 1976 II 68; Amtl. Bull. N 1976 1311). Der Gesetzgeber wollte damit einen möglichst freien Zugang zu Verfahren, die der Gesundheit von Mensch und Tier gelten, sichern. Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und Stoffgemische, die in solchen Verfahren angewendet werden oder die Heilzwecken dienen, sowie deren Herstellungsverfahren sind demgegenüber dem Patentschutz zugänglich. Dementsprechend sind auch gentechnische Produkte, die im Rahmen einer Therapie oder zur Diagnose eingesetzt werden, grundsätzlich patentierbar.

1.1.3.2.3.4 Exkurs: Erfindungen betreffend den Menschen

Das Patentrecht muss unter Wahrung der Verfassungsprinzipien ausgeübt werden, welche die Würde und die Unversehrtheit des Menschen sowie dessen persönliche

Freiheit gewährleisten. Unter diesem Gesichtspunkt ist zu unterstreichen, dass der Mensch als solcher *a priori* nicht patentiert werden kann. In Abwägung der betroffenen Grundrechtsinteressen und Verfassungsprinzipien sind auch Erfindungen, die Eingriffe in die Keimbahn eines menschlichen Lebewesens zum Gegenstand haben, dem Patentschutz nicht zugänglich. Gleiches gilt auch in Bezug auf Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen. Diese Einschränkungen ergeben sich im geltenden Recht aus der Ausschlussbestimmung des Verstosses der Verwertung derartiger Erfindungen gegen den *ordre public* oder die guten Sitten (Art. 2 Bst. a PatG). Eine Erfindung, die einen isolierten Bestandteil des menschlichen Körpers oder einen auf andere Weise durch ein technisches Verfahren erzeugten Bestandteil betrifft und gewerblich anwendbar ist, kann demgegenüber patentiert werden, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem eines natürlichen Bestandteils identisch ist. Die Rechte aus dem Patent erstrecken sich allerdings nicht auf den menschlichen Körper und dessen Bestandteile in seiner natürlichen Umgebung (vgl. Erwägungsgrund 20 der Biotechnologie-Richtlinie).

1.2 Drei Übereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts

1.2.1 Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente

1973 wurde das EPÜ verabschiedet. Dieses sieht ein zentrales europäisches Patenterteilungsverfahren vor, das an die Stelle der nationalen Verfahren tritt. Den Anmeldern wird damit ermöglicht, mittels einer einzigen Patentanmeldung in einer Vielzahl Staaten gleichzeitig Schutz für seine Erfindung zu erhalten. In den Vertragsstaaten und einer Reihe sogenannter Erstreckungsstaaten, die der Anmelder nach seiner Wahl bezeichnet, haben die europäischen Patente die gleiche Wirkung wie nationale Patente und unterstehen vom Zeitpunkt der Erteilung durch das EPA grundsätzlich dem nationalen Recht.

Dem EPÜ gehören heute 20 Länder als Vertragsstaaten an, nämlich sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie die Schweiz, das Fürstentum Liechtenstein, Monaco, Zypern und die Türkei. Für die Schweiz, die zu den Mitgliedern der ersten Stunde zählt, trat das EPÜ am 7. Oktober 1977 in Kraft¹.

In den annähernd 30 Jahren seit der Unterzeichnung des EPÜ wandelten sich die Rahmenbedingungen für das europäische Patentsystem mit dem Aufkommen neuer Technologien und der Einbindung des europäischen Wirtschaftssystems in den Welthandel beachtlich. In diesem durch den technischen Fortschritt und zunehmenden internationalen wirtschaftlichen Wettbewerb geprägten Umfeld wurde ein wirksamer Patentschutz zum Schlüsselfaktor der Innovation. Dies führte in den vergangenen Jahren dazu, dass höhere Anforderungen und weitere Bedürfnisse an das europäische Patentsystem gestellt wurden und die Zahl europäischer Patentanmeldungen rasant anstieg. Diese Entwicklung sowie der sich abzeichnende Beitritt einer Reihe von mittel- und osteuropäischer Staaten machten eine Reform unumgänglich. Den Grundstein für eine umfassende Modernisierung des europäischen Patentsystems legte eine Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der EPO in Paris im

¹ AS 1977 1711.

Juni 1999, die eine dahingehende Initiative des Verwaltungsrats aufgriff. Das Mandat dieser Konferenz, das die Leitlinien der Reform definiert, und ein in Expertenausschüssen ausgearbeiteter Basisvorschlag bildeten die Grundlagen einer diplomatischen Konferenz der zwanzig Mitgliedstaaten der EPO, die unter schweizerischem Vorsitz vom 20. bis 29. November 2000 in München abgehalten wurde. Diese fand mit der Annahme der Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Revisionsakte) einen erfolgreichen Abschluss.

Eine grosse Zahl der Änderungen betreffen technische Gesichtspunkte und Aspekte des Verfahrens. Darüber hinaus wurde der Wortlaut der Konvention in formeller Hinsicht umfassend überarbeitet, indem er einfacher und klarer gefasst wurde, insbesondere durch die Überführung gewisser Verfahrensvorschriften des EPÜ in die Ausführungsordnung. In Bezug auf das materielle Patentrecht ist hervorzuheben, dass der Schutz der weiteren medizinischen Indikationen im Übereinkommen verankert wurde (Art. 54 Abs. 5 *revEPÜ*), womit die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und der grossen Mehrheit der nationalen Gerichte kodifiziert wird. Eine bedeutende verfahrensrechtliche Neuerung bringen das zentrale Beschränkungsverfahren (Art. 105a – c *revEPÜ*) sowie das Revisionsverfahren für Entscheide der Beschwerdekammern (Art. 112a und 22 *revEPÜ*). Schliesslich war ein wichtiges Anliegen, klar zum Ausdruck zu bringen, dass die EPO in einem politischen Umfeld agiert und dieses anerkennt. Deshalb sieht das EPÜ nunmehr die regelmässige Einberufung von Ministerkonferenzen vor (Art. 4a *revEPÜ*).

Die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens tritt zwei Jahre nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von fünfzehn Vertragsstaaten oder am ersten Tag des dritten Monats nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch den Vertragsstaat in Kraft, der diese Förmlichkeit als letzter aller Vertragsstaaten vornimmt, wenn dieser Zeitpunkt der frühere ist.

Mit dem Inkrafttreten des revidierten Übereinkommens wird die derzeit geltende Fassung aufgehoben. Sie tritt auch in Bezug auf diejenigen Staaten ausser Kraft, welche die revidierte Fassung bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ratifiziert haben. Artikel 172 Absatz 4 *revEPÜ* sieht vor, dass die Staaten, welche die revidierte Fassung des Übereinkommens im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens nicht ratifiziert haben, aus dem EPÜ ausscheiden. Ziel dieser Vorschrift ist es, die Einheitlichkeit des europäischen Patenterteilungsverfahrens und der Patentierungsvoraussetzungen sicherzustellen.

Die Revision trägt den technischen und rechtlichen Entwicklungen und den in mehr als 20 Jahren praktischer Erfahrung gewonnenen Erkenntnissen Rechnung und bringt eine behutsame Modernisierung des europäischen Patentsystems unter Wahrung der bewährten Grundlagen des materiellen Patentrechts und des Verfahrensrechts. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Europäische Patentorganisation (EPO), nicht zuletzt im Hinblick auf ihre bevorstehende Erweiterung auf 30 Mitgliedstaaten, auch auf künftige Herausforderungen flexibel reagieren kann. Der Bundesrat beantragt daher dem Parlament, die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente zu genehmigen und den Bundesrat zu ermächtigen, diese zu ratifizieren. Weiter beinhaltet diese Vorlage die für die Ratifizierung der Revisionsakte erforderlichen Anpassungen des Patentgesetzes (s. Ziff. 1.3.3 und 2.2.4.1).

1.2.2 **Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ**

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

Die Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der EPO in Paris im Jahre 1999 beauftragte daher eine Arbeitsgruppe, einen Vorschlag für ein fakultatives Zusatzabkommen zum EPÜ zu unterbreiten, dank dessen eine Senkung der durch die Übersetzung von Patentschriften bedingten Kosten für europäische Patente um ca. 50% erzielt werden könne. Auf diese Weise sollte Erfindern beziehungsweise Unternehmen der Zugang zum europäischen Patentsystem erleichtert und das ökonomische Umfeld für Unternehmen in Europa verbessert werden.

In weniger als einem Jahr arbeitete die Arbeitsgruppe das Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ (Sprachenübereinkommen) aus, das an der zweiten Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten der EPO am 16. und 17. Oktober 2000 in London zur Unterzeichnung aufgelegt wurde.

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

Für eine Einschränkung des Übersetzungszwanges sprechen gute Gründe. Mit dem geltenden Artikel 65 EPÜ wollte man ursprünglich sicherstellen, dass interessierte Drittpersonen europäische Patente in einer ihnen vertrauten Sprache einsehen können. Die Praxis zeigt jedoch, dass sich die Betroffenen die gewünschten Informationen über technisch geschulte Mitarbeiter oder externe Patentanwälte beschaffen. Diese beherrschen nicht nur die Verfahrenssprachen, in der europäische Patentschriften veröffentlicht werden (Englisch, Französisch oder Deutsch), sondern vermeiden es, die oft mit Fehlern behafteten Übersetzungen beizuziehen. Die grosse Mehrheit der Übersetzungen wird dementsprechend gar nie konsultiert. Übersetzungen sind folglich bloss von geringer praktischer Bedeutung, verursachen dem Patentinhaber aber grosse Zusatzkosten. Die Übersetzungskosten eines europäischen Patents machen gemäss einer Studie des EPA in den einzelnen Vertragsstaaten durchschnittlich 39% der gesamten Patenterteilungskosten aus, d.h. EUR 11'500.– (Stand 1.7.1999).

Das Sprachenübereinkommen tritt gemäss Artikel 6 Absatz 1 am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von acht Vertragsstaaten des EPÜ einschliesslich der drei Staaten, in denen im Jahr 1999 die meisten europäischen Patente wirksam wurden, in Kraft. Diese drei Staaten sind Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich. Neben der Schweiz

und Liechtenstein haben sieben weitere Vertragsstaaten des EPÜ das Übereinkommen bereits an der Regierungskonferenz in London unterzeichnet und die Beitrittsurkunden hinterlegt, so auch Deutschland und das Vereinigte Königreich. Frankreich hat das Sprachenübereinkommen am 29. Juni 2001 unterzeichnet und damit eine wesentliche Voraussetzung für das Inkrafttreten des Übereinkommens erfüllt.

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

Die Anwender befürworten diese Vereinfachung der Übersetzungserfordernisse mit Nachdruck. Damit können in erheblicher Weise Kosten im Rahmen der Anmeldung von europäischen Patenten eingespart werden, was zu einer Erhöhung der Attraktivität europäischer Patente und damit verbunden zu einer Stärkung des europäischen Patentsystems führt. Der Bundesrat beantragt daher dem Parlament, das Sprachenübereinkommen zu genehmigen und den Bundesrat zu ermächtigen, dieses zu ratifizieren. Die für die Ratifizierung des Sprachenübereinkommens erforderlichen Anpassungen des Patentgesetz sind Bestandteil dieser Vorlage (s. Ziff. 1.3.4 und 2.2.4.1).

1.2.3 Patentrechtsvertrag vom 1. Juni 2000

Der Patentrechtsvertrag (*Patent Law Treaty, PLT*) geht auf ein Vorhaben der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) zurück, den Patentschutz weltweit umfassend zu harmonisieren. Ziel war der Abschluss eines Abkommens zur Ergänzung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (SR 0.232.04; nachstehend: PVÜ) betreffend Patente. Das Ergänzungsabkommen scheiterte allerdings 1995 an unüberwindbaren Divergenzen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa. Noch im gleichen Jahr einigte man sich darauf, die Harmonisierung des Patentrechts im Bereich der Formalien nationaler und regionaler Patentanmeldungen voranzutreiben. Nach fünfjährigen Vorarbeiten in Sachverständigenausschüssen fand vom 11. Mai bis zum 2. Juni 2000 eine diplomatische Konferenz unter der Beteiligung von 150 Staaten, internationalen Organisationen und Interessenverbänden in Genf statt. Am 2. Juni 2000 wurde der PLT förmlich verabschiedet und von 43 Ländern – darunter die Schweiz – unter Vorbehalt der Ratifizierung unterzeichnet.

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

Ausführungsvorschriften (Art. 2 Abs. 1 PLT). Der PLT schafft somit kein weltweit einheitliches Patentverfahrensrecht. Dennoch bringt er Verbesserungen für Anmelder und Patentinhaber: Er gewährleistet einen verfahrensrechtlichen Mindeststandard und erleichtert den Zugang zum Patentschutz in einer Vielzahl von Ländern. Die administrativen Verfahren, an die der Patentschutz knüpft, werden benutzerfreundlicher und effizienter gestaltet.

Angesichts der Einbindung der Schweiz in das internationale Patentsystem und der Globalisierung der Märkte, bei der dem Patent als Investitionssicherungsmittel und Instrument zur Förderung der Innovation auf allen Gebieten der Technik eine Schlüsselfunktion zukommt, sind die genannten Verbesserungen für den Schutz von Erfindungen auf internationaler Ebene zu begrüßen. Der Bundesrat beantragt daher dem Parlament, den PLT sowie die Ausführungsordnung zum PLT einschliesslich der Gemeinsamen Erklärungen der diplomatischen Konferenz zu genehmigen und den Bundesrat zu ermächtigen, diese zu ratifizieren. Der Bundesrat unterbreitet dem Parlament mit dieser Vorlage ausserdem die für die Ratifizierung dieses Vertrags erforderlichen Anpassungen des Patentgesetzes.

1.3 Die wesentlichen Punkte der Revision

1.3.1 Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie

Zentraler Gegenstand der vorliegenden Revision bildet die Harmonisierung der Bestimmungen der schweizerischen Patentgesetzgebung mit der Biotechnologie-Richtlinie der Europäischen Union (EU) entsprechend den in der Motion Leumann formulierten Anliegen. Es ist aber hervorzuheben, dass mit der Angleichung an die Biotechnologie-Richtlinie der Patentschutz für biotechnologische Erfindungen nicht erstmals in die schweizerische Rechtsordnung eingeführt wird. Wie dargelegt wurde (Ziff. 1.1.3.2), ist bereits nach geltendem Patentgesetz anerkannt, dass technische Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur patentierbar sind, wenn sie die allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen erfüllen. Die Revision klärt indessen Abgrenzungsfragen und verdeutlicht den Schutzzumfang des Patentrechts.

Im Einzelnen werden die Grenzen der Patentierbarkeit im Sinne der Artikel 119 und 120 BV gesetzlich näher bestimmt (Art. 2 E-PatG), dies in Angleichung an die Artikel 4 - 6 der Biotechnologie-Richtlinie. Dabei soll vor allem der geltende – und weiterhin bestehende – generelle Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten durch eine beispielhafte Auflistung der von der Patentierung ausgenommenen Erfindungen spezifiziert werden. Bezüglich der Schutzwirkungen eines Patentes mit Ansprüchen auf biologisches Material erfolgt eine Konkretisierung entsprechend der Artikel 8 - 10 der Biotechnologie-Richtlinie. Namentlich wird gesetzlich klargestellt, dass sich der Schutz eines Verfahrenspatentes nicht nur auf das mit Hilfe dieses Verfahrens unmittelbar gewonnene biologische Material erstreckt, sondern auch auf das mit Hilfe weiterer biologischer Vermehrung aus diesem Material gewonnenen Material. Auch wird das Erschöpfungsprinzip in Bezug auf vom Patentinhaber in Verkehr gebrachtes biologisches Material einer gesetzlichen Regelung zugeführt. Mit der Revision soll ausserdem ein Landwirteprivileg bezüglich der Eigenverwertung von pflanzlichem Vermehrungsmaterial sowie von Tieren und tierischem Vermehrungsmaterial entsprechend Artikel 11 der Biotechnologie-Richtlinie eingeführt werden. Ein weiterer Revisionspunkt betrifft die Frage der

Offenbarung von biotechnologischen Erfindungen sowie die Hinterlegung von biologischem Material.

Im Weiteren setzt sich der vorliegende Bericht auch mit der Funktion der Ethikkommissionen auseinander und zeigt Ansätze ihrer möglichen Rolle im Bereich des Patentrechts auf.

Von den vorstehenden, aus der Zielsetzung der Motion Leumann folgenden Änderungen abgesehen, soll im Rahmen dieser Patentgesetzrevision die Zulässigkeit der Benutzung zu Versuchszwecken im Patentgesetz ausdrücklich verankert werden. Auch ohne ausdrückliche Vorschrift im schweizerischen Recht wird die Benutzung der Erfindung zu Forschungs- beziehungsweise Versuchszwecken nach geltendem Recht nicht vom Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers erfasst und stellt damit keine unerlaubte Benutzung der patentierten Erfindung dar. Da die Forschungsfreiheit auf dem Gebiet der Biotechnologie von besonderer Bedeutung ist, soll diesbezüglich die Transparenz und damit die Rechtssicherheit durch eine Gesetzesbestimmung verbessert werden.

1.3.2 Tragweite der Revision im Bereich der Biotechnologie

Die vorgeschlagenen Änderungen des Patentgesetzes entfalten auf Grund des Territorialitätsprinzips nur in der Schweiz Rechtswirkung. In Bezug auf die Fragen, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Wirkungen biotechnologische Erfindungen patentiert werden können, ist die Revision daher nur für die in der Schweiz beantragten Patente massgebend. Mit der Verankerung des Landwirteprivilegs im Patentgesetz können beispielsweise ausserhalb der schweizerischen Landesgrenzen ansässigen Landwirten keine Rechte eingeräumt werden. Die aus grenzüberschreitender Sicht begrenzte Bedeutung der Revision des schweizerischen Patentgesetzes zeigt sich auch anhand von Anmeldezahlen. So ist die Schweiz beispielsweise in über 3000 internationalen (meist europäischen) Anmeldungen oder Patenten betreffend Nukleinsäuresequenzen benannt. In der Schweiz selbst sind indessen gerade 19 diesbezügliche Anmeldungen eingereicht worden. Nur schon unter dem Gesichtspunkt der begrenzten räumlichen Tragweite der Revision erweisen sich Forderungen etwa in Bezug auf Ernährungssicherheit, die technische Entwicklung und den weltweiten Umweltschutz, die in der öffentlichen Diskussion im Zusammenhang mit der Patentierung biotechnologischer Erfindungen im Allgemeinen sowie von Genen im Besonderen formuliert werden, als nicht realisierbar. Zudem wird deutlich, dass diese Diskussion nicht isoliert für die Schweiz geführt werden kann, sondern unter Berücksichtigung der internationalen Verpflichtungen der Schweiz in den in Immaterialgüterrechtsfragen zuständigen internationalen Organisationen, d.h. in der EPO, der WTO und der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO), geführt werden muss.

1.3.3 Anpassung des Patentgesetzes an die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente

Die Mehrzahl der Änderungen des EPÜ durch die Revisionsakte zum Europäisches Patentübereinkommen vom 29. November 2000 betreffen formelle und technische Gesichtspunkte des Übereinkommen selbst sowie Aspekte des Verfahrens vor dem EPA und erfordern daher keine Anpassung des Patentgesetzes oder höchstens eine Berichtigung von Querverweisen (so in Art. 121 Bst. a und b PatG).

Aus Anlass der Revision von Artikel 87 Absatz 1 EPÜ und um Missverständnissen vorzubeugen wird Artikel 17 Absatz 1 PatG dahingehend klargestellt, dass auch Anmeldungen in (oder mit Wirkung für) ein Vertragsstaat der WTO Anspruch auf Zuerkennung eines Prioritätsrechts geben.

Im Hinblick auf die Verankerung des Schutzes der zweiten medizinischen Indikation (s. Art. 54 Abs. 5 *revEPÜ*) und auf die Einführung eines Beschränkungs- und Widerrufsverfahrens (s. Art. 105a – 105c *revEPÜ*) sind substantielle Änderungen des Patentgesetzes erforderlich. Aufgrund der Änderung von Artikel 54 Absatz 5 *revEPÜ* erweist sich nämlich eine entsprechende Ergänzung des Patentgesetzes als angebracht (s. Art. 71 E-PatG). Diese Änderung steht mit der bestehenden einschlägigen schweizerischen Praxis im Einklang. Im Zusammenhang mit der Einführung eines zentralen Beschränkungs- und Widerrufsverfahrens mit retroaktiver Wirkung werden sodann zwei Artikel im Patentgesetz aufgenommen: Artikel 28a E-PatG stellt klar, dass nachträglichen Änderungen im Bestand des Patents Wirkung *ex tunc* haben. Artikel 110a E-PatG hält fest, dass Änderungen im Bestand des europäischen Patents ebenfalls Wirkung in der Schweiz entfalten (s. Art. 110 PatG). Im Übrigen soll Absatz 2 von Artikel 24 PatG gestrichen werden, demnach die Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs nach Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c PatG vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE; nachfolgend: Institut) nur einmal möglich und nach Ablauf von vier Jahren seit der Patenterteilung ausgeschlossen ist.

1.3.4 Anpassung des Patentgesetzes an das Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des EPÜ

Im Hinblick auf die Ratifizierung des Sprachenübereinkommens wird vorgeschlagen, die Artikel 112 bis 116 PatG zu streichen. Diese Artikel befassen sich mit Übersetzungen von europäischen Patentanmeldungen und erteilten europäischen Patenten. Die Artikel 113 und 116 PatG sind unmittelbar als Folge der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen aufzuheben. Damit werden die Artikel 114 und 115 PatG obsolet. Im Zuge dieser Anpassungen verliert auch Artikel 112 PatG seine Berechtigung.

1.3.5 Anpassung des Patentgesetzes an den Patentrechtsvertrag

Die Ratifizierung erfordert die Anpassung weniger Gesetzesvorschriften, nämlich Artikel 46 PatG betreffend die Weiterbehandlung, Artikel 56 PatG betreffend das Anmeldedatum sowie Artikel 58 PatG, der die Änderung technischer Unterlagen

regelt. Es wird aber eine weitergehende Überarbeitung der Patentverordnung erforderlich sein. Es kann diesbezüglich auf die späteren Ausführungen verwiesen werden (s. Ziff. 2.2.4.2).

1.3.6 Weitere Revisionspunkte

1.3.6.1 Anpassungen an das Designgesetz

Am 5. Oktober 2001 haben die Räte in das Bundesgesetz über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG) gutgeheissen. Das Designgesetz wird unter Vorbehalt des Referendums am 1. Juli 2002 in Kraft treten. Soweit darin auch Fragen eine Regelung erfahren haben, die für die anderen Immaterialgüterrechte von Bedeutung sind, wird die vorliegende Revision zum Anlass genommen, eine Angleichung des Patentgesetzes sowie des Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11) vorzunehmen. Von einer Änderung des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG; SR 231.1) wird demgegenüber abgesehen, da dieses Gesetz Gegenstand einer eigenständigen Revisionsvorlage bildet.

1.3.6.1.1 Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers

Ein wesentliches Anliegen des Entwurfes für ein Designgesetz war die Regelung der Aktivlegitimation der Lizenznehmer. Nach eingehenden Diskussionen entsprachen die Räte diesem Anliegen mit der Zuerkennung einer selbständigen Klageberechtigung des ausschliesslichen Lizenznehmers für Leistungsklagen (Art. 35 Abs. 4 DesG) sowie sinngemäss bei vorsorglichen Massnahmen (Art. 38 Abs. 4 DesG). Die Beschränkung der Aktivlegitimation auf den ausschliesslichen Lizenznehmer erfolgte angesichts der in den Beratungen geäusserten Bedenken, dass es bei einer Klagebefugnis aller Lizenznehmer unter diesen zu einem Konflikt darüber kommen könnte, wer die Rechtsverletzung geltend machen kann.

