

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

Rechtsetzung@ipi.ch

scienceindustries
Wirtschaftsverband
Chemie Pharma Life Sciences

Nordstrasse 15
Postfach, 8021 Zürich

T +41 44 368 17 11
F +41 44 368 17 70
info@scienceindustries.ch

10. Februar 2021

Revisionsentwurf zum Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG): Vernehmlassungsantwort von scienceindustries

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 14. Oktober 2020, in welchem Sie uns dazu einladen, zur Revision des Patentgesetzes Stellung zu nehmen. Gerne erläutern wir Ihnen nachfolgend unsere Positionen.

scienceindustries ist der Schweizer Wirtschaftsverband Chemie, Pharma und Life Sciences. Sie vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von rund 250 in der Schweiz tätigen Unternehmen aus genannten und verwandten Branchen gegenüber staatlichen Behörden, der Öffentlichkeit und internationalen Organisationen. Unsere Mitgliedunternehmen beschäftigen in der Schweiz rund 70'000 Mitarbeitende und leisten mit mehr als 45% aller Schweizer Exporte sowie 40% der gesamten privatwirtschaftlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand unseres Landes. Der Schutz des geistigen Eigentums ist für unsere wissensbasierten und innovationsfreudigen Industrien essenziell. Der gewerbliche Rechtsschutz auf (inter-)nationaler Ebene hat für die Mitglieder von scienceindustries deshalb eine sehr hohe Bedeutung.

scienceindustries erachtet die vorgeschlagenen Elemente der Änderung des Schweizer Patentgesetzes, namentlich die **Einführung einer materiellen Vollprüfung** für nationale Schweizer Patentanmeldungen, die **Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens** um Überprüfungen der materiellen Patentfähigkeit, die **Einführung eines ungeprüften Gebrauchsmusters** für die Schweiz, und die erweiterte Möglichkeit, die **englische Sprache in Patentverfahren** zu nutzen grundsätzlich für **begrüssenswert**, da sie die Qualität des Patentsystems in der Schweiz steigern, die Handlungsmöglichkeiten für die Beteiligten erweitern und zusätzliche Optionen für die Schweiz im internationalen Kontext eröffnen. Allerdings sehen wir bei einzelnen Elementen des Entwurfs, namentlich dem **Rechtswittelweg** und dem **Instanzenzug** wesentlichen **Korrekturbedarf**, um das nationale Patentsystem in der Schweiz attraktiv zu halten.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Schutz des geistigen Eigentums ist für den Innovationsstandort Schweiz und insb. für die Industrien Chemie, Pharma und Life Sciences zentral. Die geplante Revision zielt darauf ab, die Qualität des Patentsystems in der Schweiz zu erhöhen, den Anmeldern wie auch Drittparteien mehr Optionen im Bereich Patentschutz für die Schweiz zu geben, ohne wesentliche bestehende Möglichkeiten einzuschränken, und schliesslich die Position der Schweiz im europäischen und internationalen Umfeld zu stärken, was wir sehr begrüssen.

Die Europäische Patentorganisation (EPO) richtet sich je länger je mehr nach den Mitgliedstaaten der EU aus, während bei anderen Staaten, wie z.B. der Schweiz, die Einflussmöglichkeiten abnehmen. Durch das geplante Einheitspatent der EU würde diese Entwicklung noch zusätzlich verschärft. Ein starkes nationales Patentsystem kann einerseits die existierenden europäischen und internationalen Patentsysteme ergänzen, aber auch dazu beitragen, auf Entwicklungen auf internationaler Ebene adäquat reagieren zu können.

Bei der Umsetzung der einzelnen Elemente ist indes darauf zu achten, das nationale Patentsystem so auszugestalten, dass es als eine echte Alternative zum Patenterteilungsverfahren über das Europäische

Patentamt angenommen werden kann, z.B. durch eine besser vorhersehbare Verfahrensdauer, überschaubaren Kosten, mehr Flexibilität für Anmelder, den Zeitpunkt der Prüfung zu bestimmen oder bessere Rechtssicherheit. Es könnte so beispielsweise in der zu ändernden Patentverordnung vorgesehen werden, dass der Anmelder Möglichkeiten erhält, die Geschwindigkeit des Verfahrens zu kontrollieren, etwa durch Beschleunigung oder aber spätere Stellung des Prüfungsantrags mit entsprechendem Schutz der Drittparteien.

Von einer Einführung einer materiellen Prüfung nationaler Patentanmeldungen durch das IGE versprechen wir uns auch, dass die Schweiz sich direkt im internationalen Kontext positionieren kann, z.B. durch Teilnahme an internationalen Patent Prosecution Highway Projekten, die aber alle voraussetzen, dass das nationale Patentamt eine materielle Prüfung der Patentanmeldungen vornimmt. Nur durch die aktive Teilnahme an internationalen Aktivitäten kann sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse der Schweizer Wirtschaft bei den Verhandlungen und Vorschlägen eingebracht und berücksichtigt werden können und die Souveränität des Innovationsstandortes Schweiz aufrechterhalten werden kann.