Eine entsprechende Regelung dieser in einem immaterialgüterrechtlichen Spezialerlass erstmals vorgesehenen Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers wird nunmehr auch für das Patent- und Markenschutzgesetz vorgeschlagen (s. Ziff. 2.3.1.1 und 2.3.1.3).

1.3.6.1.2 Hilfeleistung in der Zollverwaltung

Im Unterschied zum Urheber- und Markenrecht sieht das Patentrecht derzeit keine Hilfeleistungen der Zollverwaltung vor. Von der Aufnahme diesbezüglicher Bestimmungen in das Patentrecht sah man im Rahmen der Umsetzung des TRIPS-Abkommens (siehe dazu die Botschaft vom 19. September 1994 über den für die Ratifizierung der GATT/WTO-Übereinkommen [Uruguay-Runde] notwendigen Rechtsanpassungen [GATT-Botschaft 2], BBl 1994 IV 950) im Wesentlichen aus folgenden Gründen ab: Erstens deshalb, weil das Recht der Europäischen Gemeinschaften damals noch keine entsprechende Hilfeleistung vorsah. Die Verordnung

(EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994² (ABl. EG Nr. L 341 vom 30. Dezember 1994, S. 8), welche die Verordnung (EWG) Nr. 3842/86 des Rates vom 1. Dezember 1986³ (ABl. EG Nr. L 357 vom 18. Dezember 1986, S. 1) ablöste, wurde erst mit der Verordnung (EG) Nr. 241/1999 des Rates vom 25. Januar 1999 (ABl. EG Nr. L 27 vom 2. Februar 1999, S.1) in Bezug auf das Patentrecht ergänzt. Im Unterschied zum Marken- und Urheberrecht bestand sodann für die Mitgliedstaaten der WTO aufgrund von Artikel 51 Satz 2 TRIPS-Abkommen keine Verpflichtung, zollbehördliche Massnahmen auf dem Gebiet des Patentrechts einzuführen.

Im Zuge der Ratifizierung des TRIPS-Abkommens wurde nur die Einfuhr als Benützungshandlung der patentierten Erfindung in Artikel 8 Absatz 2 PatG aufgenommen. Diese Ergänzung sollte es dem Patentinhaber erlauben, sich bereits bei der Einfuhr patentrechtsverletzender Erzeugnisse, beispielsweise mittels vorsorglicher Massnahmen, zur Wehr zu setzen. Damit wurde jedoch kein Instrumentarium bereitgestellt, das in befriedigender Weise die Hilfeleistungen der Zollverwaltung ersetzen könnte.

Wie in den übrigen Immaterialgüterrechtsgesetzen soll daher auch im Patentrecht in einem neuen Abschnitt die Hilfeleistung der Zollverwaltung geregelt werden. Der Vorschlag lehnt sich eng an die Artikel 46 ff. DesG an. Hervorzuheben ist Artikel 86a E-PatG, welche Bestimmung klarstellt, dass die Zollverwaltung verdächtige Sendungen auch ohne vorherigen Antrag des Rechtsinhabers zurückbehalten kann. Der Zollverwaltung soll aus dieser Bestimmung jedoch keine Verpflichtung erwachsen, nach widerrechtlich hergestellten Gegenständen zu forschen.

Im Zuge der Einführung der Hilfeleistung der Zollverwaltung im Bereich des Patentrechts wird auch eine Angleichung der markenrechtlichen Vorschriften an die Bestimmungen des Designgesetzes vorgeschlagen (s. Ziff. 2.3.1.3).

1.3.6.2 Die Innovationsförderung

Geistiges Eigentum ist zu einem wichtigen Faktor wirtschaftlicher Prosperität geworden. Bei der Beurteilung der Innovationskraft und damit der Wettbewerbsfähigkeit eines Landes spielen statistische Angaben über Schutzrechte, insbesondere über die Patentaktivität seiner Unternehmen, eine immer grössere Rolle. Dementsprechend gehört die gezielte Förderung der Kreativität, der Erfindertätigkeit und der Inanspruchnahme von immaterialgüterrechtlichem Schutz heute zum festen wirtschaftspolitischen Instrumentarium der meisten Industrieländer, aber auch vieler Schwellenländer. Statt vieler sei als Beispiel das Grünbuch der Europäischen Kommission zur Innovation vom Dezember 1995 (KOM(95) 688 endg.) genannt. Eine konkrete Anwendung patentbezogener Innovationsförderung findet sich etwa in Frankreich, wo das Institut National de la Propriété Intellectuelle alle zwei Jahre Unternehmen auszeichnet, die mittels guter Schutzrechts-Strategien innovative Leistungen valorisiert haben. Ähnliche Auszeichnungen werden in einer ganzen Reihe von europäischen Ländern vergeben und auf die verschiedensten Arten zur

² Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 über Massnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich freien Verkehr oder in den Nichterhebungsverfahren sowie zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr.

³ Verordnung (EWG) Nr. 3842/86 des Rates vom 1. Dezember 1986 über Massnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter Waren in den zollrechtlich freien Verkehr.

Erzielung einer Breitenwirkung genutzt. Interessant sind auch die unterschiedlichsten Ansätze im Bereiche des Erziehungs- und Bildungswesens. Schweden etwa hat sich landesweit in die Klassenzimmer der Grundschulen gewagt, das australische Patentamt bietet den Lehrkräften das gesamte Unterrichtspaket für Kreativitätswochen an und viele Ämter haben spezielle Homepages für Kinder und Jugendliche aufgebaut. Am weitesten gehen im Moment diesbezüglich die Dänen, deren Patent- und Markenamt sich deutlich als Innovationsförderer der Nation profiliert.

Das Institut informiert schon heute aufgrund von Artikel 2 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995⁴ über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG) – nämlich nach Buchstabe b in seiner Eigenschaft als Vollzugsbehörde und nach Buchstabe g im Rahmen seiner freien Dienstleistungen – über die immaterialgüterrechtlichen Schutzsysteme. Für eigentliche Innovationsförderung fehlt ihm jedoch eine klare gesetzliche Grundlage. Eine solche ist aber erforderlich, wenn zur Finanzierung entsprechender Massnahmen Gebühreneinnahmen herangezogen werden sollen. Zwar ist es eine Eigenart der Gebühren für immaterialgüterrechtliche Schutztitel, dass sie nicht durchwegs an eine bestimmte Amtshandlung geknüpft sind. Gerade im Patentbereich ist das Gegenteil der Fall: Das Schutzrechtssystem wird insgesamt zum weit überwiegenden Teil durch Jahresgebühren finanziert, während etwa die Prüfungsgebühren die Kosten der Prüfung bei weitem nicht decken. Die meisten Länder gehen bei dieser Umlagerung deutlich weiter als die Schweiz, indem sie stark progressive Jahresgebühren haben, während das Institut für jedes Jahr gleichbleibende Gebühren einnimmt. Auch im Markenbereich gibt es eine solche Umlagerung; allerdings nicht im gleichen Ausmass. Die Verlängerungsgebühr ist hier gleich hoch wie die Hinterlegungsgebühr, obwohl bei der Schutzverlängerung keine erneute Prüfung erfolgt. Aber insgesamt dürfen die Gebühreneinnahmen nur zur Finanzierung der gesetzlichen Aufgaben des Instituts verwendet werden.

Es wird nun im Zusammenhang mit der Änderung des Patentgesetzes vorgeschlagen, die Innovationsförderung in die Aufzählung dieser Aufgaben des Instituts aufzunehmen (Art. 2 Abs. 1 Bst. b E-IGEG). Allerdings mit einer Begrenzung auf Innovationen, die immaterialgüterrechtlich schützbar sind, die also Gegenstand eines Schutztitels – in der Regel eines Patentes – werden können. Damit wird der Konnex zum Geistigen Eigentum gewahrt und eine Fiskalisierung der Gebühren vermieden. Rechtssystematisch gehört eine solche gesetzliche Grundlage ins IGEG, auch wenn sie primär den Patentbereich betrifft. Sie soll dem Institut Massnahmen erlauben, die geeignet sind, insbesondere die Patentaktivität in der Schweiz zu verstärken. Solche Massnahmen können in einem frühen Stadium einsetzen, vielleicht schon Jugendliche als Zielgruppe mit hohem Kreativitätspotenzial erfassen, und sich bis hin zur konkreten Förderung der Erfindertätigkeit erstrecken. Die Fördermassnahmen schliessen demgegenüber die Ausrichtung von Subventionen oder die Speisung eines Fonds zur Ausrichtung von Fördergeldern nicht mit ein, sondern beschränken sich auf Eigenleistungen des Instituts. Eine Fiskalisierung ist auch unter diesem Gesichtspunkt nicht gegeben.

Schon der Vergleich mit dem Ausland legt die Realisierung dieses Vorschlages nahe. Durch Patentgebühren (die ja grösstenteils jeweils aus dem Ausland stammen) finanzierte Innovationsförderung ist weit verbreitet. So weisen die jüngsten Vorschläge der Europäischen Kommission für ein Gemeinschaftspatent den nationalen Patentämtern dafür innerhalb des künftigen europäischen Patentsystems die füh-

⁴ SR 172.010.31

rende Rolle zu und sehen vor, dass ihnen zu diesem Zwecke ein Anteil an den Jahresgebühren für Gemeinschaftspatente zugewiesen wird. Dementsprechend sollte die Schweiz auf diese Möglichkeit nicht verzichten.

Eine Erhöhung der Gebühren wegen der vorgeschlagenen Massnahme ist nicht zu befürchten. Die Patent-Jahresgebühren wurden seit 1996 schon zwei Mal markant gesenkt, letztmals auf Beginn 2000 um rund 20%. Mittelfristig dürften aus heutiger Sicht bei gutem Verlauf der Erteilung europäischer Patente mit Benennung der Schweiz weitere Senkungen möglich sein. Mindestens ein Teil dieses Potentials sollte aber der Innovationsförderung in unserem Lande zugute kommen.

1.3.6.3 Anpassung des Patentgesetzes an den PCT

Die Versammlung der Mitgliedstaaten des Verbands für die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens stimmte an ihrer 30. Sitzung vom 24. September bis 3. Oktober 2001 einer Änderung des Artikels 22 des Vertrags vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT; SR 0.232.141.1) in einem vereinfachten Revisionsverfahren zu. Gemäss Artikel 22 Absatz 1 PCT muss ein Anmelder vor Ablauf einer Frist von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum gegenüber den Bestimmungsämtern eine Reihe von Handlungen vornehmen, um sicherzustellen, dass die internationale Anmeldung von diesen Bestimmungsämtern weiterbehandelt wird. Die Frist wurde nunmehr auf 30 Monate verlängert und damit an die Frist von Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe a PCT angeglichen, welche Bestimmung nur zur Anwendung kommt, wenn der Anmelder eine vorläufige internationale Prüfung verlangt hat.

Ziel dieser Änderung ist es, die Arbeitslast der internationalen Behörden zu reduzieren und damit die Funktionsfähigkeit des internationalen Anmeldesystems angesichts der wachsenden Anmeldezahlen zumindest kurzfristig sicherzustellen. Es hat sich nämlich gezeigt, dass viele Anmelder eine internationale vorläufige Prüfung nur deshalb beantragten, um in den Genuss der längeren Frist nach Artikel 39 PCT zu gelangen. Dies verursachte den mit der Erstellung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts beauftragten Behörden einen zusätzlichen Arbeitsaufwand, obschon am Prüfungsbericht letztlich kein Interesse bestand. Aufgrund der Angleichung der Frist von Artikel 22 PCT an diejenige von Artikel 39 PCT ist zu erwarten, dass eine erhebliche Zahl der Anmelder auf eine internationale vorläufige Prüfung verzichten wird, was zu einer Reduktion der Arbeitslast der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörden führen wird. Es wird deshalb vorgeschlagen, die erforderlichen Änderungen des Patentgesetzes vorzunehmen (s. Ziff. 2.3.3). Bis zum Inkrafttreten dieser Änderung wird die Schweiz die Anwendung des geltenden Rechts vorbehalten.

Im Zuge dieser Anpassung sollen auch die erforderlichen Änderungen der Patentverordnung vorgenommen werden, die es erlauben, den Vorbehalt zu den von der Versammlung der Mitgliedstaaten des Verbands für die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens an deren 28. Sitzung vom 13. bis 17. März 2000 beschlossenen Änderungen der Ausführungsordnung vom 19. Juni 1970 zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (SR 0.232.141.11) zurückzuziehen. Den Kernpunkt dieser Änderungen bildet die Möglichkeit der Patentbewerber, bereits im Zeitpunkt der Einreichung einer internationalen Anmeldung eine Reihe nationaler Erfordernisse hinsichtlich Form und Inhalt einer Anmeldung zu erfüllen, die gemäss Artikel 27 PCT in Verbindung mit

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

1.3.6.4 Sonstiges

Es wurde die Gelegenheit der vorliegenden Revision genutzt, um einige Anpassungen ohne materiellrechtliche Folgen vorzunehmen. Betroffen sind die Artikel 26, 28, 46a Absatz 4 Buchstaben e und g, 140h Absätze 2 und 3 sowie 142 bis 144 PatG. Darüber hinaus wird – wie für das EPÜ vorgesehen – der Ausdruck „Patentfähigkeit“ durch „Patentierbarkeit“ ersetzt. Es hat sich nämlich gezeigt, dass eine Unterscheidung zwischen diesen Begriffen nicht konsequent durchgeführt werden kann.

2 Besonderer Teil

2.1 Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen

2.1.1 Begriffsbestimmungen

Im revidierten Gesetz bedeutet

- „biologisches Material“ ein Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann;
- „ihrem Wesen nach biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren“ ein Züchtungsverfahren, das seinem Wesen nach zur Biologie, d.h. zum natürlichen Wachsen und Fortpflanzen des Lebewesens gehört;
- „mikrobiologisches Verfahren“ jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

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

2.1.2 Erläuterung der einzelnen Bestimmungen

2.1.2.1 Ausschlüsse von der Patentierung (Art. 2 E-PatG)

Artikel 2 E-PatG regelt die Ausschlüsse von der Patentierung. Diese Bestimmung basiert – mit einer Reihe von Präzisierungen – auf den geltenden Artikeln 1a und 2 PatG. Artikel 1a PatG findet sich neu in Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a E-PatG, während Artikel 2 Buchstabe a PatG in Artikel 2 Absatz 1 E-PatG und Artikel 2 Buchstabe b PatG in Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b E-PatG Eingang finden.

2.1.2.1.1 Verstoss gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten (Art. 2 Abs. 1 E-PatG)

2.1.2.1.1.1 Die einzelnen Änderungen

Artikel 2 Absatz 1 E-PatG schliesst Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstossen würde, von der Patentierung aus. Diese Vorschrift stimmt inhaltlich mit Artikel 2 Buchstabe a PatG überein, trägt aber der Motion Leumann Rechnung, indem sie die geltende Bestimmung entsprechend Artikel 6 der Biotechnologie-Richtlinie beispielhaft konkretisiert. Es gilt zu beachten, dass dieser Katalog nicht abschliessend ist. In der Tat wäre eine lückenlose Bestandesaufnahme aller Erfindungen, die unter diesen Patentausschlussgrund fallen können, nicht möglich, weil die künftige Entwicklung auf dem Gebiet der Technik nicht antizipiert werden kann; dies gilt auch für den dynamischen Bereich der Biotechnologie. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden kann, dass die Verwertung der Erfindung gegen Gesetzes- oder Verwaltungsvorschriften verstösst. Der Begriff der öffentlichen Ordnung umfasst nur die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung (vgl. Ziff. 1.1.3.2.3.1). Auf eine Aufnahme der entsprechenden Präzisierung des Artikel 6 Absatz 1 der Biotechnologie-Richtlinie kann daher verzichtet werden, ohne dass in materiellrechtlicher Hinsicht ein Unterschied zur Biotechnologie-Richtlinie resultiert.

Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis d E-PatG nennen vier Kategorien von Erfindungen, deren Verwertung einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten darstellt. Diese vier Kategorien entsprechen den Buchstaben a bis d von Artikel 6 Absatz 2 der Biotechnologie-Richtlinie.

Aufgrund von *Buchstabe a* von Artikel 2 Absatz 1 E-PatG sollen Verfahren zum Klonen von Menschen von der Patentierung ausgeschlossen sein. Dieser Ausschlussgrund entspricht Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a der Biotechnologie-Richtlinie. Er steht ausserdem im Einklang mit Artikel 1 des Zusatzprotokolls der unter der Schirmherrschaft des Europarates am 4. April 1997 abgeschlossenen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und der Würde menschlicher Lebewesen in Bezug auf die Anwendung der Biologie und Medizin (Konvention über Menschenrechte und Biomedizin; nachfolgend: Bioethikkonvention), welcher das Klonen von Menschen untersagt. Als Verfahren zum Klonen von Menschen ist jedes Verfahren anzusehen, das darauf abzielt, einen Mensch zu schaffen, der im Zellkern die gleiche Erbinformation wie ein anderer lebender oder verstorbener Mensch besitzt. Eingeschlossen sind auch die Verfahren zur Embryonensplattung.

Buchstabe b von Artikel 2 Absatz 1 E-PatG sieht vor, dass auch Verfahren zur Veränderung der in der Keimbahn enthaltenen genetischen Identität des Menschen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. Darunter fällt namentlich die Keimbahntherapie. Hierbei handelt es sich um eine Methode zur Behandlung von Krankheiten durch Eingriffe in die Erbsubstanz von Keimbahn- oder Keimzellen. Defekte Erbsubstanz, die sich in einer Krankheit (z.B. Bluterkrankheit) äussert, wird durch Erbgut ersetzt, das diesen Defekt nicht aufweist. Die Keimbahntherapie ist in der Schweiz verfassungsrechtlich untersagt (Art. 119 BV). Die Intervention zur Behebung eines Erbdefekts kann aber auch in anderen Zellen des Organismus erfolgen, indem dort die DNA modifiziert wird. Die veränderte DNA wird in diesem Fall nicht weitervererbt (sog. somatische Gentherapie). Solche Eingriffe sind durch die Verfassung nicht verboten und auch nicht von der Patentierung ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b E-PatG (s. Ziff. 2.1.2.1.4). Auch

nach der Bioethikkonvention sind Eingriffe in das menschliche Genom unter der Voraussetzung gestattet, dass sie keine Veränderungen des Genoms der Nachkommen der betroffenen Person zur Folge haben.

Gemäss Artikel 2 Absatz 1 *Buchstabe c* E-PatG ist die Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken dem Patentschutz nicht zugänglich. Im Begriff des Embryo ist nicht nur der werdende Mensch in der Entstehungsphase vom Moment der Befruchtung der Eizelle bis zur 7. Woche nach diesem Zeitpunkt, sondern alle Stadien der Entwicklung einer befruchteten menschlichen Eizelle eingeschlossen. Gleich wie bei der Biotechnologie-Richtlinie (Erwägungsgrund 42), gilt der Ausschlussgrund nicht für Erfindungen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen angewandt werden.

Schliesslich bestimmt Artikel 2 Absatz 1 *Buchstabe d* E-PatG, dass Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere zu verursachen und keinen wesentlichen Nutzen für Mensch oder Tier haben, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere von der Patentierung ausgeschlossen sind. Diese Bestimmung konkretisiert insoweit das, was in Auslegung des geltenden Artikel 2 Buchstabe a PatG schon bisher galt. So hielt der Bundesrat in seiner Haltung vom 23. Juni 1993 fest, dass aufgrund einer Güterabwägung Erfindungen wegen Verstosses gegen den *ordre public* und die guten Sitten von der Patentierung ausgeschlossen seien, deren Verwertung einem Lebewesen Schmerz, Leiden oder Schäden zufügen würde, die nicht als notwendige Voraussetzung zur Linderung des Leidens von anderen Tieren oder von Menschen gerechtfertigt werden könnten, oder unweigerlich zu ernststen Schäden für Mensch und Umwelt führen würden (Biotechnologie-Bericht EJPD, 35 und 43). Der vorgeschlagene Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d E-PatG deckt sich inhaltlich mit Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe d der Biotechnologie-Richtlinie, ist aber sprachlich einfacher gefasst. Der Anwendung dieser Vorschrift ist im Rahmen der Patentprüfung allerdings Grenzen gesetzt: Die Verwendungsmöglichkeiten einer Erfindung lassen sich im Zeitpunkt der Patenterteilung nicht abschliessend beurteilen. Eine Erfindung lässt sich oft für sinnvolle oder verwerfliche Ziele gebrauchen. Auch wenn eine von vielen denkbaren Anwendungen gegen Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d E-PatG verstossen würde, könnte der Patentschutz nicht schlechthin verweigert werden. Insbesondere ist bei der Prüfung von Patentgesuchen dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Patenterteilung keine Billigung einer Erfindung bedeutet und auch keine Erlaubnis zu ihrer Benutzung beinhaltet. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine Erfindung in einer bestimmten Weise benutzt werden kann, bestimmen andere Gesetze, wie etwa das Gentechnikgesetz. Es kann daher nicht Aufgabe des Instituts sein, bei jeder Anmeldung zu überprüfen in welchem Umfang sie benutzt werden darf.

Die gesetzlich zu verankernden Konkretisierungen des Ausschlussgrundes der öffentlichen Ordnung und guten Sitten hindern die Rechtsanwendungsbehörden nicht, in Auslegung und Anwendung des allgemeinen Grundsatzes von Artikel 2 Absatz 1 E-PatG im Einzelfall weiteren Erfindungen den Patentschutz zu verweigern. Zu denken ist an Verfahren, deren Verwertung gegen die Menschenwürde oder die persönliche Freiheit des Menschen verstösst, in ungerechtfertigter Weise in die Würde der Kreatur eingreift oder die Umwelt einschliesslich der biologischen Vielfalt ernsthaft gefährdet (vgl. Ziff. 1.1.3.2.3.1).

2.1.2.1.1.2 Ethikkommissionen

Die Motion Leumann fordert den Bundesrat auf, in Fortführung des Gedankens von Artikel 7 der Biotechnologie-Richtlinie die beratende Funktion der vom Bundesrat mit Beschluss vom 27. April 1998 eingesetzten Eidgenössischen Ethikkommission für die Gentechnik im ausserhumanen Bereich (EKAH) zu regeln.

Die EKAH berät den Bundesrat und die nachgeordneten Dienststellen bei der Vorbereitung von Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen im Bereich der ausserhumanen Bio- und Gentechnologie. Sie kann zudem von sich aus Vorschläge für die künftige Rechtsetzung unterbreiten. In Bezug auf die Anwendung des Patentgesetzes gibt das Mandat des Bundesrates dieser Fachkommission die Möglichkeit, sich im ausserhumanen Bereich in exemplarischen Fällen zu ethischen Aspekten zu äussern. Wie die in Artikel 7 Biotechnologie-Richtlinie erwähnte europäische Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien der europäischen Kommission soll sich also die Ethikkommission mit der Bewertung der Biotechnologie anhand grundlegender ethischer Prinzipien befassen. Die Beantwortung der Frage, ob die Patentierbarkeit der im Einzelfall in Frage stehenden Erfindung zu bejahen ist oder nicht, bleibt indessen auch in Zukunft der zuständigen Behörde beziehungsweise im Streitfall letztlich den Gerichten vorbehalten; Behörden wie Gerichte sind also nicht an die Gutachten der EKAH gebunden.

Der Kompetenzbereich der EKAH sowie ihr Verhältnis zu den behördlichen und richterlichen Institutionen im Bereich des Patentrechts ergeben sich ohne weiteres aus Artikel 18 des Entwurfs für ein Gentechnikgesetz (dieser ersetzt Artikel 29*i* des Entwurfs für eine Revision des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz, Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.01); es ist deshalb nicht nötig, die Aufgaben der Kommission auch im Patentgesetz zu regeln.

Entsprechende Überlegungen sind auch in Bezug auf die vom Bundesrat gestützt auf Artikel 28 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 1998 über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizinengesetz, FmedG; SR 814.90) eingesetzte Nationale Ethikkommission für Humanmedizin (NEK) anzustellen. Aufgaben und Stellung der NEK ergeben sich auch hier aus dem Gesetz, nämlich aus Artikel 28 FMedG.

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

Artikel 2 Absatz 2 E-PatG bestimmt, dass der menschliche Körper als solcher in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung von der Patentierung ausgeschlossen ist. Damit wird festgeschrieben, was in Auslegung des geltenden Artikel 2 Buchstabe a PatG schon bisher galt. Um Fehlinterpretationen zu vermeiden wird klargestellt, dass ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschliesslich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, eine patentierbare Erfindung sein kann. Vorausgesetzt ist, dass die Kriterien für die Patentierung (Art. 1 PatG) erfüllt sind. Vorbehalten bleibt Artikel 2 Absatz 1 E-PatG. Auch in dieser Hinsicht entspricht die Vorlage der geltenden Rechtspraxis; Artikel 2 Absatz 2 E-PatG deckt sich inhaltlich ausserdem mit Artikel 5 der Biotechnologie-Richtlinie. Die Zuweisung in einem eigenen Absatz berücksichtigt Überschneidungen zwischen dem Vorbehalt des *ordre public* und der Umschreibung patentfähiger Erfindungen und unterstreicht die Tragweite dieses Patentierungsausschlusses.

2.1.2.1.3 Pflanzensorten und Tierrassen und ihrem Wesen nach biologische Verfahren (Art. 2 Abs. 3 Bst. a E-PatG)

Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a E-PatG schliesst, wie Artikel 1a PatG (vgl. Ziff. 1.1.3.2.3.2), Pflanzensorten, Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren von der Patentierung aus. Anstelle des Begriffs der Tierart wird in Angleichung an Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Biotechnologie-Richtlinie sowie an die englisch- und französischsprachige Fassung von Artikel 53 Buchstabe b EPÜ der Begriff der Tierrasse verwendet; dieser bezeichnet eine Tiermehrheit, die taxonomisch eine Stufe tiefer liegt als eine Tierart. Damit stehen neu die von der Patentierung ausgenommenen Pflanzen- und Tiermehrheiten begrifflich sinnvollerweise auf der taxonomisch gleichen Ebene. Eine Änderung zur bisherigen Rechtslage ist damit nicht bezweckt. Die im Bereich der biologischen Verfahren neu gewählte Formulierung „ihrem Wesen nach“ hat keine Änderung des Sinnes zur Folge, entspricht der Wirklichkeit aber besser (vgl. Definition unter Ziff. 2.1.1).

An der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Patentierungsausschluss von Pflanzensorten (BGE 121 III 125, 133; vgl. Ziff. 1.1.3.2.3.2) will die vorliegende Revision nichts ändern. Neue Pflanzensorten sollen folglich auch in Zukunft nicht patentiert werden können, sondern unter das Sortenschutzgesetz fallen. Diese Überlegungen gelten sinngemäss auch für die Patentierbarkeit von Tierrassen.

Erfindungen, die Pflanzen oder Tiere zum Gegenstand haben, sind jedoch ungeachtet von Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a E-PatG patentierbar, wenn die Anwendung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist (vgl. BBl 1989 III 249; Biotechnologie-Bericht EJPD, 19 f.; Entscheid der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 20. Dezember 1999 in Sachen Transgene Pflanze/Novartis II, Rs. G 01/98; s. Ziff. 1.1.3.2.3.2). Dieser Ansatz liegt auch der Biotechnologie-Richtlinie (Art. 4 Abs. 2 und Erwägungsgründe 29 bis 32) zugrunde. Soweit Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren in Frage stehen, bleibt es bei der bisherigen Rechtslage: Technische – insbesondere bio- und gentechnologische – Züchtungsverfahren sind patentrechtlich schutzfähig, wobei sich der patentrechtliche Schutz auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse solcher Verfahren erstreckt (BGE 121 III 125, 131 ff.). Ausgeschlossen sind Züchtungsverfahren, die auf biologischen Methoden wie Kreuzung und Selektion beruhen, sowie die entsprechenden Züchtergebnisse. Letztere unterstehen dem Sortenschutzgesetz, welches gegenwärtig ebenfalls revidiert wird.

2.1.2.1.4 Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik (Art. 2 Abs. 3 Bst. b E-PatG)

Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b der Vorlage ist im Vergleich zu Artikel 2 Buchstabe b des geltenden Patentgesetzes inhaltlich vollkommen unverändert belassen worden. Es kann daher vollumfänglich auf die Ausführungen zur geltenden Rechtslage verwiesen werden (s. Ziff. 1.1.3.2.3.3).

2.1.2.2 Wirkung des Patentes (Art. 9 bis 10a E-PatG)

2.1.2.2.1 Schutz aus Verfahrenspatenten (Art. 9 E-PatG)

Artikel 8 Absatz 1 PatG zufolge verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht, während der Patentlaufzeit anderen die Benützung der durch das Patent geschützten Erfindung für gewerbliche Zwecke zu untersagen. Gemäss Artikel 8 Absatz 2 PatG gilt als dem Patentinhaber vorbehaltene Benützung auch die Ausführung der Erfindung. Erfasst wird im Wesentlichen die Herstellung des patentierten Erzeugnisses und der Einsatz des patentierten Verfahrens.

In Bezug auf die Reichweite des Schutzes ist zwischen Erzeugnis- und Verfahrenspatenten zu unterscheiden. Erzeugnispatente verleihen dem beanspruchten Erzeugnis Schutz, unbesehen davon, ob es nach dem in den Patentunterlagen beschriebenen Verfahren hergestellt wird oder nicht. Der bei der Produktion eines patentierten Erzeugnisses befolgte Weg ist mithin irrelevant. Handelt es sich beim geschützten Erzeugnis um biologisches Material, so erstreckt sich der Schutz auf biologisches Material, das mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist, unbesehen davon, auf welche Art und in welcher Form es gewonnen wird. Bei Verfahrenspatenten ist Schutzgegenstand ein Verfahren und kraft ausdrücklicher gesetzlicher Vorschrift (Art. 8 Abs. 3 PatG) auch die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens (sog. derivierter Stoffschutz). Ein Produkt ist ein unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens, wenn es durch dieses Verfahren seine wesentlichen Merkmale erhalten hat (BGE 70 I 194, 202 f.). Artikel 8 Absatz 2 PatG wird unverändert in *Artikel 9 Satz 1 E-PatG* übernommen und durch eine Regelung betreffend biologisches Material ergänzt.

Biologisches Material weist im Vergleich zu lebloser Materie die Besonderheit auf, dass ihm die Vermehrung inhärent ist. Würde der Patentschutz für biologisches Material, das nach einem patentierten Verfahren hergestellt wurde, bei der ersten Generation, also noch vor Einsetzen eines daran anschliessenden Vermehrungsvorgangs enden, würde der Schutz aus dem Verfahrenspatent entschieden verkürzt und wirtschaftlich weitgehend ausgehöhlt: Der Käufer solchen Materials könnte dieses vermehren und die Ergebnisse dieser Vermehrung weiter veräussern. Mit dem Verkauf der Folgegenerationen würde er den Patentinhaber konkurrenzieren, ohne wie dieser Forschungs- und Entwicklungskosten tragen zu müssen. Deshalb soll in *Artikel 9 Satz 2 E-PatG* festgelegt werden, dass sich die Wirkung des Patents auf Erzeugnisse erstreckt, die durch Vermehrung des nach dem patentierten Verfahren hergestellten biologischen Materials gewonnen werden und mit denselben Eigenschaften ausgestattet sind. Der Patentschutz erfasst mit anderen Worten auch die Folgegenerationen, solange die nach dem patentierten Verfahren hervorgebrachten Eigenschaften noch vorhanden sind. Der Ausdruck „Vermehrung“ schliesst sowohl die Vermehrung durch Replikation (Klonen) als auch diejenige Vermehrung mit ein, welche zu einer Zelldifferenzierung führt. Der Schutz wird bei Vorliegen einer oder beider Vermehrungsarten gewährt, in letzterem Fall unabhängig von deren Reihenfolge. Allerdings darf die Vermehrung bei der Herstellung der Folgeerzeugnisse nicht eine untergeordnete Rolle spielen; sie muss vielmehr massgeblich, wenn auch nicht ausschliesslich, an der Entstehung dieser Erzeugnisse beteiligt sein. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass der Schutz eines Verfahrenspatentes nicht zum (derivierten) Schutz von Erzeugnissen führen kann, die gemäss Artikel 2 Absatz 1 E-PatG wegen Verstosses gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten von der Patentierung ausgeschlossen sind (BGE 121 III 125, 131 f.). Wie das Bundesgericht in Bezug auf Artikel 2 Buchstabe a PatG

festgehalten hat, schliesst diese Bestimmung, die dem Artikel 2 Absatz 1 E-PatG entspricht, nicht bloss Erzeugnisse, sondern ebenso Verfahren von der Patentierung aus, wenn deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde (BGE 121 III 125, 132). Widerspricht die Verwendung eines Endprodukts daher der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten, so ist auch das zu seiner Herstellung verwendete Verfahren nicht patentierbar (BGE 121 III 125, 132). Artikel 2 Absatz 1 E-PatG bleibt daher immer – natürlich nicht nur bei Erfindungen, die biologisches Material betreffen – vorbehalten.

Mit Artikel 9 E-PatG wird eine Übereinstimmung mit Artikel 8 der Biotechnologie-Richtlinie herbeigeführt. Die Aufnahme einer Bestimmung entsprechend Artikel 8 Absatz 1 der Biotechnologie-Richtlinie erübrigt sich angesichts der Tatsache, dass das geltende schweizerische Recht Erzeugnispatenten bereits in entsprechendem Umfang Schutz bietet.

2.1.2.2.2 Fortwirkung des Schutzes für biologisch reproduzierbares Material (Art. 10 E-PatG)

Dem neuen *Artikel 10 E-PatG* zufolge erstreckt sich der Schutz, der durch ein Patent für ein Erzeugnis erteilt wird, das aus einer genetischen Information besteht oder sie enthält, auf jedes Material, in das dieses Erzeugnis Eingang findet und in dem die genetische Information enthalten ist und ihre Funktion erfüllt. Zur Sicherung eines effektiven Patentschutzes wird dadurch festgelegt, dass der Patentschutz nicht entfällt, wenn sich die Merkmale der Erfindung in einem anderen biologischen Material ausdrücken. Gelangt etwa die durch ein gentechnisches Verfahren erzielte Resistenz einer Pflanze durch Kreuzung in eine andere Pflanzensorte, so erstreckt sich der Patentschutz auch auf diese abgeleitete Sorte. Vorbehalten bleibt Artikel 2 Absatz 1 E-PatG.

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

2.1.2.2.3 Forschungsprivileg (Art. 10a E-PatG)

Gemäss Artikel 8 Absatz 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht, während der Patentlaufzeit anderen die gewerbsmässige Benützung der durch das Patent geschützten Erfindung für gewerbliche Zwecke zu untersagen. Artikel 8 Absatz 2 PatG führt aus, welche Handlungen als Benützung der Erfindung anzusehen sind. Die Aufzählung ist nicht abschliessend. Das Patentgesetz kennt demgegenüber keine spezielle gesetzliche Regelung, der zufolge sich die Wirkung des Patents nicht auf bestimmte Handlungen erstreckt. Doch ist anerkannt, dass Handlungen zu Forschungs- beziehungsweise Versuchszwecken nicht unter den Begriff der Benützung fallen und daher keine Verletzung der Rechte des Patentinhabers darstellen (sog. Forschungs- oder Versuchsprivileg). Für die Freistellung der Verwendung der Erfindung zu Forschungs- beziehungsweise Versuchszwecken sprechen verschiedene Gründe: Ziel des Patentrechts ist die Förderung des technischen Fortschritts und der Innovation. Könnte der Patentinhaber Dritten verbieten, die patentierte Erfindung versuchsweise auszuführen, um ihre Brauchbarkeit oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu erforschen, liefe dies dem genannten Ziel zuwider. Artikel 36 PatG anerkennt sodann abhängige Erfindungen und setzt damit voraus, dass die Weiterentwicklung der Erfindung als erlaubt zu gelten hat. Schliesslich ist die mangelnde

Ausführbarkeit der Erfindung ein Nichtigkeitsgrund (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG). Jedermann muss also die Befugnis haben, eine offenbarte Erfindungslehre auf ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen.

Als Handlungen, die zu Versuchszwecken vorgenommen werden, und daher ohne die Zustimmung des Patentinhabers zulässig sind, gelten grundsätzlich Handlungen zur Überprüfung der Ausführbarkeit oder Tauglichkeit und zur technischen Weiterentwicklung einer offenbarten Erfindung. Ob die Forschung zu gewerblichen Zwecken, namentlich mit dem Ziel der Vorbereitung der Marktzulassung durchgeführte Versuche, vom Versuchsprivileg erfasst sind, ist für das schweizerische Recht nicht geklärt.

In Deutschland ist aufgrund zweier Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 11. Juli 1995, Klinische Versuche I, BGHZ 130, 259 ff.; Urteil vom 17. April 1997, Klinische Versuche II, BGHZ 135, 217 ff.), die vom Bundesverfassungsgericht gestützt wurden (Nichtannahmebeschluss vom 10. Mai 2000, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2001, 43 ff.), jedes planmässige Vorgehen zur Gewinnung von Erkenntnissen unabhängig vom verfolgten Zweck erlaubt. Das Versuchsprivileg gilt demnach auch für Versuche, mit denen die Wirksamkeit und die Verträglichkeit eines den geschützten Wirkstoff enthaltenden Arzneimittels an Menschen geprüft wird. Dies auch dann, wenn die Erprobungen mit dem Ziel vorgenommen werden, Daten für die arzneimittelrechtliche Zulassung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zu gewinnen. Die gewerbliche Ausrichtung von Versuchen und die Intention, die gewonnenen Ergebnisse zu gewerblichen Zwecken zu verwenden, machen die Versuchshandlungen nach Ansicht des Bundesgerichtshofs selbst nicht zu unzulässigen Patentverletzungen. In seinem Urteil vom 17. April 1999 zeigte der Bundesgerichtshof auch die Grenzen des Versuchsprivilegs auf: Hat der Versuch keinen Bezug zur technischen Lehre oder werden Erprobungen in einem vom Versuchszweck nicht mehr gerechtfertigten grossen Umfang vorgenommen oder werden die Versuche in der Absicht durchgeführt, den Absatz des Erfinders mit seinem Produkt zu stören oder zu hindern, so liegen keine zulässigen Versuchshandlungen vor.

Diese Haltung des deutschen Bundesgerichtshofs wird durch den Entscheid eines WTO-Panels im Streit zwischen der Europäischen Union und Kanada gestützt (Kanada – Patentschutz für pharmazeutische Produkte, Entscheid vom 17. März 2000, angenommen am 7. April 2000, WT/DS114/R). Das Panel erblickte in einer Bestimmung des kanadischen Rechts, welche die Herstellung von Generika im Hinblick auf die Einholung einer Marktzulassung während der Patentlaufzeit zulässt, keinen Verstoss gegen das TRIPS-Übereinkommen.

Mit Blick auf den Umstand, dass die Forschungsfreiheit auf dem Gebiet der Biotechnologie von besonderer Bedeutung ist, erscheint es angebracht, die Transparenz und damit die Rechtssicherheit in Bezug auf das Forschungsprivileg durch Aufnahme einer Gesetzesbestimmung zu verbessern. Artikel 10a E-PatG greift die Formulierung von § 11 Ziff. 2 des deutschen Patentgesetzes auf und erlaubt, die geschützte Erfindung für Versuchszwecke zu verwenden, etwa um ihre Tauglichkeit oder Weiterentwicklungsmöglichkeit zu prüfen. Die Formulierung der Bestimmung will klarstellen, dass das Forschungsprivileg nur gilt, wenn die patentierte Erfindung Gegenstand der Forschung ist, d.h. deren Untersuchungsobjekt darstellt. In diesem Rahmen sind aber alle Versuchshandlungen freigestellt, soweit sie der Gewinnung von Erkenntnissen und damit der wissenschaftlichen Forschung über den Gegenstand der Erfindung einschliesslich seiner Verwendungen dienen. Unter das Versuchsprivileg fallen dabei auch Versuche, mit denen die Wirksamkeit

und die Verträglichkeit eines den geschützten Wirkstoff enthaltenden Arzneimittels im Hinblick auf eine Marktzulassung geprüft werden. Nicht vom Forschungsprivileg erfasst ist die Verwendung einer patentierten Erfindung als Instrument oder Hilfsmittel zur Forschung. Es soll also nicht erlaubt werden, dass die geschützte Erfindung im Rahmen eines Versuchs verwendet wird, der sich auf einen anderen Gegenstand bezieht.

2.1.2.3 Gesetzliche Beschränkungen im Recht aus dem Patent

2.1.2.3.1 In Verkehr gebrachtes biologisches Material (Art. 35a E-PatG)

Der Erschöpfungsgrundsatz, demzufolge sich die Rechte aus dem Patent an einem vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebrachten Erzeugnis erschöpfen, lässt sich nicht unesehen auf vermehrbares biologisches Material übertragen.

In Einklang mit Artikel 10 Biotechnologie-Richtlinie dehnt *Artikel 35a E-PatG* die Erschöpfungswirkung auf die Vermehrung biologischen Materials aus, das vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht wurde, insoweit dies für die bestimmungsgemässe Verwendung notwendig ist und das so gewonnene Material anschliessend nicht für eine weitere Vermehrung verwendet wird. Damit wird ein Ausgleich zwischen dem Interesse des Erwerbers, das erworbene Produkt entsprechend der Zweckbestimmung verwenden zu können, und dem Interesse des Patentinhabers, keine Aushöhlung seines Patents durch die Vermehrung des von ihm in Verkehr gesetzten biologischen Materials hinnehmen zu müssen, geschaffen. Für die Beurteilung der Frage, ob eine Vermehrung eine bestimmungsgemässe Verwendung darstellt, hat eine objektivierte Betrachtungsweise Platz zu greifen, indem auf die Natur des abgeschlossenen Geschäfts, das Erzeugnis selbst, den Geschäftsbereich des Erwerbers, das Verkaufsvolumen, den Verkaufspreis und so weiter abgestellt wird.

In Bezug auf die räumliche Tragweite des Erschöpfungsprinzips hat das Bundesgericht für den Bereich des Patentrechts in Schliessung einer echten Gesetzeslücke den Grundsatz der nationalen Erschöpfung statuiert (BGE 126 III 129). In dem aus diesem Anlass erstellten Bericht vom 8. Mai 2000 über Parallelimporte und Patentrecht kam der Bundesrat zum Schluss, dass die Frage nach den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen eines Systemwechsels von der nationalen zur internationalen Erschöpfung beim gegenwärtigen Wissensstand nicht beantwortet werden könne und deshalb ein entsprechender Entscheid nicht voreilig in die Wege geleitet werden sollte. Der Bundesrat bekannte sich deshalb zur geltenden nationalen Erschöpfung im Patentrecht. Er erklärte sich jedoch bereit, im Hinblick auf die Erschöpfungsproblematik weitere Abklärungen zu treffen. Im Nachgang zu diesem Bericht überwies das Parlament am 22. März 2001 ein Postulat (00.3612, Parallelimporte. Bericht zur Erschöpfungsproblematik), das den Bundesrat beauftragt, eben diese Abklärungen zu treffen. Dieses Postulat wird von einer interdepartementalen Arbeitsgruppe unter Leitung des Generalsekretariats EVD behandelt. Diese hat drei Studien in diesem Zusammenhang öffentlich ausgeschrieben (SHAB vom 7. März 2001, 1720). Die vorgeschlagenen Formulierung legt angesichts der laufenden Arbeiten nicht fest, ob die Erschöpfungswirkung nur beim Inverkehrbringen im Inland (nationale Erschöpfung) oder auch beim Inverkehrbringen im Ausland (internationale Erschöpfung) eintritt. Ein Systemwechsel zur internationalen

Erschöpfung ist damit aber nicht verbunden. Es bleibt vorderhand bei der durch das Bundesgericht rechtsschöpfend entwickelten nationalen Erschöpfung.

2.1.2.3.2 Landwirteprivileg (Art. 35b E-PatG)

Das Landwirteprivileg stammt aus der Sortenschutzgesetzgebung und besagt, dass Landwirte berechtigt sind, Erntegut einer geschützten Sorte als Vermehrungsmaterial für den Wiederanbau im eigenen Betrieb zu verwenden. Die Einführung des Landwirteprivilegs in der Patentgesetzgebung hat zur Folge, dass sich dieses nicht nur auf Pflanzen, sondern auch auf Tiere bezieht.

Jedenfalls mit Bezug auf Pflanzen ist das Landwirteprivileg in der Schweiz von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung, da der weitaus grösste Teil der Schweizer Landwirte heute für jede Ansaat neues Saatgut kauft (so werden beispielsweise 40 Prozent der angepflanzten Kartoffeln und 98 Prozent des ange säten Getreides jedes Jahr neu gekauft). Da das Patentgesetz nur in der Schweiz Wirkung entfaltet, ist diese Bestimmung ausserhalb der Schweiz ohne Tragweite. Dennoch handelt es sich hierbei um ein wichtiges politisches Anliegen, dem der Bundesrat im Rahmen der vorliegenden Gesetzesrevision entspricht.

Gemäss *Artikel 35b Absatz 1 E-PatG* darf der Landwirt bei patentiertem Vermehrungsmaterial einen Teil seiner Ernte für die Wiederaussaat verwenden. Das Landwirteprivileg betreffend Pflanzen unterliegt in mehrfacher Hinsicht Einschränkungen: Es gilt ausschliesslich für Landwirte; diese müssen das verwendete Erntegut durch Vermehrung im eigenen Betrieb gewonnen haben und dürfen es nur im eigenen Betrieb erneut vermehren. Nicht gestattet sind der Verkauf und jede andere Abgabe von Erntegut an Dritte zu Vermehrungszwecken. Schliesslich ist vorgesehen, in der Sortenschutzverordnung diejenigen Pflanzenarten aufzulisten, auf welche das Landwirteprivileg Anwendung findet.