Einführung einer materiellen Vollprüfung für nationale Patentanmeldungen

Die Einführung einer obligatorischen materiellen Vollprüfung für nationale Patentanmeldungen wird die Qualität des Patentsystems in der Schweiz wesentlich steigern, da sowohl der Patentinhaber selbst wie auch Dritte eine deutlich höhere Sicherheit haben, dass ein auf nationalem Weg erteiltes Patent auch den Patentierbarkeitskriterien gemäss Patentgesetz entspricht und daher rechtsbeständig ist. Der Begriff des Patents in einem Schweizer Zusammenhang würde dann demjenigen der grossen Mehrheit der wichtigen Handelspartner entsprechen. Entscheidend für das Vertrauen von Anmeldern wie betroffenen Drittparteien in das nationale Patentsystem wird die Fachkompetenz des IGE und der Rechtsmittelinstanzen sein. Die in der Botschaft dargestellten Szenarien scheinen eine realistische Basis für einen moderaten Ausbau der Prüfungskapazität beim IGE zu sein. Durch die Einbindung der Prüfer beim IGE in Aktivitäten um privatwirtschaftlich angebotene Recherchen ergeben sich aus unserer Sicht gute Synergiepotentiale.

Rechtsinstanz: Bundespatentgericht anstelle des Bundesverwaltungsgerichts

Für Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Prüfungsverfahren als auch in Einspruchsverfahren, ist im Entwurf des PatG das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) vorgesehen. Dies entspricht der regulären Rechtssystematik des Verwaltungsrechts in der Schweiz. Scienceindustries hält diesen Instanzenzug im Patentrecht, insbesondere wenn es um technisch komplexe Fragestellungen der Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und ausreichenden Offenbarung geht, allerdings für nicht sachgerecht. Wir plädieren deshalb für das Bundespatentgericht (BPatGer) als Rechtsinstanz anstelle des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer). Folgende Gründe sprechen aus unserer Sicht für diesen Weg:

- Mit der Einführung einer materiellen Vollprüfung werden Fragen der Patentfähigkeit (z.B. Neuheit, erfinderischen Tätigkeit und ausreichende Offenbarung) Gegenstand von Beschwerdeverfahren werden. Die Beurteilung solcher Fragen setzt neben patentrechtlichen Kenntnissen regelmässig auch vertieften technischen Sachverstand voraus, weshalb es absolut angezeigt wäre, technisch vorgebildete Richter in solche Entscheidungen einzubinden. Das Bundespatentgericht verfügt bereits über solche während das BVGer diese Expertise zuerst aufbauen müsste.
- Eine ausreichende Anzahl an geeigneten Personen (mit juristisch und technischer Doppelqualifikation) für das BVGer in der Schweiz zu finden, könnte aus unserer Sicht schwierig werden, da die wenigen geeigneten Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit schon beim Bundespatentgericht als nebenamtliche Richter tätig sind. Zudem wird die erwartete Fallzahl von Beschwerden in Patenterteilungs- und ggf. Einspruchsverfahren viel zu gering sein, um beim BVGer eine nachhaltige Expertise in diesem Bereich entstehen zu lassen.
- Eben diese Notwendigkeit für die Kombination aus patentrechtlicher, juristischer und technischer Expertise war auch ein wesentlicher Grund für die erfolgreiche Einführung des Bundespatentgerichts vor ca. 10 Jahren. Das BPatGer stellt heute das gerichtliche Kompetenzzentrum in der Schweiz im Bereich Patentrecht dar und wäre deshalb aus unserer Sicht absolut prädestiniert, um auch die Beschwerdeverfahren in Patentsachen zu entscheiden
- Ein weiterer, für die Nutzer des Patentsystems sehr wichtiger Aspekt ist die Vorhersehbarkeit und Kohärenz von Entscheidungen im Patentrecht. Diese Kohärenz kann am einfachsten sichergestellt werden, wenn sowohl Nichtigkeitsverfahren als auch Beschwerdeverfahren bei demselben Gericht angesiedelt sind. Die von uns gewünschte Kohärenz der Rechtsprechung in der Schweiz im

Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern EPA wäre durch eine Zentralisierung der Fälle am BPatGer am effektivsten sichergestellt.