Artikel 35b Absatz 2 E-PatG erlaubt Landwirten, die im eigenen Betrieb durch Verwendung von Tieren oder tierischem Vermehrungsmaterial gewonnenen Tiere im eigenen Betrieb weiter zu vermehren. Auch das von solchen Tieren gewonnene Vermehrungsmaterial darf im eigenen Betrieb verwendet werden. Der Begriff „Tier“ im Sinne von *Artikel 35b Absatz 2 E-PatG* umschreibt das durch ein Patent geschützte Tier allgemein sowie seine Nachfolgenerationen. Das Landwirteprivileg betreffend Tiere unterliegt ebenfalls in mehrfacher Hinsicht Einschränkungen: Es gilt ausschliesslich für Landwirte; nicht als Landwirte zu verstehen sind beispielsweise gewerbmässige Tierzüchter. Weiter müssen die verwendeten Tiere durch Vermehrung im eigenen Betrieb gewonnen worden sein und dürfen nur im eigenen Betrieb erneut vermehrt werden. Dies gilt sinngemäss auch für tierisches Vermehrungsmaterial. Nicht gestattet sind der Verkauf und jede andere Abgabe von so gewonnenen Tieren oder tierischem Vermehrungsmaterial mit dem Ziel oder im Rahmen einer gewerblichen Tierzucht. Das Kriterium der gewerblichen Tierzucht ist in der Verordnung auf der Grundlage von *Artikel 35b Absatz 4 E-PatG* näher auszuführen. Im Gegensatz zum Landwirteprivileg betreffend Pflanzen ist beim Landwirteprivileg betreffend Tiere nicht vorgesehen, dieses durch eine Liste auf bestimmte Tierrassen zu beschränken. Der Wortlaut von *Artikel 35b Absatz 2 E-PatG* macht aber deutlich, dass sich das Landwirteprivileg nur auf solche Tiere bezieht, die sich für eine Verwendung in der Landwirtschaft eignen.

Artikel 35b Absatz 3 E-PatG stellt klar, dass die Landwirte die Zustimmung des Patentinhabers benötigen, wenn sie das gewonnene Erntegut beziehungsweise das gewonnene Tier oder tierische Vermehrungsmaterial Dritten zu Vermehrungszwecken abgeben wollen.

Gemäss *Artikel 35b Absatz 4 E-PatG* wird die Kompetenz zur Regelung des Umfangs und der Modalitäten des Landwirteprivilegs an den Bundesrat delegiert. Neben dem Patentgesetz enthalten auch Artikel 13 des revidierten Sortenschutzgesetzes und die revidierte Sortenschutzverordnung Bestimmungen zum Landwirteprivileg. Zwecks Vermeidung von Differenzen zwischen den Bestimmungen des revidierten Patentgesetzes und des revidierten Sortenschutzgesetzes erachtet es der Bundesrat als sinnvoll, die Bestimmungen dieser beiden Gesetze aufeinander abzustimmen. Es ist deshalb vorgesehen, die Ausführungsbestimmungen zum patentrechtlichen Landwirteprivileg bezüglich Pflanzen in die Sortenschutzverordnung aufzunehmen.

2.1.2.3.3 Abhängigkeitslizenz (Art. 36a E-PatG)

Das geltende Patentrecht kennt Zwangslizenzen gegen monopolistische Praktiken, zur Sicherung wichtiger öffentlicher Interessen und um eine patentierte Erfindung für die Ausübung einer Zweiterfindung zu benutzen (sog. Abhängigkeitslizenz).

Artikel 36a E-PatG ergänzt die bestehenden Vorschriften betreffend Zwangslizenzen, indem er vorsieht, dass Pflanzenzüchter, die ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten können, ohne ein früher erteiltes Patent zu verletzen, unter bestimmten Voraussetzungen gegenüber dem Patentinhaber einen Anspruch auf Erteilung einer Lizenz in dem für die Erlangung und Benutzung des Sortenschutzrechts notwendigen Umfang erhalten. Artikel 36a E-PatG lehnt sich inhaltlich wie auch systematisch an Artikel 36 PatG an, welcher den vergleichbaren Sachverhalt abhängiger Erfindungen regelt. Artikel 36 PatG und Artikel 36a E-PatG werden deshalb unter dem gemeinsamen Marginalie „Abhängige Schutzrechte“ zusammengefasst.

Diese Regelung erlaubt es, Konfliktfällen zu begegnen, die zwischen dem Sorten- und dem Patentschutz denkbar sind. So ist im Rahmen des derivierten Stoffschutzes aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 121 III 125) anerkannt, dass Überschneidungen zwischen dem Sorten- und dem Patentschutz bestehen können. Dieser Konfliktbereich erfährt durch die vorgesehenen Änderungen des Sortenschutz- und Patentgesetzes eine Ausweitung. Im Patentrecht erfasst der Schutz aus einem Verfahrenspatent gemäss der vorgeschlagenen Änderung (Art. 9 Satz 2 E-PatG; s. Ziff. 2.1.2.2) auch Erzeugnisse, die massgeblich durch Vermehrung des unmittelbar durch das patentierte Verfahren hergestellten biologischen Materials gewonnen werden und mit denselben Eigenschaften ausgestattet sind. Weiter ist in Artikel 10 E-PatG vorgesehen, dass der Patentschutz für ein Erzeugnis, das aus einer genetischen Information besteht, sich auf jedes Material erstreckt, in das dieses Erzeugnis Eingang findet und in dem die genetische Information enthalten ist und ihre Funktion erfüllt. Der Sortenschutz wird im Gefolge des UPOV-Übereinkommens 1991 auch das Erntegut erfassen, das durch die nicht genehmigte Benutzung von Vermehrungsmaterial der geschützten Sorte gewonnen wurde. Im Lichte dieser Neuerungen erweist sich eine Regelung der Zwangslizenzen zugunsten der Pflanzenzüchter als erforderlich.

Der in Artikel 36a E-PatG vorgesehene Anspruch eines Pflanzenzüchters ist an die Voraussetzung geknüpft, dass die Pflanzensorte einen namhaften Fortschritt von erheblichem wirtschaftlichen Interesse gegenüber der patentgeschützten Erfindung darstellt. Der Patentinhaber kann die Erteilung der Lizenz sodann an die Bedingung knüpfen, dass ihm der Inhaber der geschützten Sorte eine Lizenz zur Benützung seines Sortenschutzrechtes erteilt (sog. Kreuzlizenz).

Artikel 36a PatG übernimmt die Voraussetzungen der in Artikel 12 Absatz 1 der Biotechnologie-Richtlinie vorgesehenen Zwangslizenz. Der in Artikel 12 Absatz 2 der Biotechnologie-Richtlinie enthaltene spiegelbildliche Tatbestand der Abhängigkeit soll im Sortenschutzgesetz geregelt werden. In Bezug auf die Anspruchsvoraussetzungen besteht Übereinstimmung mit Artikel 12 Absatz 3 der Biotechnologie-Richtlinie. Es sei hierbei ergänzend auf Artikel 40b PatG hingewiesen, welcher die gemeinsamen verfahrensrechtlichen Vorschriften für die Artikel 36 bis 40a PatG regelt. Hier wird – entsprechend Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe b der Biotechnologie-Richtlinie – die Voraussetzung fehlgeschlagener Verhandlungen aufgestellt (Art. 40a Abs. 1 PatG) und der Richter für die Lizenzerteilung als zuständig bezeichnet (Art. 40a Abs. 7 PatG).

2.1.2.4 Patentanmeldung

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

Spekulative Schutzbegehren mit breitesten Ansprüchen, die nichts darüber aussagen, zu was das Beanspruchte dient, können nicht zu gültigen Patenten führen. Eine Nuklein- oder Aminosäuresequenz ohne Angabe einer Funktion beinhaltet beispielsweise keine Lehre zum technischen Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar. *Artikel 49 Buchstabe f E-PatG* statuiert daher, dass das Patentgesuch bei Erfindungen, die eine Nukleinsäure- oder Aminosäuresequenz betreffen, eine konkrete Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit der Sequenz unter Angabe der von ihr erfüllten Funktion enthalten muss.

Im Unterschied zu Artikel 5 Absatz 3 und Erwägungsgrund 24 der Biotechnologie-Richtlinie, an welchen Stellen das Erfordernis der Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit in Bezug auf biotechnologische Erfindungen aufgestellt und erläutert wird, ist in Artikel 49 Buchstabe f E-PatG nicht bloss von Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens die Rede, sondern allgemein von Nuklein- und Aminosäuresequenzen. Versteht man nämlich unter einem Gen eine Nukleinsäuresequenz, die ein Protein kodiert, so erweist sich der Wortlaut der Biotechnologie-Richtlinie als zu eng, da Erfindungen auch in Bezug auf Nukleinsäuresequenzen denkbar sind, die nicht Teil eines Gens im erläuterten Sinne sind. So haben Nukleinsäuresequenzen regulatorische, produktive und strukturelle Funktionen, die durchaus Gegenstand einer Erfindung bilden können. Die Abweichung vom Wortlaut der Biotechnologie-Richtlinie führt zu einer Verdeutlichung nicht aber zu einer inhaltlichen Differenz.

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

die biologische Funktion und die Verwendungsmöglichkeiten der Sequenz oder jedenfalls letztere konkret zu beschreiben. Entsprechendes gilt auch für die Patentierung von Aminosäuresequenzen, die keinen Rückschluss auf das sie kodierende Gen zulassen.

Die Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit unter Angabe der von der Sequenz erfüllten Funktion liefert die Grundlage, um das Patent im Erteilungsverfahren auf den Teil der angemeldeten Nukleinsäuresequenz einzuschränken, der für die beschriebene Funktion wesentlich ist. Mit dieser Eingrenzung des Patents darf erwartet werden, dass sich Patente mit überlagernder Sequenzen weitgehend vermeiden lassen oder ihr Schutzbereich besser bestimmt werden kann. Dabei ist auch Erwägungsgrund 25 der Biotechnologie-Richtlinie Rechnung zu tragen, der eine besondere Abhängigkeitsregel für teilweise überlappende Sequenzen zweier Patente enthält. Danach ist jede Sequenz patentrechtlich als selbständige Sequenz anzusehen, wenn sich die Sequenzen lediglich in für die Erfindung nicht wesentlichen Abschnitten überlagern. Bei unwesentlichen Überlagerungen der Sequenzen sind die Patente mit anderen Worten voneinander unabhängig. Die Wesentlichkeit der Überlagerung beurteilt sich dabei massgeblich aufgrund der Angaben in der Anmeldung.

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

Artikel 50 PatG verlangt, dass die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen ist, dass der Fachmann sie ausführen kann. Es hat sich gezeigt, dass bei biologischen Systemen wegen ihrer hohen Komplexität das Offenbarungsgebot von Artikel 50 PatG durch eine bloss Beschreibung oft kaum zu erfüllen ist. Wer sich beispielsweise um Patentschutz für einen Mikroorganismus als solchen bemüht, hat häufig grosse oder sogar unüberwindbare Schwierigkeiten, die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen, dass die Fachperson sie nachvollziehen kann. Eine gewisse Erleichterung bringt Artikel 27 der Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV; SR 232.141), der in Einklang mit dem Budapester Vertrag vom 28. April 1977 über die internationalen Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren (SR 0.232.145.1) erlaubt, eine nur unvollständig mögliche Offenbarung im Patentgesuch durch die Hinterlegung einer Kultur des beanspruchten Organismus bei einer anerkannten Sammelstelle zu ergänzen. Mit der Patenterteilung werden die Proben Dritten zugänglich, das heisst, Dritte können unter Einhaltung gewisser Bedingungen die Herausgabe der Probe verlangen. Damit wird dem Interesse der Öffentlichkeit an der Kenntnisnahme von Erfindungen in einer im Vergleich zur blossen Beschreibung gleichwertigen, wenn nicht sogar überlegenen Weise Rechnung getragen.

In *Absatz 1* von Artikel 50a E-PatG wird die in Artikel 27 Absatz 1 PatV mit Bezug auf Mikroorganismen bereits festgehaltene Regelung sinngemäss ins Gesetz überführt und auf biologisches Material insgesamt ausgedehnt. Diese Ergänzungsmöglichkeit gilt sowohl für Erzeugnis- als auch für Verfahrenspatente (vgl. hierzu Ziff. 2.1.2.2).

Damit die Hinterlegung einer Probe des biologischen Materials die Offenbarungsfunktion erfüllen kann, muss die Allgemeinheit Zugang zu den hinterlegten Proben haben. Dieser ist entsprechend dem Recht auf Akteneinsicht grundsätzlich vom

Zeitpunkt der Patenterteilung an bei einer anerkannten Sammelstelle (einer internationalen Hinterlegungsstelle gemäss dem Budapester Vertrag oder bei einer anderen, vom Institut anerkannten Stelle) durch Vermittlung des Instituts gewährleistet.

Unter „Probe des biologischen Materials“ versteht man für Mikroorganismen einige Individuen, für höherer Lebewesen einige Zellen dieses Organismus. Da sich die genetische Information überall im Organismus, also in jedem Zellkern befindet, genügt es, um eine repräsentative Probe zu erlangen, über einige Zellen des betreffenden Organismus zu verfügen. Die Anzahl der hinterlegten Individuen oder Zellen muss das Ziel der Kenntnisaufnahme der Erfindung durch die Öffentlichkeit über die Patentschutzdauer hinaus gewährleisten.

Das Patentgesuch muss Angaben über die wesentlichen Merkmale des biologischen Materials sowie einen Hinweis auf die Hinterlegung beinhalten.

Gemäss *Artikel 50a Absatz 2 E-PatG* gilt eine Erfindung betreffend biologisches Material nur dann im Sinne von Artikel 50 offenbart, wenn die Probe des biologischen Materials spätestens am Anmeldedatum bei einer anerkannten Sammelstelle hinterlegt worden ist und das Patentgesuch in seiner ursprünglich eingereichten Fassung die Angaben zum biologischen Material und der Hinweis auf die Hinterlegung enthält. Weist der Patentbewerber erst nach der Einreichung des Patentgesuchs auf die Hinterlegung hin, handelt es sich somit um eine Änderung der technischen Unterlagen, die aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung von Artikel 58 Absatz 2 PatG (s. Ziff. 2.2.4.2) unzulässig ist. Damit wird eine Übereinstimmung mit dem europäischen Patentrecht (vgl. Regel 28 Ausführungsordnung EPÜ) erreicht.

Absatz 3: Die Anforderungen an die Hinterlegung der Proben, an die Angaben zum biologischen Material und den Hinweis auf die Hinterlegung sowie den Zugang zu den hinterlegten Proben (z.B. bezüglich der Voraussetzungen für deren Abgabe, vgl. Art. 27 Abs. 6 PatV) werden auf Verordnungsstufe geregelt.

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

2.2 Drei Übereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts

2.2.1 Die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente

2.2.1.1 Institutionelle und politische Reformen

2.2.1.1.1 Institutionalisierung von Ministerkonferenzen

Gestützt auf das Mandat der Pariser Regierungskonferenz, dessen dritter Punkt die Modernisierung der Entscheidungsverfahren der EPO vorsieht, wurde an der diplomatischen Konferenz von November 2000 die Verankerung von Konferenzen der Vertragsstaaten auf der Ebene der für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Minister als eine ständige Einrichtung beschlossen. Solche Konferenzen sind zwar schon einberufen worden, ohne dass das Fehlen einer ausdrücklichen Regelung Probleme aufgegeben hätte (so die Regierungskonferenzen von Paris im Jahre 1999 und von London im Jahre 2000). Mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage in Artikel 4a *rev*EPÜ wird indessen deutlich gemacht, dass die EPO in einem politischen

Kontext tätig ist. Die Kompetenzen der Organe der EPO (das Amt und der Verwaltungsrat) bleiben von der Errichtung einer Ministerkonferenz unberührt. Es ist also nicht die Aufgabe der Ministerkonferenz, Beschlüsse mit verbindlicher Wirkung für die EPO zu fassen. Ihre Aufgabe und Bedeutung ist vielmehr eine rein politische. Einerseits kann sie der EPO durch die Erteilung von Mandaten oder in anderer geeigneter Form bestimmte Ziele setzen, die deren Organe im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen anzustreben haben. Andererseits kann sie eine Zusammenarbeit der Vertragsstaaten einleiten, die über den Anwendungsbereich des EPÜ hinausgeht. Das Vorbild für beide Formen der politischen Wegweisung ist die von Frankreich im Juni 1999 einberufene Regierungskonferenz, die der EPO Mandate zur Reform erteilt und die Ausarbeitung von Vereinbarungen zwischen Vertragsstaaten in den Fragen der Übersetzungserfordernisse und der Streitregelung veranlasst hat.

2.2.1.1.2 Vereinfachte Anpassung des EPÜ an internationale Texte

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

2.2.1.1.3 Verankerung von weiteren Übereinkommen im EPÜ

Ziel des neuen Artikels 149a *revEPÜ* ist es, eine klare Rechtsgrundlage für das Übereinkommen über die Anwendung von Artikel 65 EPÜ sowie für künftige Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten zu Fragen der Streitregelung für euro-

päische Patente zu schaffen. Mit der expliziten Einbindung solcher Übereinkommen in das EPÜ dient diese Regelung der Klarstellung des gegenseitigen Verhältnisses zwischen diesen Übereinkommen und dem EPÜ. Absatz 2 stellt sicher, dass auch die Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA in einem in Zukunft möglicherweise eingesetzten gemeinsamen europäischen Patentgericht tätig sein dürfen und das EPA seine Räumlichkeiten, Unterstützung durch Personal und das notwendige Material für eine mögliche zukünftige Gutachtenstelle in Patentrechtsfragen in Zusammenhang mit diesem Gericht für die Erfüllung deren Aufgaben zur Verfügung stellen kann.

2.2.1.2 Materielles Recht

2.2.1.2.1 Schutz für weitere medizinische Indikationen

Gemäss geltender Fassung von Artikel 54 Absatz 5 EPÜ werden Stoffe oder Stoffgemische als neu behandelt, wenn sie zum ersten Mal in einem medizinischen Verfahren gemäss Artikel 52 Absatz 4 EPÜ verwendet werden. Damit wird ein teilweiser Ausgleich für den Ausschluss medizinischer Verfahren von der Patentierung nach Artikel 52 Absatz 4 EPÜ geschaffen, der seinerseits verhindern will, dass Ärzte an der Ausübung ihres Berufs durch bestehende Patente behindert werden. In Anbetracht des Umstands, dass Artikel 54 Absatz 5 EPÜ den Ausschluss medizinischer Verfahren nur zum Teil kompensiert, legte die Grosse Beschwerdekammer Artikel 54 Absatz 5 EPÜ weit aus. Dieser Auslegung zufolge erfasst diese Bestimmung jede weitere medizinische Indikation, soweit sich der fragliche Anspruch auf eine bestimmte Form beschränkt, die als „schweizerische Anspruchsform“ bezeichnet wird. Diese in der schweizerischen Praxis begründete Anspruchsform (vgl. Rechtsauskunft des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 30. Mai 1984, PMMBL 1984 I 53) lässt einen beschränkten Anspruch zu, insoweit er eine Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue therapeutische Anwendung darstellt. Diese Praxis wurde von der Grossen Beschwerdekammer des EPA (Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer vom 5. Dezember 1984, Rs. G 5/83, ABl. EPA 1985, 64) sowie weitgehend durch die nationalen Gerichte und Beschwerdeabteilungen der Patentämter der Vertragsstaaten des EPÜ übernommen. Abweichend hat allerdings das Distriktsgericht von Den Haag am 16. Februar 2000 entschieden. Es hielt dafür, dass die schweizerische Anspruchsform in Tat und Wahrheit ein medizinisches Verfahren beanspruche und daher nicht patentierbar sei (EIPR 2000, N-125). Der neue Artikel 54 Absatz 5 *rev*EPÜ beseitigt nun jegliche Rechtsunsicherheit betreffend die Patentierbarkeit von weiteren medizinischen Indikationen, die nicht zuletzt vor dem Hintergrund des letztgenannten Entscheids entstanden sind. Ein zweckgebundener Stoffschutz wird so unzweifelhaft für jede weitere medizinische Anwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches gewährt, der oder das als Arzneimittel bereits bekannt ist. Der Schutzzumfang der weiteren Anwendungen entspricht demjenigen der schweizerischen Anspruchsform.

2.2.1.2.2 Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 *rev*EPÜ

Das System des EPÜ zielt darauf ab, einen einheitlichen Schutz des europäischen Patents in allen Vertragsstaaten zu gewährleisten. Dies setzt eine möglichst uniforme

Anwendung des materiellen Patentrechts, namentlich auch eine übereinstimmende Bestimmung des Schutzbereichs voraus. Bei Verletzungsprozessen in Zusammenhang mit europäischen Patenten werden die Vorschriften des EPÜ von nationalen Gerichten angewendet, was durchaus dazu führen kann, dass einem europäischen Patent in den verschiedenen Vertragsstaaten ein unterschiedlicher Schutzzumfang zuerkannt wird.

Das EPÜ nimmt sich im Artikel 69 und dem dazugehörige Auslegungsprotokoll des Schutzbereichs europäischer Patente an. Wie sich gezeigt hat, werden diese Vorschriften dem angestrebten Ziel einer möglichst einheitlichen Anwendung und Auslegung jedoch nicht im gewünschten Masse gerecht. Divergenzen bestehen insbesondere in Bezug auf die Behandlung sogenannter Äquivalente (das sind Mittel, deren Benutzung im wesentlichen zu dem gleichen Ergebnis führt wie die im Patentanspruch genannten Mittel) und die Bedeutung früherer Angaben zur Gültigkeit des Patents, die der Anmelder beziehungsweise Patentinhaber in der Anmeldung oder Patentschrift, im Erteilungsverfahren vor dem EPA oder in Verfahren vor Gerichten gemacht hat. Die Konferenz einigte sich angesichts der Komplexität dieser Problematik und der fehlenden Zeit für eine eingehende Erörterung des kurzfristig eingebrachten Vorschlags darauf, eine minimale Regel in das EPÜ aufzunehmen und die Studien zu dieser Frage weiterzuführen. Sie hat daher nur den Begriff des Äquivalents in das Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 aufgenommen, ohne diesen zu definieren. Auch wurde kein besondere Vorschrift betreffend die früheren Angaben aufgenommen.

2.2.1.3 Änderungen betreffend das Verfahren vor dem europäischen Amt

2.2.1.3.1 Das Beschränkungs- und Widerrufsverfahren

Bis zur Revision des EPÜ war es für den Patentinhaber nicht möglich, sein Patent auf europäischer Ebene, d.h. zentral in einem administrativen Verfahren mit Wirkung für sämtliche benannten Staaten, zu beschränken oder zu widerrufen. Der Patentinhaber musste daher eine entsprechende Beschränkung seines Patents in sämtlichen Staaten separat vornehmen, in welchen es Wirkung entfaltet. Gemäss dem in den Artikeln 105a – 105c vorgeschlagenen erweiterten Beschränkungsverfahren kann das europäische Patent auf Antrag des Patentinhabers nun neu beim EPA mit rückwirkender Kraft (vgl. Art. 68 *rev*EPÜ) beschränkt oder widerrufen werden.

Der Widerruf oder die Beschränkung des europäischen Patents, welche durch Änderung der Patentansprüche vorzunehmen ist, erfolgt auf gebührenpflichtigen Antrag des Patentinhabers. Zuständig für die Behandlung eines Antrags auf Beschränkung beziehungsweise Widerruf eines europäischen Patents ist eine Prüfungsabteilung des EPA. Der gegen europäische Patente mögliche Einspruch eines Berechtigten geht einer Beschränkung beziehungsweise einem Widerruf vor, womit widersprechenden Verfahrensausgängen vorgebeugt wird. Im Übrigen kann eine Beschränkung oder ein Widerruf jederzeit beantragt werden (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Art. 24 Abs. 2 E-PatG; Ziff. 2.2.4.1).

Gegenüber nationalen Verfahren, insbesondere Nichtigkeitsverfahren, hat das europäische Beschränkungsverfahren keinen Vorrang. Bei parallelen Verfahren, kann der Prozess vor nationalen Zivilgerichten durch den Richter ausgesetzt werden (vgl.

Art. 128 E-PatG; s. hierzu auch die Ausführungen zu Art. 127 E-PatG, Ziff. 2.2.4.1). Ist ein nationales Verfahren bereits abgeschlossen, kann der Patentinhaber einerseits die dort vorgenommenen Änderungen der Patentansprüche auf dem Wege des europäischen Beschränkungsverfahrens auch mit Wirkung für alle anderen Vertragsstaaten nachvollziehen. Andererseits steht eine vor dem EPA erfolgte Beschränkung des europäischen Patents einer weitergehenden Beschränkung im nationalen Verfahren nicht entgegen.

Nach einer Formalprüfung ermittelt das EPA, ob die beantragte Änderung der Ansprüche tatsächlich eine Beschränkung des Patents bewirkt und die allgemeinen Erfordernisse an die Umschreibung der Patentansprüche eingehalten sind (Art. 105b Abs. 1 *revEPÜ*). Nicht geprüft wird, ob das Restpatent patentfähig ist und ob das mit der Beschränkung verfolgte Ziel (z.B. eine Abgrenzung gegenüber einem bestimmten Stand der Technik) erreicht wird. Der Entscheid der Prüfungsabteilung des EPA im Beschränkungsverfahren unterliegt der internen Beschwerde. Zusammen mit der Veröffentlichung der Beschränkung stellt das EPA eine geänderte Patentschrift aus (Art. 105c *revEPÜ*). In Anwendung des Sprachenübereinkommens wird eine revidierte Patentschrift in englischer Sprache dabei nicht mehr in eine schweizerische Amtssprache übersetzt werden müssen.

Die Wirkungen des Entscheids einer Beschränkung oder eines Widerrufs eines europäischen Patents treten gemäss Artikel 68 *revEPÜ* mit deren Veröffentlichung rückwirkend für alle benannten Vertragsstaaten ein. D.h., das Patent gilt als von Anfang an beschränkt oder widerrufen (vgl. hierzu die Ausführungen zum neuen Art. 28a E-PatG, Ziff. 2.2.4.1).

2.2.1.3.2 Der Antrag auf Überprüfung

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

Die Überprüfung einer Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA ist nur in einem sehr begrenzten Rahmen möglich. Artikel 112a Absatz 1 *revEPÜ* setzt voraus, dass das Beschwerdeverfahren mit einem schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet war oder dass eine Straftat die Entscheidung beeinflusst haben könnte. So könnte etwa ein Verstoss gegen das rechtliche Gehör, die Nichtberücksichtigung eines Antrags eines Beteiligten, die sich entscheidend auf das Urteil ausgewirkt hat, die Mitwirkung eines Mitglieds der Beschwerdekammer trotz dessen Ablehnung oder die Beeinflussung der Entscheidung durch eine kriminelle Handlung geltend gemacht werden. Die Grosse Beschwerdekammer ist jedoch nicht befugt, festzustellen, ob ein bestimmtes Verhalten einen strafrechtlich relevanten Rechtsverstoss darstellt. Folglich kann eine strafbare Handlung erst nach einer

rechtskräftigen Verurteilung ein wirksamer Grund für einen Überprüfungsantrag sein. Diese beschränkte Prüfungsbefugnis wird verhindern, dass der Antrag auf Überprüfung dazu instrumentalisiert wird, die Anwendung des materiellen Rechts durch die Beschwerdekammern des EPA überprüfen zu lassen.

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

Gibt die Grosse Beschwerdekammer dem Überprüfungsantrag statt, hebt sie die angefochtene Entscheidung auf und ordnet die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Beschwerdekammer an (Artikel 112a Absatz 5 *rev*EPÜ). Die Gutheissung einer Wiederaufnahme des Verfahrens durch die Grosse Beschwerdekammer durchbricht die Rechtskraft der aufgehobenen Entscheidung. Für den Fall, dass ein einmal verlorener Patentschutz wiederauflebt, sieht Absatz 6 ein Weiterbenutzungsrecht derjenigen Personen vor, die in der Zwischenzeit die Erfindung in gutem Glauben gewerbsmässig benutzt oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen haben. Damit wird ein Interessenausgleich zwischen dem Pateninhaber und gutgläubigen Dritten geschaffen.

2.2.1.3.3 Auskünfte über den Stand der Technik

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

2.2.1.3.4 Die berufsmässige Vertretung

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

Jahre lang regelmässig ausgeübt haben. Da das EPÜ ab dem 1. Juli 2002 acht Mittel- und Osteuropäischen Staaten zum Beitritt offen stehen wird, kommt dieser Regel nach wie vor besondere Bedeutung zu.

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

2.2.1.3.5 Die Nichtigkeit europäischer Patente

Mit der Revision von Artikel 138 EPÜ soll die Beschränkung eines Patents durch den Patentinhaber - eine in den meisten Vertragsstaaten anerkannte Praxis - festgeschrieben und der insoweit erreichte Stand der Harmonisierung gesichert und ausgebaut werden. Die Schweiz kennt diese Form der Selbstbeschränkung im kontradiktorischen Verfahren in Zusammenhang mit dem Teilnichtigkeitsverfahren vor nationalen Gerichten gemäss Artikel 27 PatG.

Die Neufassung der Absätze 2 und 3 bestimmt einerseits, dass die Beschränkung und Teilnichtigkeit des europäischen Patents stets durch eine entsprechende Änderung der Patentansprüche zu erklären ist (vgl. hierzu auch die Ausführungen zum Beschränkungsverfahren, Ziff. 2.2.1.3.1). Andererseits wird der Grundsatz kodifiziert, wonach der Patentinhaber angesichts der gegen die Gültigkeit des Patents erhobenen Einwände sein Patent auf die Teile beschränken kann, die von den Einwänden nicht betroffen sind. Dieser Grundsatz ist auch von schweizerischen Gerichten anerkannt (HG ZH Urteil vom 30. Juni 1988, SMI 1991, 185 und HG BE vom 12. September 1989, SMI 1991, 179). Im Weiteren wird in Artikel 68 *rev*EPÜ festgelegt, dass die Nichtigkeit inkl. Teilnichtigkeit eines Patents retroaktiven Effekt hat. Die Wirkungen des Patents gelten somit als von Anfang an nicht eingetreten (vgl. hierzu die Ausführungen zum Beschränkungsverfahren und zum neuen Art. 28a E-PatG, Ziff. 2.2.1.3.1 und 2.2.4.1).

2.2.1.4 Änderungen in der internen Organisation des Amtes

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

leistet, dass der Anteil der Planstellen des EPA des Jahres 2000, der auf den Dienstort Den Haag entfällt, im Wesentlichen unverändert bleibt.

2.2.1.5 Formelle Änderungen

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

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

2.2.1.6 Vorbehalte

Im Rahmen der Revision 2000 werden die Vertragsstaaten nicht ermächtigt, Vorbehalte anzubringen. Der aktuelle Artikel 167 EPÜ, der in der Revision gestrichen wurde, bietet den Vertragsstaaten die Möglichkeit, bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung einer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde bestimmte Vorbehalte bezüglich der Anwendung des EPÜ zu erklären. Das gilt aber nur für die Akte von 1973. Neu beitretenden Vertragsstaaten ist die Erklärung von Vorbehalten nach Artikel 167 EPÜ auch nicht gestattet, so dass Artikel 167 EPÜ gegenstandslos wurde.

2.2.2 Das Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ

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

Das Sprachenübereinkommen sieht in Artikel 1 Absatz 1 vor, dass jeder Vertragsstaat des EPÜ, der eine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts gemein hat (Englisch, Französisch oder Deutsch) auf die Übersetzungserfordernisse gemäss Artikel 65 des EPÜ verzichtet. Unangetastet bleibt Artikel 14 Absatz 7 EPÜ, dem zufolge die Veröffentlichung europäischer Patentschriften eine Übersetzung der Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen enthält, die nicht Verfahrenssprache waren. Hat ein Vertragsstaat keine Amtssprache, die mit einer der Amtssprachen des Europäischen Patentamts übereinstimmt, so verzichtet

er aufgrund des Übereinkommens dennoch auf die in Artikel 65 EPÜ vorgesehenen Übersetzungserfordernisse, wenn das europäische Patent entweder in der von diesem Staat benannten Amtssprache des Europäischen Patentamts (also erneut Englisch, Französisch oder Deutsch) erteilt oder in diese Sprache übersetzt und die Übersetzung nach Massgabe des Artikels 65 EPÜ eingereicht worden ist (Art. 1 Abs. 2 Sprachenübereinkommen). Die zuletzt angesprochenen Staaten behalten nach Absatz 3 von Artikel 1 lediglich das Recht, eine Übersetzung der Patentansprüche (nicht aber der gesamten Patentschrift) in eine ihrer Amtssprachen zu verlangen. Benennt zum Beispiel Italien die französische Verfahrenssprache, kann Italien für den Eintritt der Wirkung von europäischen Patenten in Englisch oder Deutsch eine Übersetzung der Patentschrift auf Französisch sowie eine Übersetzung der Patentansprüche auf Italienisch verlangen; vorausgesetzt natürlich, dass Italien dem Sprachenübereinkommen beiträgt. Vom Übereinkommen gänzlich unberührt bleibt das Recht der Vertragsstaaten, den Patentinhaber im Falle von gerichtlichen Streitigkeiten zu verpflichten, auf eigene Kosten Übersetzungen des umstrittenen Patentes in einer anerkannten Amtssprache einzureichen (Art. 2 Sprachenübereinkommen).

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

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

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

Festzuhalten ist ausserdem, dass sich die Schweiz gegenüber diversen anderen Vertragsstaaten des EPÜ in einer privilegierten Situation befindet, da doch immerhin

zwei der drei Amtssprachen des Europäischen Patentamts (Französisch und Deutsch) unseren Landessprachen entsprechen. Im Weiteren werden auch in Zukunft die Patentansprüche englischer Patentschriften stets in Französisch und Deutsch publiziert werden. Die Patentansprüche liegen als wesentliches Element zur Bestimmung des Schutzgegenstands eines Patents nach Inkrafttreten des Sprachenübereinkommens somit stets in zwei Amtssprachen zur Verfügung. Zu betonen ist auch, dass es vorliegend nur um eine Regelung der Übersetzungserfordernisse für europäische Patente geht, weshalb das Sprachenregime mit Bezug auf nationale Patente oder internationale Anmeldungen nicht betroffen ist.

Vom Zusatzübereinkommen unberührt bleiben die Befugnisse der schweizerischen Gerichte, den Patentinhaber im Falle von Streitigkeiten über ein europäisches Patent zu verpflichten, auf eigene Kosten eine vollständige Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache vorzulegen.

2.2.3 Der Patentrechtsvertrag vom 1. Juni 2000

2.2.3.1 Anwendungsbereich

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

Der PLT betrifft nur das Verfahren vor den nationalen und regionalen Ämtern, die mit der Erteilung und Aufrechterhaltung von Patenten befasst sind. Auf Gerichtsverfahren findet der PLT grundsätzlich keine Anwendung und schränkt folglich auch nicht die Gesetzgebungshoheit der Vertragsparteien in dieser Hinsicht ein. Dies geht aus einer gemeinsamen Erklärung zum Begriff der „Verfahren vor dem Amt“ hervor. Sie stellt darüber hinaus klar, dass dem nationalen Recht überlassen wird festzulegen, welche Verfahren als gerichtlich anzusehen sind (siehe Ziff. 1 der gemeinsamen Erklärungen betreffend Art. 1 Ziff. xiv PLT). Mittelbar wird damit auch der Begriff des Amtes eingegrenzt.

Eine Ausnahme vom Grundsatz, dass der PLT auf Gerichtsverfahren nicht anwendbar ist, findet sich in Artikel 10 PLT, der bestimmt, dass die Missachtung bestimmter Formvorschriften im Erteilungsverfahren nach Erteilung des Patents nicht zu dessen Widerruf oder Ungültigerklärung führen darf. Dabei ist unerheblich, welche Stelle nach dem anwendbaren Recht dafür zuständig ist. Eine weitere Ausnahme ergibt sich aus Regel 4 Absatz 4 PLT. Diese eröffnet neben dem Amt auch anderen zuständigen Behörden die Möglichkeit, eine Übersetzung einer früheren Anmeldung in eine Amtssprache zu verlangen, wenn die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs für die Beurteilung der Patentfähigkeit der betreffenden Erfindung relevant ist (siehe Regel 4 Abs. 4 i.V.m. Art. 6 Abs. 5 und Regel 4 Abs. 1 PLT). Aufgrund der Entstehungsgeschichte ist allerdings nicht gesichert, ob Gerichte ohne weiteres unter den Begriff der „anderen zuständigen Behörde“ fallen, wie dies aus der Kommentierung dieser Vorschrift durch das Internationale Büro hervorgeht (Erläuterungen zum Patentrechtsvertrag und zur Ausführungsordnung zum Patentrechtsvertrag [nachstehend: Erläuterungen], WIPO-Dokument PCT/DC/48, N. R4.05). Soweit Regel 4 Absatz 4 PLT auf gerichtliche Behörden Anwendung findet, beschränkt sie deren Möglichkeit, eine Übersetzung der Erstanmeldung zu fordern. Einer solchen Einschränkung kann indessen zugestimmt

werden. Es ist nämlich nicht ersichtlich, weshalb eine Übersetzung vorgelegt werden sollte, wenn die Erstanmeldung für die Beurteilung der Patentfähigkeit irrelevant ist. Jedenfalls bedingt diese Vorschrift keine Änderung von Artikel 26 Absatz 2 PatG und wahrt die Möglichkeit der Gerichte, die Übersetzung einer Erstanmeldung zu verlangen, wo diese für den Verfahrensausgang entscheidend ist.

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

Der Begriff „Anmeldungen für Erfindungspatente und Zusatzpatente“ ist gleich zu verstehen wie im Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT; SR 0.232.141.1) (s. Art. 2 Ziff. i PCT; Erläuterungen, N. 3.03). Unter den PLT fallen nur solche Anmeldungen, die als internationale Anmeldung gemäss PCT eingereicht werden können (Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. i PLT) sowie Teilanmeldungen davon (Art. 3 Abs. 1 Bst. a Ziff. ii PLT). Nicht erfasst werden damit beispielsweise Anmeldungen für ergänzende Schutzzertifikate gemäss Artikel 140a ff. PatG (vgl. Erläuterungen, N. 3.05).

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3.3 Anmeldedatum (Art. 5 und Regel 2 PLT)

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

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

Dem Anmelder steht ausdrücklich die Wahl frei, seine Anmeldung auf Papier oder auf eine andere vom Amt zugelassene Art und Weise (z.B. in elektronischer Form via Internet) einzureichen. Selbst wenn sich eine Vertragspartei gestützt auf die Regel 8 Absatz 1 PLT nach dem 2. Juni 2005 die Kommunikation mit dem Amt in Papierform ganz ausschliessen sollte, müsste einer Anmeldung auf Papier ein Anmeldedatum zuerkannt werden. Für die weitere Behandlung der Anmeldung kann freilich verlangt werden, dass diese in der vom Amt vorgeschriebenen Form eingereicht wird (Art. 8 Abs. 1 und 7 und Regel 8 PLT; Erläuterungen, N. 5.06).

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

Als Anmeldedatum bestimmt der PLT das Datum, an dem das Amt alle Bestandteile gemäss Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a PLT erhalten hat. Weiterhin zulässig ist aber die Zuerkennung des Datums der Postaufgabe als Empfangsdatum, wie dies Artikel 56 Absatz 2 PatG in Verbindung mit Artikel 2 der Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV; SR 232.141) vorsieht (Erläuterungen, N. 5.05).

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

Aufgrund von Artikel 5 Absatz 5 PLT besteht eine entsprechende Mitteilungspflicht, wenn bei der Festlegung des Anmeldedatums ein Teil der Beschreibung oder eine Zeichnung allem Anschein nach fehlen. Als Anmeldedatum wird in diesem Fall grundsätzlich das Datum zuerkannt, an dem das Amt den fehlenden Teil der Beschreibung oder die fehlende Zeichnung erhält, sofern im übrigen alle anderen Angaben vorhanden sind (Art. 5 Abs. 6 Bst. a PLT). Ist der fehlende Teil einer

Beschreibung oder die fehlende Zeichnung in einer früheren Anmeldung enthalten, deren Priorität bei der Einreichung der unvollständigen Folgeanmeldung beansprucht wird, müssen diese Elemente auf Antrag des Anmelders ohne Verlust des Anmeldedatums zu den Akten der Anmeldung genommen werden, sofern die Voraussetzungen der Regel 2 Absatz 4 PLT erfüllt sind (s. Art. 5 Abs. 6 Bst. b PLT; Erläuterungen, N. 5.21 sowie R2.03 und R2.04). Gestützt auf Buchstabe c von Artikel 5 Absatz 6 PLT kann der Anmelder einen fehlenden Teil der Beschreibung oder eine fehlende Zeichnung wieder zurücknehmen, um zu vermeiden, dass als Anmeldedatum der spätere Zeitpunkt deren Nachreichung gilt.

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

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

Hinsichtlich der Form und des Inhalts eines Patentgesuchs übernimmt Artikel 6 Absatz 1 PLT mittels eines generellen Verweises die für Anmeldungen nach dem PCT sowohl in der internationalen wie auch in der nationalen Phase zulässigen Anforderungen. Dabei handelt es sich um einen Maximalstandard. Regel 3 Abs. 1 PLT nennt abschliessend weitergehende Erfordernisse in Bezug auf Form und Inhalt, welche die Vertragsparteien aufstellen dürfen. Vorschriften des materiellen Patentrechts bleiben von Artikel 6 Absatz 1 PLT unberührt (Art. 2 Abs. 2 PLT; Erläuterungen, N. 6.02 und 6.03). In Bezug auf den Grundsatz der Einheitlichkeit der Erfindung (s. Regel 13 PCT) erlaubt Artikel 23 Absatz 1 PLT die Erklärung eines Vorbehalts (s. Ziff. 2.2.3.12.5).

Der Verweis auf den PCT entbindet von einer Umschreibung der einzelnen Form- und Inhaltsvorschriften und stellt die Übereinstimmung der beiden Regelwerke sicher. Zuzufolge der Begriffsbestimmung in Artikel 1 Ziffer xvii PLT schliesst der Verweis künftige Änderungen des PCT, seiner Ausführungsordnung sowie seiner Verwaltungsvorschriften mit ein. Allerdings binden künftige Modifikationen die Vertragsparteien des PLT nicht ohne weiteres. Vielmehr bedarf die Übernahme künftiger Änderungen des PCT der Zustimmung der Versammlung der Vertragsparteien des PLT (s. Ziff. 2.2.3.12.2).

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

betreffend die Kommunikation mit dem Amt (Art. 8 PLT), insbesondere die Möglichkeit, nach dem 2. Juni 2005 eine Anmeldung auf elektronischem Wege vorzuschreiben (Regel 8 Abs. 1 Bst. a PLT). Einer Anmeldung auf Papier ist aber stets ein Anmeldedatum zuzuerkennen (Art. 5 Abs. 1 PLT; Erläuterungen, N. 5.06 und 6.12).

Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 PLT gestattet den Vertragsparteien, Übersetzungen solcher Teile der Anmeldung zu verlangen, die nicht in einer vom Amt akzeptierten Sprache sind. Aufgrund der Begriffsbestimmung in Artikel 1 Ziffer xiii PLT kann eine Übersetzung nur in jeweils eine von mehreren Amtssprachen gefordert werden, wie dies etwa in der Schweiz aber auch in Kanada bereits gehandhabt wird. Der zweite Satz von Artikel 6 Absatz 3 PLT in Verbindung mit Regel 3 Absatz 3 PLT lockert diesen Grundsatz und erlaubt den Vertragsparteien, eine Übersetzung des Titels, der Ansprüche und der Zusammenfassung in jede andere Amtssprache zu verlangen. Somit steht namentlich Artikel 14 Absatz 7 des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen, EPÜ; SR 0.232.142.2), der im Hinblick auf die Veröffentlichung einer europäischen Patentanmeldung eine Übersetzung der Patentansprüche in alle Amtssprachen des Europäischen Patentamts (Deutsch, Französisch und Englisch) vorsieht, mit Artikel 6 Absatz 3 PLT im Einklang. Regel 3 Absatz 3 PLT könnte allerdings – wenn auch nur einstimmig (Regel 21 Ziff. iii PLT) – in Zukunft aufgehoben werden.

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

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

Artikel 6 Absatz 6 PLT entlastet die Anmelder, indem diese Bestimmung die Möglichkeit der Ämter einschränkt, im Laufe des Anmeldeverfahrens über die Bestandteile einer Anmeldung hinaus Nachweise zu Angaben und Übersetzungen Nachweise zu Angaben, auf die in einer Anmeldung oder einer Prioritätserklärung

Bezug genommen wird, oder Nachweise zu Übersetzungen zu fordern. Solche Nachweise können nur dann verlangt werden, wenn berechtigte Zweifel an der Glaubhaftigkeit der betreffenden Angabe oder an der Zuverlässigkeit einer Übersetzung bestehen. Beansprucht beispielsweise ein Anmelder die Priorität gemäss Artikel 3 PVÜ und bestehen begründete Zweifel an der Angabe der Nationalität des Anmelders, so kann ein Amt vom Anmelder verlangen, dass er geeignete Beweise vorlegt. Das Amt muss in seiner Mitteilung die Gründe angeben, weshalb es an der Richtigkeit der Angaben zweifelt (Regel 5 PLT; s. Erläuterungen, N. 6.18). Absatz 6 findet in Bezug auf materielles Patentrecht keine Anwendung. Folglich können die Vertragsparteien weitere Beweise fordern, soweit materielles Patentrecht betroffen ist, wie etwa bei Angaben zu unschädlichen Offenbarungen (Erläuterungen, N. 6.19).

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

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

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

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

Artikel 7 Absatz 2 PLT erlaubt den Vertragsparteien, einen Vertreter zwingend vorzuschreiben. Zugleich regelt diese Bestimmung in Verbindung mit Regel 7

Absatz 1 PLT die Ausnahmen vom Vertreterzwang. Folgende Handlungen können demnach auch ohne Vertreter vorgenommen werden: die Einreichung einer Anmeldung zum Zweck der Zuerkennung eines Anmeldedatums, die Bezahlung einer Gebühr, die Einreichung einer Kopie eines früheren Gesuchs gemäss Regel 2 Absatz 4 PLT, die Einreichung einer Kopie eines früheren Gesuchs gemäss Regel 2 Absatz 5 Buchstabe b PLT sowie den Empfang einer Quittung oder Mitteilung des Amts. Demgegenüber kann in Bezug auf die Einreichung von Übersetzungen eine Vertretung zwingend vorgeschrieben werden.

Das schweizerische Recht sieht für ausserhalb der Schweiz domizilierte Personen einen Vertretungszwang für Verfahren vor den Verwaltungsbehörden und dem Richter vor (Art. 13 PatG; siehe auch Art. 133 Abs. 3 PatG). Die Zahlung von Gebühren bedarf keiner Vertretung, ebensowenig die Einreichung einer Anmeldung, einer Übersetzung oder eines Änderungs- oder Weiterbehandlungsantrags. Ein Vertreterzwang besteht für ausserhalb der Schweiz domizilierte Anmelder erst nach Zuerkennung des Anmeldedatums (Art. 46 i.V.m. Art. 48 PatV). Bei internationalen Anmeldungen geht aus Artikel 124 Absatz 2 und *Bis* PatV hervor, dass die Einreichung der in Artikel 138 PatG genannten Unterlagen nicht zwingend von einem Vertreter vorzunehmen ist. Das geltende Recht entspricht daher bereits dem PLT.