- Eine solche verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit des BPatGer wäre zwar eine Ausnahme des im Verwaltungsgerichtsgesetzes verwirklichten generellen Prinzips der einheitlichen Zuständigkeit des BVGer. Die aus unserer Sicht gewichtigen sachlichen und praktischen Gründe können diese Ausnahme allerdings unserer Meinung nach vollumfänglich rechtfertigen. Ausserdem existieren auch schon in anderen sachlich begrenzten Bereichen ähnliche Ausnahmen (z.B. die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen gemäss Art. 82-85 des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen, SR 784.40).
- Ein internationaler Vergleich zeigt auch, dass in vielen Europäischen Jurisdiktionen, Gerichte bereits sowohl für Beschwerden in Patentverfahren als auch für die zivilrechtlichen Nichtigkeitsklagen zuständig sind (z.B. in Frankreich der Cour d'Appel Paris, in Deutschland das Bundespatentgericht, im Vereinigten Königreich der High Court for Patents oder das See- und Handelsgericht in Dänemark).
- Schliesslich hängt der Erfolg der Teilrevision des PatG für die Nutzer des Schweizer Patentsystems sowohl von Qualität und Vorhersehbarkeit der Entscheidungen ab als auch von Verfahrensdauer und Kosten. Aufgrund der bisherigen, sehr begrenzten Erfahrungen und den oben geschilderten erwartbaren Komplikationen im Zusammenhang mit der technischen Expertise des BVGer befürchten wir, dass die Beschwerde und insbesondere auch das Einspruchsbeschwerdeverfahren stark verzögert werden könnten und es so zu einer ähnlichen Situation wie beim EPA führen würde, wo Erteilungs- und Beschwerdeverfahren zurzeit oft acht Jahre und länger in Anspruch nehmen.

Zusammenfassend stellen eine fehlende Fachkompetenz und eine lange Verfahrensdauer aus unserer Sicht ein erhebliches Risiko für die Attraktivität des revidierten Patentsystems dar, die schliesslich dazu führen könnten, dass das nationale Patentsystem gar nicht mehr genutzt würde. Somit ist aus Sicht von Scienceindustries ein zentraler Punkt der Teilrevision, dass für Beschwerden im Patentverwaltungsverfahren generell das Bundespatentgericht zuständig wird, um diesen Gefahren entgegenzuwirken. Das Bundesverwaltungsgericht kommt unserer Ansicht nach aus den oben genannten Gründen nicht in Frage.

Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens mit einer Straffung der Instanzen

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

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

Ausserdem wird das IGE gebeten, in seiner Analyse bezüglich der Kosten der neuen Verfahren nicht nur die Gebühren, sondern ebenfalls die Honorare der Rechts- und Patentanwälte zu berücksichtigen. Um diese nicht von den Behörden bestimmten Kosten tief zu halten wäre es wünschenswert, wenn ein Einspruchsverfahren auch ohne den Beizug eines Rechtsanwaltes möglich wäre, sodass die Parteien die Möglichkeit haben sich ausschliesslich durch Patentanwälte vertreten zu lassen – sowohl durch niedergelassene als auch durch Schweizer Patentanwälte in der Industrie.

Ungeprüftes Gebrauchsmuster

Ein ungeprüftes Gebrauchsmuster mit kurzem und kostengünstigem Erteilungsverfahren stellt eine gute Alternative für verhältnismässig einfache Erfindungen dar (Art. 87 ff. VE-PatG). Die vorgesehene Schutzdauer von 10 Jahren entspricht dem internationalen Standard und der vorgeschlagene Schutzgegenstand ist nachvollziehbar. Ein Ansatz um das Gebrauchsmuster, vor allem für KMU, attraktiver zu machen wäre, eine Verlängerungsmöglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes unter gewissen Bedingungen über die 10

Jahre hinaus vorzusehen, z.B. durch eine Umwandlungsmöglichkeit in ein «Schweizer Patent» oder ein «geprüftes Gebrauchsmuster», was dann materiell voll zu prüfen wäre.

Die Schonfrist für eine vom Anmelder verursachten Vorveröffentlichung der Erfindung steht der Rechtssicherheit entgegen und ist unter Berücksichtigung der kostengünstigen und wenig aufwändigen Gebrauchsmustereintragung nicht zu rechtfertigen. Entsprechend wird vorgeschlagen, Art. 88 Abs. 1 Bst. b VE-PatG zu streichen.

Die vorgeschlagene Neuheitsschonfrist beim Gebrauchsmuster lehnen wir ab. Die Einführung einer generellen Neuheitsschonfrist ist bisher dem Patentsystem der Schweiz fremd, wie in den meisten europäischen Ländern. Zudem finden zur Zeit Verhandlungen im Rahmen der B+ Ländergruppe auf internationaler Ebene statt, worin es um die Harmonisierung des materiellen Patentrechts geht. Dabei ist eines der umstrittenen Kernpunkte die Neuheitsschonfrist. Wir empfinden es als absolut verfrüht, gesetzgeberisch vorzupreschen, um, wenn auch nur in einem Teilbereich des Gebrauchsmusters, eine neue Regelung einzuführen. Daher würden wir dafür plädieren, die Neuheitsschonfrist aus dem Entwurf zu streichen, was die generellen Anforderungen an die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters mit denen des Patents in Übereinstimmung bringen würde.

Erweiterte Möglichkeit, Englisch in Patentverfahren zu nutzen

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

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Grüsse



Dr. Stephan Mumenthaler
Direktor



Reto Müller
Mitarbeiter Wirtschaftspolitik