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

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

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

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

Aufgrund von Artikel 8 Absatz 3 PLT ist eine Vertragspartei weiter verpflichtet, eine Anmeldung auf einem Formular entgegenzunehmen, das einem internationalen Standardformular entspricht, das gestützt auf Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c und Regel 20 PLT ausgearbeitet werden soll. Vertragsparteien, die auch in Zukunft nur Mitteilungen auf Papier entgegennehmen wollen, können nicht über diese Vorschrift verpflichtet werden, elektronische Mitteilungen zu akzeptieren (Erläuterungen, N. 8.07). Grundsätzlich muss nämlich keine Vertragspartei Eingaben entgegennehmen, die nicht in Papierform sind (Art. 8 Abs. 1 Bst. b PLT). Doch steht es den Vertragsparteien frei, nach dem 2. Juni 2005 zur elektronischen Kommunikation überzuwechseln und Anmeldungen auf Papier abzulehnen (Regel 8 Abs. 1 Bst. a

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3.7 Benachrichtigungen (Art. 9 PLT)

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

Artikel 9 Absatz 1 PLT hält fest, dass eine Benachrichtigung an die Korrespondenzadresse oder an das gemäss Artikel 8 Absatz 6 zu bestimmende Domizil hinreichend ist. Fehlen diese Angaben, ist es den Vertragsparteien freigestellt, der Benachrichtigung an eine andere Zuschrift, die von der betroffenen

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

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

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

Artikel 10 PLT beinhaltet verschiedene Grundsätze, die in zweifacher Hinsicht über den eigentlichen Anwendungsbereich des Vertrages (s. Ziff. 2.2.3.1) hinausgehen: Erstens beschlagen sie nicht nur Verfahren vor der mit der Erteilung und Registrierung von Patenten befassten Behörde, sondern auch gerichtliche Verfahren. Zweitens sind diese Grundsätze eher dem materiellen Recht als den Formalitäten des Patentrechts zuzuordnen. Dies gilt insbesondere für Artikel 10 Absatz 1 PLT, der bestimmt, dass die Nichtbeachtung eines oder mehrerer Formerfordernisse des Artikels 6 Absätze 1, 2, 4 und 5 sowie des Artikels 8 Absätze 1 bis 4 PLT keinen Grund für einen vollständigen oder teilweisen Widerruf oder eine Nichtigklärung des Patentes bilden, es sei denn, die Nichtbeachtung des Formerfordernisses geschehe in betrügerischer Absicht. Diese Vorschrift sind alle Behörden einer Vertragspartei unterworfen, namentlich auch deren Gerichte (Erläuterungen, N. 10.01). Für die Anwendung dieser Vorschrift ist es unerheblich, ob die Formerfordernisse nicht beachtet wurden, weil das Amt eine Benachrichtigung unterlassen hat oder weil einer solchen keine Folge geleistet wurde. Das Verbot der Zurücknahme eines Patents ist allerdings in sachlicher Hinsicht auf diejenigen Formerfordernisse beschränkt, die sich in den abschliessend genannten Bestimmungen des PLT finden. Es geht dabei um Formerfordernisse, die in Bezug auf eine Anmeldung nicht erfüllt werden. Den Vertragsparteien steht es folglich frei, als Folge der Missachtung anderer als der genannten Formalitäten den Widerruf oder die Nichtigkeit des Patents vorzusehen (Erläuterungen, N. 10.02). Gleiches gilt für die Nichtbeachtung von Formerfordernissen, die in Bezug auf erteilte Patente

bestehen (Erläuterungen, N. 10.04), sowie hinsichtlich der Missachtung von materiellrechtlichen Vorschriften (Erläuterungen, N. 10.03).

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

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

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

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

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

Weder die Fristverlängerung nach Artikel 11 Absatz 1 Ziffer ii PLT noch die Fortsetzung des Verfahrens dürfen an den Nachweis gehöriger Sorgfalt oder fehlender Absicht geknüpft werden. Vom Säumigen darf nur verlangt werden, dass er ein Gesuch entsprechend den Anforderungen von Art. 11 Absatz 1 und 2 sowie der Regel 12 PLT stellt sowie gegebenenfalls eine Gebühr bezahlt (s. Art. 11 Abs. 5 PLT; Erläuterungen, N. 11.01). In Bezug auf die Fortsetzung des Verfahrens ist hervorzuheben, dass das nationale Recht verlangen darf, dass die versäumte Handlung innert der Frist für das Gesuch nachgeholt wird. Einzelheiten zu beiden Behelfen finden sich in Regel 12 PLT.

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

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

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

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

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

Das schweizerische Recht entspricht schon heute weitestgehend den Anforderungen des PLT. Der Anwendungsbereich der Weiterbehandlung gemäss Artikel 46a PatG ist im schweizerischen Recht sogar wesentlich weiter als derjenige der Fortsetzung des Verfahrens: Sie kann nicht nur beim Versäumnis einer vom Amt bestimmten Frist, sondern auch beim Verpassen einer gesetzlichen Frist beantragt werden. Anpassungen sind lediglich in Bezug auf den Beginn der Frist für einen Antrag auf Weiterbehandlung und in Bezug auf die Gelegenheit zur Stellungnahme erforderlich (s. Ziff. 2.2.4.2). Artikel 47 PatG betreffend die Wiedereinsetzung kann unverändert belassen werden. Nach schweizerischem Recht ist auch die Wiedereinsetzung in die Prioritätsfrist bereits verwirklicht. Artikel 12 Absatz 5 PLT wird in der Patentverordnung Rechnung getragen werden

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

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

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

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

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

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

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

- die Eintragung einer Namens- oder Adressänderung (Regel 15 PLT),

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

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

Regel 16 PLT vereinheitlicht die Anforderungen an ein Gesuch um Eintragung eines Wechsels in der Person des Anmelders und des Patentinhabers insbesondere im Zusammenhang mit einer Übertragung der Anmeldung oder des Patents. Dabei wird danach unterschieden, ob der Wechsel in der Person des Anmelders oder des Patentinhabers auf einen Vertrag (Regel 16 Abs. 2 Bst. a PLT), eine Unternehmensumstrukturierung (Regel 16 Abs. 2 Bst. b PLT) oder einen anderen Rechtsgrund (Regel 16 Abs. 2 Bst. c PLT) zurückzuführen ist. Ist an einer Anmeldung oder an einem Patent eine Mehrheit von Personen berechtigt und bezieht sich die Änderung auf einen oder mehrere, aber nicht auf alle Berechtigten, kann eine Vertragspartei verlangen, dass dem Amt gegenüber nachgewiesen wird, dass jeder der Berechtigten, mit der Änderung einverstanden ist (Regel 16 Abs. 2 Bst. d PLT). Regel 16 Absatz 5 PLT bestimmt weiter, dass ein einziges Gesuch genügt, selbst wenn die Änderung mehrere Anmeldungen und/oder Patente der gleichen Person betrifft, sofern die Änderung für alle diese Anmeldungen oder Patente dieselbe ist und deren Nummern im Gesuch aufgeführt sind. Eine Vertragspartei kann allerdings verlangen, dass für jede Anmeldung und für jedes Patent eine Kopie des Gesuchs eingereicht wird. Die Vertragsparteien dürfen keine weiteren Anforderungen an ein Gesuch um Eintragung eines Wechsels in der Person des Anmelders und des Patentinhabers stellen (Regel 16 Abs. 7 PLT). Es ist ihnen auch nicht gestattet, strengere Sanktionen als die Zurückweisung des Gesuchs vorzusehen (Regel 16 Abs. 8 i.V.m. Regel 15 Abs. 7 PLT). Da aber der PLT die materiellen Voraussetzungen für eine rechtsgültige Übertragung nicht vereinheitlicht (Art. 2 Abs. 2 PLT), bleibt es den Vertragsparteien überlassen, den Rechtsübergang an weitere Bedingungen zu knüpfen, was namentlich im Erbschaftsfall oder bei einer Zwangsverwertung im Rahmen eines Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahrens denkbar ist (Erläuterungen, N. R16.17).

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

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

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

2.2.3.12 Vertrags- und verwaltungstechnische Bestimmungen

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

2.2.3.12.1 Verhältnis zur PVÜ (Art. 15 PLT)

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

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

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

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

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

2.2.3.12.3 Versammlung der Vertragsparteien (Art. 17 PLT)

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

2.2.3.12.4 Inkrafttreten und Kündigung (Art. 21 und 24 PLT)

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

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

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

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

Als Grundsatz hält Artikel 22 Absatz 1 PLT fest, dass die Bestimmungen des PLT und seiner Ausführungsordnung von einer Vertragspartei auf hängige Anmeldungen und in Kraft stehende Patente von dem Zeitpunkt an anzuwenden sind, in dem die betreffende Vertragspartei gemäss Artikel 21 PLT gebunden wird. Da aber die Vorschriften des Artikels 6 Absätze 1, 2, 4 und 5 sowie des Artikels 8 Absätze 1 und 4 PLT auf Patente, die im Zeitpunkt der Bindung der Vertragspartei durch den PLT in Kraft stehen, nicht anwendbar waren, besteht auch keine Verpflichtung der Vertragsparteien, Artikel 10 Absatz 1 PLT auf solche Patente anzuwenden (Erläuterungen, N. 22.02).

Um eine Rückwirkung des PLT auszuschliessen, nimmt Artikel 22 Absatz 1 PLT die Anwendung von Artikel 5 PLT betreffend das Anmeldedatum (s. Ziff. 2.2.3.3), Artikel 6 Absätze 1 und 2 PLT betreffend die Form, den Inhalt und die Darstellung einer Anmeldung (s. Ziff. 2.2.3.4) sowie die dazugehörigen Regeln auf hängige

Anmeldungen und in Kraft stehende Patente aus. Sodann bestimmt Artikel 22 Absatz 2 PLT, dass keine Verpflichtung besteht, die Vorschriften des PLT und seiner Ausführungsvorschriften auf Gesuche betreffend hängige Anmeldungen und in Kraft stehende Patente anzuwenden, soweit diese Begehren vor dem Zeitpunkt der Bindung der jeweiligen Vertragspartei (Art. 21 PLT) gestellt wurden.

2.2.3.12.6 Vorbehalte (Art. 23 PLT)

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

2.2.4 Die einzelnen Bestimmungen zur Anpassung des Patentgesetzes an die drei Übereinkommen im Bereich des Patentrechts

2.2.4.1 Anpassung des Patentgesetzes an die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente sowie an das Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 des EPÜ

Artikel 7c und 7d Neue Verwendung bekannter Stoffe

Mit dem Ziel, Ärzte in der Ausübung ihrer Berufstätigkeit nicht zu beeinträchtigen, schliesst das Patentgesetz in Artikel 2 Buchstabe b (entsprechend Artikel 53 Bst. c *rev*EPÜ) Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden, von der Patentierung aus (s. Art. 2 Abs. 3 Bst. b E-PatG). Um diesen extensiven Ausschluss wenigstens teilweise zu kompensieren, wurde Artikel 7c PatG als nationales Gegenstück zur Regelung von Artikel 54 Absatz 5 EPÜ beziehungsweise Artikel 54 Absatz 4 *rev*EPÜ in das Patentgesetz aufgenommen. Die mit dieser Norm verankerte Auslegung der Patentvoraussetzung der Neuheit erlaubt es, Stoffe oder Stoffgemische als patentierbar zu qualifizieren, die zwar als solche schon bekannt sind, aber mit Bezug auf deren Anwendung in einem Verfahren nach Artikel 2 Buchstabe b PatG neu sind. Der Erfinder muss aber in der Lage sein, die Substanz mit der neuen Anwendung in den Ansprüchen zu definieren und zwar in Form eines zweckgebundenen Stoffschutzes. Der Anwendungsbereich dieses Artikels ist regelmässig auf die erste therapeutische Anwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches beschränkt, da eine weitere Anwendung auf dem Gebiet der Therapie oder Diagnostik die Neuheit oft nicht mehr für sich beanspruchen kann (BB1 1976 II 71). Die Praxis lässt jedoch die Patentierung von weiteren Anwendungen beschränkt auf einen zweckgebundenen Stoffschutz in der äquivalenten Form eines „Verfahrens zur Herstellung eines Arzneimittels gegen...“ (sog. schweizerische Anspruchsform) zu.

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

Artikel 17 Voraussetzungen und Wirkung der Priorität

In Angleichung an Artikel 87 Absatz 1 *revEPÜ* wird Artikel 17 Absatz 1 PatG dahingehend klargestellt, dass eine Anmeldung in einem (oder mit Wirkung für ein) Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) in Bezug auf die Anerkennung von Prioritätsrechten dieselbe Wirkung hat wie eine Anmeldung in einem (oder mit Wirkung für ein) Land, für das die Pariser Verbandsübereinkunft gilt. Aufgrund des Artikels 2 Absatz 1 und der Artikel 3 und 4 des TRIPS-Abkommens ist die Schweiz heute schon verpflichtet, das Prioritätsrecht allen Mitgliedstaaten der WTO einzuräumen (vgl. GATT-Botschaft 1, Ziff. 2.4.4.2 und 2.4.8.1, BBl 1994 IV 1, 289, 330). Im Rahmen der Gesetzesanpassungen an das GATT/WTO-Übereinkommen wurden ausschliesslich jene Änderungen vorgeschlagen, die zur Ratifizierung des Übereinkommens unerlässlich waren. Aus diesen Gründen sah man damals von einer Revision des Artikels 17 PatG ab. Zur Klarstellung und im Hinblick auf eine bessere Verständlichkeit des Gesetzes wird nunmehr vorgeschlagen, Artikel 17 Absatz 1 PatG im erläuterten Sinn zu präzisieren.

Artikel 24 Teilverzicht

Artikel 24 Absatz 2 PatG ermöglicht dem Patentinhaber, Fehlbeurteilungen bei der Abfassung der Patentansprüche innert einer beschränkten Frist wiedergutzumachen. Sobald ein Patentanspruch auf anderem Weg als durch Aufhebung eines Anspruchs oder durch Zusammenlegung eines unabhängigen Patentanspruchs mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Ansprüchen (Art. 24 Abs. 1 Bst. a und b PatG) eingeschränkt werden soll, ist der Patentinhaber an zwei Voraussetzungen gebunden. Erstens darf er eine solche Beschränkung nur einmal durchführen und zweitens ist eine solche nach Ablauf von vier Jahren seit der Patenterteilung ausgeschlossen. Dagegen lässt das im EPÜ neu eingeführte Beschränkungsverfahren (vgl. hierzu die Ausführungen zu Art. 105a bis 105c *revEPÜ*, Ziff. 2.2.1.3.1) einen Antrag auf Beschränkung des europäischen Patents jederzeit, d.h. ohne zeitliche Beschränkung zu. Eine Beibehaltung der schweizerischen Sonderregel in Absatz 2 erscheint daher nicht mehr zweckmässig. Zwar kann der Standpunkt vertreten werden, dass ein Teilverzicht in Zusammenhang mit einem nationalen Patent oder einem für die Schweiz Wirkung entfaltenden europäischen Patent auch mit einem zentralisierten Beschränkungsverfahren möglich sein wird und daher ohne Weiteres beibehalten werden kann, doch ist die Umgehungsmöglichkeit mit Bezug auf europäische Patente bei einer unterschiedlichen Regelung auf nationaler und auf europäischer Ebene offensichtlich. Im Weiteren würden Inhaber von nationalen Patenten und diejenigen von europäischen Patent ungleich behandelt. Absatz 2 von Artikel 24 PatG sollte daher aufgehoben werden.

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

In Bezug auf die Rückwirkung einer richterlich festgestellten Nichtigkeit eines Patents oder eines Verzichts stellt sich die Frage nach dem Einfluss auf bereits bezahlte Jahresgebühren oder Lizenzgebühren. Jahresgebühren werden auch beim Wegfall eines Patents mit rückwirkender Kraft nicht zurückbezahlt. Denn im Zeitpunkt der Zahlung vorhandener Rechtsgrund wird nicht rückwirkend beseitigt. Mit Bezug auf Lizenzverträge findet jedoch eine differenziertere Lösung Anwendung: Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 85 II 38; vgl. auch BGE 116 II 191) bildet das Bestehen des Rechtsschutzes regelmässig eine Grundlage des Lizenzvertrages. Erweist sich das dem Lizenznehmer zur Verfügung gestellte Recht als ungültig, so fällt nach herrschender Ansicht auch der Lizenzvertrag dahin. In einem gewissen Umfang ist jedoch nach bundesgerichtlicher Auffassung dem Umstand Rechnung zu tragen, dass ein registriertes Schutzrecht trotz seiner Nichtigkeit zufolge seiner Scheinexistenz tatsächliche Wirkungen entfalten, die Konkurrenz blockieren und dem Lizenznehmer während einer bestimmten Zeit zum gleichen Wettbewerbsvorsprung wie ein gültiges Recht verhelfen kann; eine vollständige Rückabwicklung des Vertrages wird sich deshalb oft nicht rechtfertigen (BGE 85 II 38, E. 6 a und b; BGE 116 II 191, E. 3a und b).

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

Gemäss Artikel 110 PatG sind die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent in ihrer Wirkung nationalen Patentgesuchen und Patenten gleichzustellen (vgl. Art. 66 bzw. Art. 2 Abs. 2 EPÜ). Da die Wirkungen in Zusammenhang mit dem Einspruchsverfahren und der Einführung des zentralen Beschränkungs- und Widerrufsverfahrens auf Antrag des Patentinhabers beim EPA im EPÜ analog sind (vgl. Art. 105b Abs. 3 *rev*EPÜ), wird vorgeschlagen, für die Änderung im Bestand

des europäischen Patents einen entsprechenden Grundsatz im Patentgesetz festzuhalten.

Artikel 112 bis 116 Vorbehalt von Übersetzungen und verbindliche Sprachen

Ist eine europäische Patentanmeldung nicht in einer schweizerischen Amtssprache (d.h. auf Englisch) veröffentlicht worden, so bestimmt Artikel 112 PatG, dass für einen Schadenersatzanspruch der Tag massgebend ist, an dem der Anmelder eine Übersetzung der Patentansprüche in eine schweizerische Amtssprache dem Beklagten zugestellt oder der Öffentlichkeit durch Vermittlung des Instituts zugänglich gemacht hat. Anlässlich der Einführung dieses Artikels ging der Gesetzgeber davon aus, dass die englische Sprache einem schweizerischen Anwender nicht zugemutet werden könne (BB1 1976 II 102). Diese Auffassung lässt sich heute nicht mehr bestätigen. Es kann vielmehr davon ausgegangen werden, dass ein Anwender des europäischen Patentsystems über zureichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügt. Dafür spricht gerade der Umstand, dass Übersetzungen in der Praxis kaum je eingesehen werden, obschon weit über die Hälfte der europäischen Patentanmeldungen und Patente in Englisch veröffentlicht werden. Ausserdem werden Dritten bereits aufgrund der bestehenden Regelung weitgehende Sprachkenntnisse zugemutet: Gemäss Artikel 112 PatG sind nämlich nur die Patentansprüche, nicht aber die europäische Patentanmeldung insgesamt in eine schweizerische Amtssprache zu übersetzen. In Anbetracht der geänderten Sachumstände und der im Zuge der Ratifizierung des Sprachenübereinkommens notwendigen Aufhebung von Artikel 113 PatG sowie im Bestreben, die durch Übersetzungen bedingten Kosten zu reduzieren, wird vorgeschlagen, Artikel 112 PatG zu streichen. Aus dem systematischen Zusammenhang ergibt sich, dass die in Artikel 111 Absatz 2 PatG für den Beginn der Schadenersatzpflicht vorausgesetzte Kenntnis des Inhalts der europäischen Patentanmeldung jedenfalls dann gegeben ist, wenn dem Beklagten die Patentansprüche vorliegen. Mit der Aufhebung von Artikel 112 PatG sollen die Anforderungen an die Verwarnung nach Artikel 111 Absatz 2 PatG nicht erhöht werden; die Streichung versteht sich vielmehr als Folge der Ratifizierung des Sprachenübereinkommens.

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

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

Auch die Streichung von Artikel 116 PatG ergibt sich als Folge der Verpflichtung aus dem Sprachenübereinkommen. Bisher konnten sich Dritte gegenüber dem Patentinhaber auf die nach diesem Übereinkommen vorgesehene Übersetzung be-

rufen, wenn der sachliche Geltungsbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in dieser Fassung enger ist als in jener der Verfahrenssprache. Da vorgeschlagen wird, auf Übersetzungen von englischen Patenten zu verzichten, erweist sich auch dieser Artikel als nicht mehr erforderlich (vgl. hierzu jedoch die Ausführungen zum neuen Art. 148 E-PatG). Damit zusammenhängend ist auch die Streichung von Artikel 115 PatG vorgesehen. Dieser Artikel ist 1976 allein mit Rücksicht auf die Ausnahmeregel von Artikel 116 PatG aufgenommen worden (s. BBl 1976 II 103). Der Grundsatz von Artikel 115 PatG, wonach für den sachlichen Geltungsbereich der europäischen Patentanmeldung und des europäischen Patentes die Fassung in der Verfahrenssprache des EPA verbindlich ist, bleibt jedoch erhalten. Er ergibt sich bereits aus Artikel 70 Absatz 1 EPÜ.

Artikel 121 Umwandlungsgründe

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

Artikel 127 und 128 Beschränkung des Teilverzichts und Aussetzen des Verfahrens

Die Bestimmungen von Artikel 127 und Artikel 128 PatG greifen in das administrative Teilverzichtsverfahren beim Institut und ins kantonale Zivilprozessrecht ein. Artikel 110 PatG hält fest, dass europäische Patente nach ihrer Erteilung in der Schweiz grundsätzlich dieselben Wirkungen entfaltet wie ein nationales Patent (vgl. Art. 2 Abs. 2 EPÜ). Dies wiederum hat zur Folge, dass der Patentinhaber von der rechtswirksamen Erteilung des Patents an die ihm nach Gesetz zustehenden Ansprüche auf dem Klageweg durchsetzen kann (Art. 66 ff. PatG) und Dritte gegen ihn die Klage auf Nichtigerklärung des europäischen Patents erheben können (Art. 26 PatG). Weiter kann der Patentinhaber nach diesem Zeitpunkt unter gewissen Voraussetzungen auf entsprechenden Antrag beim Institut hin ganz oder teilweise auf sein Patent verzichten.

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

führen kann und zudem der Grundsatz umgangen werden könnte, wonach der Einspruch das europäische Patent mit Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten erfasst.

Zwar hat auch das europäische Beschränkungs- und Widerrufsverfahren gegenüber nationalen Verfahren (insbesondere) Nichtigkeitsverfahren keinen Vorrang. Die vorstehenden Überlegungen gelten dennoch auch für das neu eingeführte Beschränkungs- und Widerrufsverfahren sowie den Antrag auf Überprüfung (Revision). Da das Beschränkungs- und Widerrufsverfahren dem Einspruchsverfahren nachgebildet ist, erweist es sich als zweckmässig, auch diese beiden Verfahren in die Artikel 127 und 128 PatG einzubeziehen. Je nach Verfahrensinhalt kann es zudem notwendig sein, bei einem der Grossen Beschwerdekammer überwiesenen Antrag auf Überprüfung und einem parallel laufenden nationalen Zivilverfahren letzteres auszusetzen. Weil jedoch eine Überprüfung nicht unbedingt die Gültigkeit des Patents betreffen muss, wird es auch bei der Behandlung eines Antrags auf Überprüfung möglich sein, einen Antrag auf Teilverzicht einzureichen. Nicht ausgeschlossen ist damit selbstverständlich die Möglichkeit des Instituts, ein anhängiges Teilverzichtsverfahren zu sistieren, soweit Fragen beim EPA behandelt werden, die auch den Gegenstand des Teilverzichtsverfahrens betreffen.

Artikel 148 Vorbehalt von Übersetzungen; verbindliche Sprache

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

Absatz 2 macht klar, dass sowohl die Berichtigung von Übersetzungen gemäss *Artikel 114 PatG* als auch die Möglichkeit einer Berufung Dritter auf Übersetzungen und deren Wirkungen gemäss *Artikel 116 PatG* Anwendung finden, solange Übersetzungen gemäss *Artikel 112 PatG* entweder dem Beklagten zuzustellen oder der Öffentlichkeit durch Vermittlung des Instituts zugänglich zu machen sind oder gemäss *Artikel 113 PatG* dem Institut eingereicht werden müssen.

2.2.4.2 Anpassung des Patentgesetzes an den Patentrechtsvertrag

Artikel 46a Weiterbehandlung

Die relative Frist für die Stellung eines Antrags auf Weiterbehandlung beträgt in der geltenden Fassung von *Artikel 46a Absatz 1 PatG* zwei Monate vom Zeitpunkt an,

in welchem der Anmelder oder Patentinhaber vom Fristversäumnis Kenntnis erhält. Für den Beginn der Frist sind die Zustellung der Mitteilung, in der das Institut den Betroffenen über das Fristversäumnis benachrichtigt, und ihr gleichgestellte Tatbestände massgebend; tatsächliche Kenntnis ist nicht erforderlich, so etwa, wenn ein eingeschriebener Brief während der dafür vorgesehenen Frist nicht abgeholt wird. Vorbehalten bleibt die frühere Kenntnis des Anmelders oder Patentinhabers. Die Kenntnis des Vertreters des Anmelders oder Patentinhabers wird diesen zugerechnet (Botschaft vom 18. August 1993 zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente sowie zu einem Bundesbeschluss über eine Änderung des Übereinkommens über die Erteilung Europäischer Patente, BBl 1993 III 706, 726).

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

Der Ausnahmekatalog in Artikel 46a Absatz 4 PatG bedarf in dieser Hinsicht keiner Anpassung (s. aber Ziff. 1.3.6.3). Soweit es sich bei den von der Weiterbehandlung ausgenommenen Fristen nicht um gesetzliche Fristen handelt, die ohnehin nicht von Artikel 11 PLT erfasst sind, können sie aufgrund der Regel 12 Absatz 5 PLT beibehalten werden. Artikel 14 PatV muss demgegenüber in bestimmten Punkten angepasst werden.

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

Artikel 56 Anmeldedatum

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

Anpassung des Artikels 49 PatG. Artikel 57 PatG bedarf angesichts von Artikel 5 Absatz 8 Ziffer i PLT ebenfalls keiner Anpassung.

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

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

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

Artikel 58 *Änderung des Patentgesuchs*

Artikel 5 PLT verbietet, das einmal zuerkannte Anmeldedatum nachträglich zu verändern. Aus diesem Grund kann Artikel 58 PatG nicht unverändert beibehalten werden. Hinzu kommt, dass diese Vorschrift in der Praxis zu Problemen geführt hat. So sah sich das Institut immer häufiger bereits bei Aufnahme der Prüfung mit mehrfach geänderten technischen Unterlagen konfrontiert.

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

2.3 **Weitere Revisionspunkte**

2.3.1 **Anpassungen an das Designgesetz**

2.3.1.1 **Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers**

Artikel 73a *Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers*

Für den Lizenznehmer kann die Verletzung des Patents durch einen Dritten eine existentielle Bedrohung bedeuten. Er hat daher oft ein vitales Interesse, gegen den Verletzer vorzugehen. Dabei ist das Interesse des ausschliesslichen Lizenznehmers am grössten, da eine ausschliessliche Lizenz eine Rechtsposition verschafft, die

derjenigen des Rechtsinhabers sehr nahe kommt. *Artikel 73a E-PatG* trägt dieser Interessenlage Rechnung. In Übereinstimmung mit Artikel 35 Absatz 4 DesG ist demnach der ausschliessliche Lizenznehmer selbständig zu Leistungsklagen berechtigt. Die Klagelegitimation setzt positiv also voraus, dass der Lizenznehmer die Lizenz ausschliesslich erhalten hat – sei dies für die Schweiz oder weltweit. Negativ ist die Aktivlegitimation daran geknüpft, dass die Klagebefugnis im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Einer Eintragung der Lizenz im Register bedarf es demgegenüber nicht.

Von einer Klagebefugnis aller Lizenznehmer wurde im Rahmen der Beratungen des Designgesetzes abgesehen: Es sollte damit der Gefahr begegnet werden, dass es unter den Lizenznehmern zu einem Konflikt darüber kommt, wer die Rechtsverletzung geltend machen kann. Artikel 73a E-PatG sieht allerdings entsprechend Artikel 35 Absatz 4 DesG vor, dass alle Lizenznehmer einer Verletzungsklage beitreten können, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen.

Artikel 77 *Vorsorgliche Massnahmen*

Artikel 77 Absatz 5 E-PatG übernimmt für das Patentrecht den Regelungsgehalt von Artikel 38 Absatz 4 DesG. Demnach ist der ausschliessliche Lizenznehmer befugt, die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zu beantragen.

2.3.1.2 **Hilfeleistung der Zollverwaltung**

Artikel 86a *Anzeige offensichtlich widerrechtlicher Sendungen*

Nach *Artikel 86a E-PatG* kann die Zollverwaltung den Patentinhaber auch ohne dessen vorhergehenden Antrag auf bestimmte Sendungen aufmerksam machen, wenn offensichtlich ist, dass die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von widerrechtlich hergestellten Gegenständen (vgl. Art. 8 PatG) bevorsteht. Diese Bestimmung schafft die rechtliche Grundlage für die Benachrichtigung des Patentinhabers durch die Zollbehörden. Dem Patentinhaber soll mit dieser **Anzeige** ermöglicht werden, die notwendigen Vorkehren zur Wahrung seiner Rechte zu treffen (Antrag, Glaubhaftmachung der Widerrechtlichkeit). Aus dem Kriterium der Offensichtlichkeit lässt sich hingegen kein Rechtsanspruch des Patentinhabers dahingehend ableiten, dass die Zollbehörden die betreffenden Patente kennen müssen. Es geht auch nicht darum, dass der Zoll eine systematische Suche nach verdächtigen Sendungen beziehungsweise eine eigentliche Kontrolle vornimmt. In der Praxis wird die Zollverwaltung wohl nur ausnahmsweise von sich aus tätig; das Gesetz gibt ihr eine Grundlage, um bei einem offensichtlichen Fall eingreifen zu können.

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

Artikel 86b Antrag auf Hilfeleistung

Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von widerrechtlich hergestellten Gegenständen bevorsteht – sei es aufgrund privater Nachforschungen, sei es aufgrund einer Mitteilung der Zollverwaltung –, so kann der Rechtsinhaber der Zollverwaltung schriftlich beantragen, die Freigabe der Gegenstände zu verweigern (*Art. 86b Abs. 1 E-PatG*). Es ist vorgesehen, dass auch Lizenznehmer der Zollverwaltung schriftlich einen entsprechenden Antrag stellen können.

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

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

Artikel 86c Zurückbehaltung der Gegenstände

Fällt die Zollverwaltung den Entscheid, die betreffenden Gegenstände zurückzubehalten, so teilt sie dies dem Antragsteller sowie der zur Verfügung über diese Gegenstände berechtigten Person mit (*Art. 86c Abs. 1 E-PatG*).

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

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

Artikel 86d Sicherheitsleistung und Schadenersatz

Artikel 86d E-PatG regelt das Entrichten einer Sicherheitsleistung sowie den Schadenersatz im Fall von nicht angeordneten oder unbegründeten vorsorglichen Massnahmen. Es handelt sich um die allgemeinen Grundsätze, die bei der Anwendung vorsorglicher Massnahmen zum Tragen kommen. Es versteht sich von selbst, dass nur schadenersatzpflichtig werden kann, wer überhaupt einen Antrag auf Zurückbehaltung gestellt hat.

2.3.1.3 Anpassung des Markenschutzgesetzes

Artikel 41 Weiterbehandlung

Der gegenwärtige *Art. 41 MSchG* setzt die Rückweisung eines Gesuchs in Markensachen durch das Institut voraus, damit eine Weiterbehandlung verlangt werden

kann. Das Institut lässt durch seine liberale Auslegungspraxis jedoch auch ein Gesuch um Weiterbehandlung zu, ohne dass vorgängig ein Rückweisungsentscheid ergangen wäre, so z.B. wenn der Markeninhaber eine Frist versäumt hat und Rechenschaft ablegt, bevor das Institut einen Rückweisungsentscheid verfügt hat. Um Art. 41 MSchG mit der Praxis in Einklang zu bringen, wird vorgeschlagen, Art. 41 Abs. 1 MSchG anzupassen. Ein Gesuch um Weiterbehandlung des Verfahrens setzt somit keinen Rückweisungsentscheid in einer Markensache mehr voraus. Art. 41 Abs. 1 E-MSchG übernimmt die Formulierung von Art. 31 Abs. 1 DesG, welche ihrerseits mit der Regelung betreffend Patentsachen übereinstimmt.

Artikel 55, 59 und 78a Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung von Artikel 55 MSchG durch einen neuen Absatz 4 soll auch für das Markenrecht in Übereinstimmung mit Artikel 35 Absatz 4 DesG die Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers sowie die Möglichkeit des Klagebeitritts aller Lizenznehmer festgeschrieben werden. Es kann diesbezüglich auf die vorstehenden Erläuterungen zum Patentrecht verwiesen werden (s. Ziff. 2.3.1.1). Artikel 38 Absatz 4 DesG wird in Artikel 59 Absatz 5 E-MSchG und Artikel 52 Absatz 4 DesG wird in Artikel 78a E-MSchG übernommen.

Artikel 60a Mitteilung des Urteils

Es wird vorgeschlagen, in Übereinstimmung mit Art. 40 DesG einen neuen *Art. 60a E-MSchG* aufzunehmen, wonach eine Gerichtsbehörde ein rechtskräftiges Urteil mit Änderungswirkung im Register dem Institut mitteilt. Die Tatsache, dass dem Institut nicht systematisch rechtskräftige Urteile mit Einfluss auf das Register mitgeteilt werden, führt dazu, dass dieses nicht immer mit der effektiven rechtlichen Situation übereinstimmt. Das PatG kennt eine ähnliche Regelung in seinem Art. 60 Abs. 3.

Artikel 70-72 Hilfeleistung der Zollverwaltung

Artikel 70 Absatz 1 E-MSchG schafft die rechtliche Grundlage für die Benachrichtigung des Markeninhabers, des an einer Herkunftsangabe Berechtigten oder eines nach Artikel 56 MSchG klageberechtigten Berufs- oder Wirtschaftsverband durch die Zollbehörden. Der Zollverwaltung soll aus dieser Bestimmung jedoch keine Verpflichtung entstehen, nach widerrechtlich hergestellten Gegenständen zu forschen. *Absatz 2* stellt klar, dass die Zollverwaltung verdächtige Sendungen auch ohne vorherigen Antrag des Rechtsinhabers zurückbehalten kann. Es gilt sinngemäss das zu Artikel 86a E-PatG Gesagte.

Durch die vorgeschlagene Änderung von Artikel 71 Absatz 1 und Artikel 72 Absatz 1 MSchG wird eine Übereinstimmung mit den Artikeln 47 Absatz 1 und Artikel 48 Absatz 1 DesG erreicht. Es kann auf den Gesetzestext verwiesen werden.

2.3.2 Innovationsförderung

In Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b IGEG soll dem Institut die Förderung immaterialgüterrechtlich schützbarer Innovationen ausdrücklich zur Aufgabe gemacht werden. Der Konnex zum Vollzug der Spezialgesetzgebung macht ein erstes Mal deutlich, dass es sich dabei um eine gebührenfinanzierte Tätigkeit handelt. Vollends geklärt wird diese Frage durch die vorgeschlagene Ergänzung von Artikel 13 Absatz 2 IGEG, indem dort die Innovationsförderung ausdrücklich vom Gebot der Kostendeckung durch die Gebühren erfasst wird. Zur Begründung der Finanzierung durch Gebühreneinnahmen sei zunächst auf den allgemeinen Teil (Ziff. 1.3.6.2) verwiesen. In der Praxis werden die Mittel primär aus den Jahresgebühren für europäische Patente stammen, da sich die Massnahmen des Instituts zur Innovationsförderung vorwiegend im Patentbereich auswirken dürften, und weil diese Gebühren auch bei weiteren Senkungen mittel- und längerfristig Einnahmen generieren werden, die nicht vollumfänglich zur Finanzierung des Patentsystems im engeren Sinne benötigt werden. Gerade auch mit Blick auf eine mögliche Beteiligung der Schweiz an einem künftigen Gemeinschaftspatent macht dies Sinn, weil – wie bereits in Ziffer 1.3.6.2 erwähnt – eine Beteiligung der nationalen Ämter an den Jahresgebühren für europäische Patente zu erwarten ist. Die entsprechenden Einnahmen sollen indessen nicht fiskalisiert werden, sondern im Kontext des Patentwesens insbesondere eben für Sensibilisierungs- und Förderungsmassnahmen verwendet werden. Wie bereits dargelegt bleibt die Ausrichtung von Subventionen ausgeklammert.

Die Konkretisierung dieser neuen Aufgabe wird das Institut bedarfsgerecht und nach dem Kriterium der Effektivität vornehmen. Denkbar wären etwa folgende Massnahmen:

- Öffnung eines nicht-virtuellen Treffpunkts für Einzelerfinder, in welchem hoheitliche Unternehmensförderer, aber auch Erfinder- und Patentanwaltsverbände in festgelegtem Turnus kostenlos beratend zur Verfügung stehen.
- Betreiben einer virtuellen Drehscheibe zu den Aktivitäten bestehender Innovationsförderer und punktuelle Unterstützung bei der Finanzierung von Wettbewerben und Preisvergaben.
- Angebot einer Kreativ-Homepage für Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte.
- Organisation von „Kreativitäts-Camps“ für Jugendliche mit von der Privatindustrie unterstützten Projekten.
- Koordination und Organisation regionaler und nationaler Sensibilisierungsaktionen zu den Themen um die Kreativität und die Umsetzung von Ideen .

Über die Grössenordnung der Beträge, die für diese neue Aufgabe eingesetzt werden, lässt sich heute noch wenig sagen. Sie wird bei einer allfälligen Beteiligung der Schweiz an einem künftigen Gemeinschaftspatent nicht zuletzt von der Höhe der daraus zu erwartenden Einnahmen abhängen. Ohne solche Beteiligung wird der Spielraum entscheidend durch die Höhe der Jahresgebühren für europäische und für schweizerische Patente begrenzt, die der Institutsrat unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Bundesrat festlegt. Wie bereits erwähnt, ist eine Erhöhung dieser Gebühren nicht zu erwarten, sondern allenfalls eine weniger weitgehende Senkung in der Zukunft. Zusätzlich wird die Entwicklung des Verteilschlüssels für die Gebühreneinnahmen zwischen dem Europäischen Patentamt und den nationalen Ämtern eine Rolle spielen, der gegenwärtig bei 50:50 liegt, aber vom Verwaltungsrat der EPO beliebig verändert werden kann, solange den nationalen Ämtern mindestens 25% verbleiben.

2.3.3 Anpassung des Patentgesetzes an den PCT

Die Änderung von Artikel 22 PCT bedingt eine Anpassung von Artikel 138 PatG. Aufgrund der Angleichung der Fristen in Artikel 22 Absatz 1 und 39 Absatz 1 Buchstabe a PCT gilt für die Erfüllung der Formalerfordernisse gemäss Artikel 138 Absatz 1 Buchstaben a bis c PatG eine einheitliche Frist von 30 Monaten. Artikel 138 Absatz 1 E-PatG sieht dementsprechend neu eine Frist von 30 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritätsdatum vor. Artikel 138 Absatz 2 PatG kann ersatzlos gestrichen werden, zumal die Sonderregel in Bezug auf die Fälligkeit der dritten Jahresgebühr in Satz 2 im Zuge der Revision im Jahre 1995 versehentlich nicht aufgehoben wurde. Seit 1995 werden Jahresgebühren nämlich erst ab dem fünften Jahr geschuldet.

2.3.4 Sonstiges

Artikel 26 Nichtigkeitsklage; Nichtigkeitsgründe

Die Ziffern dieses Artikels werden neu zu Buchstaben.

Artikel 28 Klagerecht

Artikel 26 Absatz 1 Ziffer 6 PatG wird neu zu Buchstabe d. Der Verweis in Artikel 28 PatG soll entsprechend aktualisiert werden.

Artikel 46a Weiterbehandlung

Artikel 46a Absatz 4 PatG führt eine Reihe von Fristen auf, bei deren Versäumen die Weiterbehandlung ausgeschlossen ist. Buchstabe g erwähnt die Frist für die Auswahlerklärung nach Artikel 138 Absatz 2 PatG. Weil diese Frist nicht gegenüber dem Institut einzuhalten ist, fällt sie schon unter Buchstabe a dieser Vorschrift. Buchstabe g soll daher gestrichen werden. Diese Streichung ändert nichts an der bestehenden Rechtslage, der zufolge die Weiterbehandlung für die Frist für die Auswahlerklärung ausgeschlossen ist.

Artikel 140h Gebühren

Es wird vorgeschlagen, Artikel 140h Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 PatG zu streichen und in die Patentverordnung überzuführen. Dies würde dem Rechtszustand bei Patenten entsprechen, dem zufolge die Dauer von Fristen nicht im Gesetz sondern in der Verordnung geregelt sind. Der erste Satz von Artikel 140h Absatz 2 PatG wird im Gesetz belassen, damit keine Zweifel entstehen, dass die Jahresgebühren für die gesamte Laufzeit des Zertifikats auf einmal und nicht jährlich zu entrichten sind.

Artikel 142 Übergang vom alten zum neuen Recht: Patente

Der Grundsatz wonach die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht erloschenen Patente von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht unterstehen (Art. 142 Abs. 1 PatG) wird beibehalten. Nicht mehr erforderlich sind jedoch die Absätze 2 und 3

von Artikel 142 PatG. Diese beziehen sich auf Patente, die noch vor dem Inkrafttreten des revidierten Gesetzes im Jahre 1978 erteilt worden sind. Seit dieser Revision sind mehr als 20 Jahre vergangen und da in den letzten Anpassungen des Patentgesetzes keine der in Absatz 2 oder 3 erwähnten Punkte berührt worden sind, bestehen keine Patente mehr, die betroffen sein können.

Artikel 143 Hängige Patentgesuche

Auch mit Bezug auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes hängigen Gesuche soll der Grundsatz von Absatz 1 bestätigt werden, dass auf solche Gesuche das neue Recht Anwendung finden soll. Die Buchstaben a und d von Absatz 2 sowie Absatz 3 des Artikels 143 PatG sollen jedoch gestrichen werden. Für die Begründung betreffend Absatz 2 Buchstabe a und Absatz 3 kann auf die Erläuterungen zu Artikel 142 Absatz 2 und 3 PatG verwiesen werden. Gerechtfertigt erscheint jedoch die Beibehaltung von Artikel 143 Absatz 2 Buchstabe b und c PatG. Darin werden zwei Gebiete angesprochen, die zwar nicht in dieser Revision des Patentgesetzes, aber in derjenigen von 1995 angepasst worden sind. Diese Bestimmungen werden daher beibehalten. Buchstabe b wird jedoch redaktionell angepasst.

Artikel 144 Patentierbarkeit

Die Revision der Regeln zur Patentierbarkeit von Erfindungen von 1978 machte die Einführung einer besonderen Übergangsbestimmung für anhängige Patentgesuche notwendig, die sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts auf Erfindungen bezogen, welche nach dem alten, aber nicht nach dem neuen Recht patentierbar waren. Zwischenzeitlich ist auch diese Regel von keiner Bedeutung mehr und kann ohne Weiteres aufgehoben werden. Zudem vermag auch die letzte Anpassung aus dem Jahre 1995 in Zusammenhang mit der Ratifikation des TRIPS-Abkommens mit Bezug auf die Patentierbarkeit von Erfindungen die Beibehaltung dieses Artikels nicht rechtfertigen.

3 Auswirkungen

3.1 Finanzielle und personelle Auswirkungen auf den Bund, die Kantone und Gemeinden sowie Auswirkungen auf die Informatik

Da das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum in den Bereichen Finanzen, Personal und Informatik autonom ist, hat die Vorlage keine entsprechenden Auswirkungen auf den Bundeshaushalt oder den Haushalt der Kantone und Gemeinden.

3.2

Volkswirtschaftliche Auswirkungen

3.2.1

Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen

Für die auf dem Gebiet der Biotechnologie tätigen Unternehmen, die einem wachsenden internationalen wirtschaftlichen Wettbewerb ausgesetzt sind, erweist sich ein wirksamer Patentschutz und klare Vorschriften als ein Schlüsselfaktor der Innovation und als eine Vorbedingung, um im Welthandel bestehen zu können. Denn die für die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie erforderlichen Investitionen sind höher und risikoreicher als in vielen herkömmlichen Bereichen der Technik. Ein effektiver Patentschutz für biotechnologische Erfindungen und langfristige Rechtssicherheit sind daher erforderlich, damit die Forschung und Entwicklung in dieser Zukunftstechnologie fortgeführt wird. Als Ausschliesslichkeitsrecht gibt das Patent nämlich die Möglichkeit, die im Erfindungsprozess aufgewendeten Geldmittel wieder einzunehmen. Ohne einen solchen Schutz liesse sich nicht verhindern, dass Forschungs- und Entwicklungsergebnisse von anderen Marktteilnehmern wirtschaftlich nutzbar gemacht werden, ohne dass diese sich an den Gesteungskosten beteiligen. Der Anreiz, in die Forschung und Entwicklung zu investieren, ginge verloren.

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

Die Vorlage festigt auf der Grundlage der bestehenden Rechtspraxis den Patentschutz für Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur und klärt einzelne Abgrenzungsfragen. Die vorgeschlagenen Änderungen gewährleisten einen angemessenen Patentschutz für biotechnologische Erfindungen, der für die Wettbewerbsfähigkeit der biotechnologischen Unternehmen in der Schweiz entscheidend ist, und schafft die Rechtssicherheit, die für Investitionsentscheide in diesem Technologiebereich wesentlich ist. Die Vorlage bringt daher eine Aufwertung des Wirtschaftsstandorts Schweiz und leistet einen wichtigen Beitrag, um ein Ausweichen der Forschung und Entwicklung in diesem Gebiet in ein Land mit besseren patentrechtlichen Rahmenbedingungen zu vermeiden.

3.2.2 Drei Übereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts

Die Schweiz ist als Vertragsstaat der PVÜ, des TRIPS-Abkommens, des PCT sowie des EPÜ stark in das internationale Patentsystem eingebunden. Dies widerspiegelt auch die wirtschaftliche Präsenz im internationalen Wettbewerb. Im Zuge der Globalisierung der Märkte, bei der dem Patent als Investitionssicherungsmittel und Instrument zur Förderung der Innovation auf allen Gebieten der Technik eine Schlüsselfunktion zukommt, gewinnt das internationale Patentsystem gegenüber dem nationalen Patentverfahren laufend an Bedeutung. So sind die nationalen Anmeldungen ständig rückläufig, während PCT- und EPÜ-Anmeldungen mit Benennung der Schweiz immer stärker zunehmen.

Mit der Reformakte zum EPÜ und dem Sprachenübereinkommen wird die Effizienz des europäischen Patentsystems entschieden verbessert. Die Reformakte zum EPÜ vereinfacht das Prüfungsverfahren vor dem EPA und verbessert die Sicherheit für die Nutzer. Sie beinhaltet auch Massnahmen zur Bewältigung der Patentanmeldungen, die in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen haben. Das Sprachenübereinkommen erleichtert mit der Reduktion der durch Übersetzungen bedingten Kosten den Zugang zum europäischen Patent entscheidend. In Anbetracht des hohen Stellenwerts, welcher dem Patentrecht auf dem Gebiet der Innovation, des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung in ganz Europa zukommt, kann gesagt werden, dass der Wirtschaftsstandort Europa durch die Reform des europäischen Patentsystems und die dadurch verbesserte Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und Japan aufgewertet wird. Es ist daher auch mit einer positiven Auswirkung für die in der Schweiz tätigen Unternehmen zu rechnen.

Der PLT bringt ebenfalls beachtliche Verbesserungen für Patentbewerber und -inhaber. Er gewährleistet einen verfahrensrechtlichen Mindeststandard und erleichtert den Zugang zum Patentschutz in einer Vielzahl von Ländern. Die administrativen Verfahren, an die der Patentschutz knüpft, werden benutzerfreundlicher und effizienter werden. Mit der Vereinfachung des administrativen Aufwandes für die Nutzer des Patentsystems dürfte der PLT auch zur Reduktion der Kosten für einen weltweiten Patentschutz beitragen. Diese Verbesserungen sind für die exportorientierte schweizerische Wirtschaft, deren Erfolg entscheidend vom Schutz der den Produkten zu Grunde liegenden Innovationen im Bereich der Technik abhängt, von Bedeutung. Sie sichern schweizerischen Unternehmen einen verfahrensrechtlichen Mindeststandard und erleichtern den Zugang zum Patentschutz für ihre Erfindungen im Ausland. Damit wird ein wichtiger Anreiz für das Eingehen von Investitionsrisiken geschaffen.

3.3 Andere Auswirkungen

3.3.1 Auswirkung auf die Forschung und den freien Markt

Das Patent schafft von seinem Wesen her einen ganz wesentlichen Anreiz für die Tätigkeit von Investitionen in kosten- und zeitintensive Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Die Pflicht zur Offenbarung der Erfindung in der Patentanmeldung sorgt sodann für eine Verbreitung des neuen Erkenntnisstandes und ermöglicht anderen Forschern, auf diesen Erkenntnissen aufbauend, die technische und wissenschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Das Forschungsprivileg, das Bestandteil des geltenden Patentrechts ist und nunmehr ausdrücklich im Gesetz verankert

werden soll, erlaubt es, die geschützte Erfindung für Versuchszwecke zu verwenden. Der Inhaber eines Patentes kann demnach zwar jedem Dritten die gewerbliche Benützung der geschützten Erfindung verbieten, die Forschung an der patentgeschützten Erfindung jedoch nicht. Patente sind daher ein wichtiges und bewährtes Instrument zur Förderung der Forschung und der technischen Entwicklung.

Es bestehen keine Anhaltspunkte, die zur Befürchtung Anlass geben müssen, dass die vorgeschlagenen Änderungen zur Anpassung des schweizerischen Patentrechts an die Biotechnologie-Richtlinie die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Biotechnologie einschränken oder gar behindern. Das Forschungsprivileg lässt sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die angewandte Forschung viel Raum und unterstellt letztlich nur die Vermarktung der Forschungsergebnisse dem Patentrecht. Daneben beinhaltet die vorliegende Revision eine Reihe von Vorschlägen, welche das dem Patentsystem inhärente Ziel der Förderung der Forschung und Entwicklung sicherstellen: So etwa die Konkretisierung des Erfindungsbegriffs und der Voraussetzung der gewerblichen Anwendbarkeit durch das Erfordernis der konkreten Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit einer Nukleinsäuresequenz unter Angabe ihrer Funktion in der Beschreibung und die relativierte Abhängigkeit bei sich überlappenden Nukleinsäuresequenzen. Aufgrund dieser sorgsam austarierten Grenzen des Patentschutzes sind auch keine negativen Auswirkungen auf den freien Markt zu erwarten. In dieser Hinsicht darf nicht übersehen werden, dass die Patentierung biotechnologischer Erfindungen gegenüber dem geltenden Rechtszustand weder erleichtert noch erweitert wird. Mit der Voraussetzung der Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit einer Nukleinsäuresequenz unter Angabe ihrer Funktion werden spekulative Patentanmeldungen wirksam eingedämmt.

3.3.2 Auswirkung auf das Fürstentum Liechtenstein

Auf der Grundlage des Vertrags vom 22. Dezember 1978 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente (SR 0.232.149.514; nachfolgend: Patentschutzvertrag), der Ausführungsvereinbarung vom 10. Dezember 1979 zum schweizerisch-liechtensteinischen Patentschutzvertrag (SR 0.232.149.514.1) sowie der Ergänzungsvereinbarung vom 2. November 1994 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein zum Patentschutzvertrag (SR 0.232.149.514.0) bilden die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein ein einheitliches Schutzgebiet für Erfindungspatente. Im einheitlichen Schutzgebiet gilt das jeweils geltende Bundesrecht betreffend Erfindungspatente (Art. 5 Patentschutzvertrag).

Als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums besteht für das Fürstentum Liechtenstein im Rahmen der Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes die Verpflichtung, die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, um der Biotechnologie-Richtlinie nachzukommen. Dies setzt eine Änderung der schweizerischen Patentgesetzgebung voraus, die mit dieser Vorlage vollzogen wird. Zur Kompatibilität dieser Vorlage mit der Biotechnologie-Richtlinie siehe nachfolgend (Ziff. 5).

Landwirtschaft. Zur Lösung der „access and benefit sharing“-Problematik werden verschiedene Ansätze diskutiert, ohne dass aber bereits konkrete Resultate vorliegen. Mit der Einführung einer Regelung entsprechend dem Erwägungsgrund 27 der Biotechnologie-Richtlinie, in Bezug auf den die Mitgliedstaaten der EG keine Pflicht zur Umsetzung trifft, würde der internationalen Entwicklung vorgegriffen und die kreative Suche nach Optionen sowie der Handlungsspielraum der Schweiz eingeschränkt. Es ist daher angezeigt, die Ergebnisse der internationalen Verhandlungen abzuwarten. Sollten die auf der internationalen Ebene gefundenen Lösungen einen Bezug zum Patentrecht aufweisen, so können diese bei einer späteren Revision des Patentgesetzes entsprechend berücksichtigt werden.

Die weiteren Anpassungen des Patentgesetzes, die namentlich im Hinblick auf die Ratifizierung der Revisionsakte, des Sprachenübereinkommens sowie des Patentrechtsvertrages vorgeschlagen werden, sind mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz konform. Hervorzuheben ist, dass die Artikel 86a bis 86d E-PatG betreffend die Hilfeleistung der Zollverwaltung inhaltlich mit den Artikeln 51 bis 60 TRIPS-Abkommen sowie den entsprechenden Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften übereinstimmen.

6 Rechtliche Grundlagen

6.1 Verfassungsmässigkeit

6.1.1 Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen

Die verfassungsmässige Grundlage für diesen Änderungserlass ergibt sich, wie für das Patentgesetz selbst, aus den Artikeln 122 und 123 BV (Art. 64 und 64bis aBV). Die Konkretisierung des Vorbehalts der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten stützt sich auf Artikel 119 und 120BV (Art. 24novies aBV) und wird in Artikel 2 Absatz 1 E-PatG, statuiert.

6.1.2 Drei Übereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts

Der Entwurf stützt sich wie das geltende Gesetz auf die Artikel 122 und 123 BV. Die verfassungsmässige Grundlage des Antrags der Ratifikation der drei Patentübereinkommen ist Artikel 54 Absatz 1 BV. Die Zuständigkeit der Bundesversammlung ergibt sich aus Artikel 166 Absatz 2 BV.

Es bleibt zu prüfen, ob der Genehmigungsbeschluss der Bundesversammlung nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d BV dem fakultativen Referendum zu unterstellen ist. Die Möglichkeit besteht bei völkerrechtlichen Verträgen, die unbefristet und unkündbar sind (Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1 BV), die den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen (Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 2 BV) oder welche eine multilaterale Rechtsvereinheitlichung herbeiführen (Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3 BV). Die drei in Frage kommenden internationale Übereinkommen sind jederzeit kündbar (vgl. Art. 24 PLT, Art. 174 EPÜ und Art. 8 Sprachenübereinkommen). Die Ratifikation des Patentrechtsvertrags setzt zwar den Beitritt zur WIPO oder die Mitgliedschaft zur PVÜ voraus (Art. 20 PLT). Über diesen Beitritt beziehungsweise Mitgliedschaft ist jedoch nicht im Rahmen des vorliegenden Geschäfts zu beschliessen; die Schweiz ist schon seit dem 26. April 1970 Mitglied der WIPO und

seit dem 7. Juli 1884 Mitglied des PVÜ. Nach bisheriger Praxis bewirken nur solche Verträge eine multilaterale Rechtsvereinheitlichung im Sinne von Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer 3 BV, die multilateral auf dem Verhandlungsweg erzeugtes Einheitsrecht enthalten, Landesrecht unmittelbar ersetzen oder zumindest ergänzen und in ihren wesentlichen Teilen unmittelbar anwendbar sind (*self-executing*). Das auf diesem Weg neu erzeugte Einheitsrecht muss ein bestimmtes, genau umschriebenes Rechtsgebiet umfassend regeln, das heisst, als völkerrechtlich geschaffenes Einheitsrecht jenen materiellen und formellen Mindestumfang aufweisen, der auch nach landesrechtlichen Massstäben die Schaffung eines separaten Gesetzes als sinnvoll erscheinen liesse (BBl 1986 II 748 f.). Als Abkommen zur Regelung von Formalitäten im Patentrecht enthält das PLT vorwiegend administrative Bestimmungen für die Anmeldung und Aufrechterhaltung eines Patents auf internationaler Ebene. Dabei bleibt der mit einer internationalen Anmeldung erlangte Schutz in den Mitgliedstaaten der jeweiligen nationalen Gesetzgebung unterstellt. Die materielle Ausgestaltung des Schutzes sowie die Verfahren der nationalen Anmeldung werden daher vom PLT nur in wenigen Einzelpunkten berührt. Daher bewirkt das Patentrechtsvertrag keine multilaterale materielle Rechtsvereinheitlichung. Die im Rahmen der Revision des EPÜ bewirkten materiellrechtlichen Änderungen zu diesem Übereinkommen weisen nicht den oben geforderten Umfang auf, ebensowenig wie die durch das Sprachenübereinkommen bewirkten Neuerungen.

Anlässlich der Genehmigung der Protokolle Nr. 6, 7 und 8 zur Europäischen Menschenrechtskonvention sowie einiger Übereinkommen im Bereich der Seeschifffahrt (BBl 1987 I 1015 ff.) hat die Bundesversammlung diese Praxis präzisiert und entschieden, dass in Einzelfällen wegen der Bedeutung und der Art der Bestimmungen oder weil internationale Kontrollorgane geschaffen werden, auch dann eine multilaterale Rechtsvereinheitlichung vorliegen könne, wenn die in Frage stehenden internationalen Normen nicht zahlreich sind. Der Bundesrat hat von den Überlegungen der eidgenössischen Räte Kenntnis genommen und wird in jedem Einzelfall prüfen, ob sie im Lichte der verfassungsmässigen Ordnung der Schweiz zu konkretisieren seien (BBl 1988 II 912 f.). Der Patentrechtsvertrag enthält ausschliesslich formelle Vorschriften, die eine weltweite Angleichung von Formalien des Patentverfahrens anstrebt; das materielle Patentrecht bleibt vollständig ausgeklammert. Der Patentrechtsvertrag berührt daher die Rechtsetzungskompetenz der Vertragsstaaten in Bezug auf das materielle Patentrecht nicht (Art. 2 Abs. 2 PLT). Die Änderungen der EPÜ betreffen vor allem technische Aspekte. Die vereinzelt Punkte, die das materielle Recht betreffen, stellen keine Grundsatzfragen dar, welche die Rechtsetzungskompetenz der Vertragsstaaten antasten. Schliesslich sieht das Sprachenübereinkommen lediglich vor, dass die dem Abkommen beitretenden Staaten künftig auf die Übersetzung eines vom Europäischen Patentamt auf Deutsch, Französisch oder Englisch erteilten Patents in ihre Landessprache verzichten. Aus dem Vorstehenden erhellt, dass die drei internationalen Übereinkommen nicht die für eine materielle Rechtsvereinheitlichung erforderliche Bedeutung aufweisen. Diese Übereinkommen unterstehen daher nicht dem fakultativen Staatsvertragsreferendum gemäss Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer 3 BV.

6.2 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

In Artikel 35b Absatz 3 E-PatG ist eine Delegation der Rechtsetzungsbefugnis an den Bundesrat vorgesehen, die über die allgemeine Kompetenz zum Erlass einer

Vollzugsgesetzgebung hinausgeht. Die Bestimmung ermächtigt den Bundesrat, den Umfang und die Modalitäten des Landwirteprivilegs betreffend Pflanzen und Tiere zu regeln. Zu denken ist etwa an die Festlegung derjenigen landwirtschaftlichen Pflanzenarten, welche nachgebaut werden dürfen. Das Landwirteprivileg soll denselben Inhalt im Patentrecht und im Sortenschutzgesetz aufweisen, folglich werden seine Modalitäten in der Sortenschutzverordnung geregelt, die für beide Bereiche gelten wird.

Eine weitere Delegation der Rechtssetzungsbefugnis an den Bundesrat sieht Artikel 50a Absatz 3 E-PatG vor. Diese ermächtigt den Bundesrat bloss, die Hinterlegung und den Zugang zu den hinterlegten Proben im Einzelnen zu regeln. Entsprechende Regelungen sind in Art. 27 PatV schon enthalten. Sie sollen aber nicht mehr ausschliesslich für Erfindungen auf mikrobiologischem Gebiet gelten, sondern vielmehr für alle Erfindungen, welche biologisches Material zum Gegenstand haben. Entsprechendes gilt auch in Bezug auf Artikel 56 Absatz 3 E-PatG, der den Bundesrat ermächtigt Einzelheiten für die Zuerkennung des Anmeldedatums entsprechend Artikel 5 PLT in der Verordnung zu regeln. Schon heute findet sich in Artikel 46 PatV entsprechende Ausführungsbestimmungen.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeiner Teil	9
1.1	Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen	9
1.1.1	Hintergrund der Vorlage	9
1.1.1.1	Revisionsbestrebung von 1989	9
1.1.1.2	Gen-Schutz-Initiative und Gen-Lex-Motion	9
1.1.1.3	Motion Leumann	10
1.1.2	Bisherige Haltung des Bundesrates	10
1.1.3	Patentrechtliche Behandlung von biotechnologischen Erfindungen	12
1.1.3.1	Rechtslage auf internationaler Ebene	12
1.1.3.1.1	Rechtslage in Europa	12
1.1.3.1.2	TRIPS-Abkommen	15
1.1.3.2	Gegenwärtige Rechtslage in der Schweiz mit Bezug auf den patentrechtlichen Schutz von Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur	16
1.1.3.2.1	Allgemeine Bemerkungen	16
1.1.3.2.2	Voraussetzungen der Patentierung	16
1.1.3.2.3	Ausschlüsse von der Patentierung	18
1.2	Drei Übereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts	21
1.2.1	Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente	21
1.2.2	Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ	23
1.2.3	Patentrechtsvertrag vom 1. Juni 2000	24
1.3	Die wesentlichen Punkte der Revision	25
1.3.1	Revisionspunkte im Bereich der Biotechnologie	25
1.3.2	Tragweite der Revision im Bereich der Biotechnologie	26
1.3.3	Anpassung des Patentgesetzes an die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente	27
1.3.4	Anpassung des Patentgesetzes an das Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des EPÜ	27
1.3.5	Anpassung des Patentgesetzes an den Patentrechtsvertrag	27
1.3.6	Weitere Revisionspunkte	28
1.3.6.1	Anpassungen an das Designgesetz	28
1.3.6.1.1	Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers	28
1.3.6.1.2	Hilfeleistung in der Zollverwaltung	28
1.3.6.2	Die Innovationsförderung	29
1.3.6.3	Anpassung des Patentgesetzes an den PCT	31
1.3.6.4	Sonstiges	32
2	Besonderer Teil	32
2.1	Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen	32
2.1.1	Begriffsbestimmungen	32

2.1.2	Erläuterung der einzelnen Bestimmungen	32
2.1.2.1	Ausschlüsse von der Patentierung (Art. 2 E-PatG)	32
2.1.2.1.1	Verstoss gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten (Art. 2 Abs. 1 E-PatG)	33
2.1.2.1.2	Der menschliche Körper (Art. 2 Abs. 2 E-PatG)	35
2.1.2.1.3	Pflanzensorten und Tierrassen und ihrem Wesen nach biologische Verfahren (Art. 2 Abs. 3 Bst. a E-PatG)	36
2.1.2.1.4	Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik (Art. 2 Abs. 3 Bst. b E-PatG)	36
2.1.2.2	Wirkung des Patentes (Art. 9 bis 10a E-PatG)	37
2.1.2.2.1	Schutz aus Verfahrenspatenten (Art. 9 E-PatG)	37
2.1.2.2.2	Fortwirkung des Schutzes für biologisch reproduzierbares Material (Art. 10 E-PatG)	38
2.1.2.2.3	Forschungsprivileg (Art. 10a E-PatG)	38
2.1.2.3	Gesetzliche Beschränkungen im Recht aus dem Patent	40
2.1.2.3.1	In Verkehr gebrachtes biologisches Material (Art. 35a E-PatG)	40
2.1.2.3.2	Landwirteprivileg (Art. 35b E-PatG)	41
2.1.2.3.3	Abhängigkeitslizenz (Art. 36a E-PatG)	42
2.1.2.4	Patentanmeldung	43
2.1.2.4.1	Form der Anmeldung (Art. 49 Bst. f E-PatG)	43
2.1.2.4.2	Offenbarung von Erfindungen betreffend biologisches Material (Art. 50a E-PatG)	44
2.2	Drei Übereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts	45
2.2.1	Die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente	45
2.2.1.1	Institutionelle und politische Reformen	45
2.2.1.1.1	Institutionalisierung von Ministerkonferenzen	45
2.2.1.1.2	Vereinfachte Anpassung des EPÜ an internationale Texte	46
2.2.1.1.3	Verankerung von weiteren Übereinkommen im EPÜ	46
2.2.1.2	Materielles Recht	47
2.2.1.2.1	Schutz für weitere medizinische Indikationen	47
2.2.1.2.2	Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 revEPÜ	47
2.2.1.3	Änderungen betreffend das Verfahren vor dem europäischen Amt	48

2.2.1.3.1	Das Beschränkungs- und Widerrufsverfahren	48
2.2.1.3.2	Der Antrag auf Überprüfung	49
2.2.1.3.3	Auskünfte über den Stand der Technik	50
2.2.1.3.4	Die berufsmässige Vertretung	50
2.2.1.3.5	Die Nichtigkeit europäischer Patente	51
2.2.1.4	Änderungen in der internen Organisation des Amtes	51
2.2.1.5	Formelle Änderungen	52
2.2.1.6	Vorbehalte	52
2.2.2	Das Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ	52
2.2.3	Der Patentrechtsvertrag vom 1. Juni 2000	54
2.2.3.1	Anwendungsbereich	54
2.2.3.2	Allgemeine Bestimmungen (Art. 1 bis 4 und Regel 1 PLT)	56
2.2.3.3	Anmeldedatum (Art. 5 und Regel 2 PLT)	56
2.2.3.4	Form- und Inhaltsvorschriften betreffend Patentgesuche (Art. 6 und Regeln 4 bis 6 PLT)	58
2.2.3.5	Vertretung und Vertreterzwang (Art. 7 und Regel 7 PLT)	60
2.2.3.6	Kommunikation (Art. 8 und Regeln 8 bis 11 PLT)	61
2.2.3.7	Benachrichtigungen (Art. 9 PLT)	63
2.2.3.8	Gültigkeit und Widerruf eines Patents (Art. 10 PLT)	64
2.2.3.9	Fristerstreckung, Fortsetzung des Verfahrens, Wiederherstellung (Art. 11 und 12 sowie Regel 12 und 13 PLT)	65
2.2.3.10	Berichtigung oder Ergänzung eines Prioritätsanspruchs; Wiederherstellung des Prioritätsrechts (Art. 13 und Regel 14 PLT)	67
2.2.3.11	Änderungen und Eintragungen im Patentregister (Regeln 15 bis 17 PLT)	67
2.2.3.12	Vertrags- und verwaltungstechnische Bestimmungen	69
2.2.3.12.1	Verhältnis zur PVÜ (Art. 15 PLT)	69
2.2.3.12.2	Wirkung der Revisionen und Änderungen des PCT (Art. 16 PLT)	70
2.2.3.12.3	Versammlung der Vertragsparteien (Art. 17 PLT)	70
2.2.3.12.4	Inkrafttreten und Kündigung (Art. 21 und 24 PLT)	71
2.2.3.12.5	Anwendung des Vertrags auf hängige Anmeldungen und in Kraft stehende Patente (Art. 22 PLT)	71
2.2.3.12.6	Vorbehalte (Art. 23 PLT)	72
2.2.4	Die einzelnen Bestimmungen zur Anpassung des Patentgesetzes an die drei Übereinkommen im Bereich des Patentrechts	72
2.2.4.1	Anpassung des Patentgesetzes an die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung	

	europäischer Patente sowie an das Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 des EPÜ	72
2.2.4.2	Anpassung des Patentgesetzes an den Patentrechtsvertrag	77
2.3	Weitere Revisionspunkte	79
2.3.1	Anpassungen an das Designgesetz	79
2.3.1.1	Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers	79
2.3.1.2	Hilfeleistung der Zollverwaltung	80
2.3.1.3	Anpassung des Markenschutzgesetzes	81
2.3.2	Innovationsförderung	83
2.3.3	Anpassung des Patentgesetzes an den PCT	84
2.3.4	Sonstiges	84
3	Auswirkungen	85
3.1	Finanzielle und personelle Auswirkungen auf den Bund, die Kantone und Gemeinden sowie Auswirkungen auf die Informatik	85
3.2	Volkswirtschaftliche Auswirkungen	86
3.2.1	Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen	86
3.2.2	Drei Übereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts	87
3.3	Andere Auswirkungen	87
3.3.1	Auswirkung auf die Forschung und den freien Markt	87
3.3.2	Auswirkung auf das Fürstentum Liechtenstein	88
4	Legislaturplanung	89
5	Verhältnis zum europäischen und internationalen Recht	89
6	Rechtliche Grundlagen	90
6.1	Verfassungsmässigkeit	90
6.1.1	Rechtlicher Schutz biotechnologischer Erfindungen	90
6.1.2	Drei Übereinkommen auf dem Gebiet des Patentrechts	90
6.2	Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen	91