

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum  
Einsteinstrasse 2  
3003 Bern



Zürich, 3. Januar 2005

### **Bundesgesetz über den Patentanwaltsberuf; informelle Konsultation**

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 3. Dezember 2004 haben Sie uns eingeladen, im Rahmen einer informellen Konsultation zum Entwurf für ein Bundesgesetz über den Patentanwaltsberuf (PatAnwG) Stellung zu nehmen. Für die gebotene Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens.

**Die Wirtschaft begrüsst ausdrücklich das Vorhaben, den Berufsstand der Patentanwälte in der Schweiz gesetzlich zu regeln. Dies entspricht einem langjährigen Bedürfnis der Schweizer Unternehmen an einer fachlich qualifizierten, vertrauenswürdigen und nicht ausforschbaren Vertretung in Schutzrechtsangelegenheiten.**

**Dem Gesetzesentwurf, an dem economiesuisse massgeblich mitgewirkt hat, wird im Grundsatz zugestimmt. Die Vertretung in Gerichtsverfahren, die lediglich den Bestand eines Schutzrechtes betreffen, soll aber auch durch Patentanwälte wahrgenommen werden können. Verschiedene im Erläuternden Bericht angesprochene Punkte bedürfen sodann der Klarstellung.**

#### **1. Stellungnahme zu Artikel 2 E-PatAnwG**

Der Gesetzesentwurf sieht in Art. 2 Abs. 3 ein Mitwirkungsrecht der Patentanwälte vor den Gerichten vor. Ein solches Mitwirkungsrecht ist an sich zu begrüessen, sollte aber weiter gehen und auch den Weg für eine Vertretung offen lassen. Die Wirtschaft würde es begrüessen, wenn die Vertretung in Gerichtsverfahren, die lediglich den Bestand eines Schutzrechtes betreffen, auch durch Patentanwälte wahrgenommen werden könnten. Dies würde der in Deutschland geltenden Regelung entsprechen, wo für die Vertretung bei Nichtigkeitsklagen ein Rechtsanwalt *oder* ein Patentanwalt bevollmächtigt werden kann.

economiesuisse tritt dafür ein, die Vertretung konzernverbundener inländischer und ausländischer Unternehmen in Art. 13 E-PatG so zu regeln, dass hierfür keine Registrierung als Patentanwalt erforderlich ist.

## **2. Bemerkungen zu Ziffer 3 des Erläuternden Berichts (Seiten 3 ff.)**

### **2.1 Ausführungen zu Art. 2 E-PatAnwG (S. 3 ff. des Erläuternden Berichts)**

Die mit Bezug auf Art. 13 Abs.2 E-PatG vorgesehene generelle Zulassung von Rechtsanwältinnen – ob freiberuflich oder angestellt – ist für sich genommen eigentlich nicht hinreichend, um den Qualitätssicherungszweck des PatAnwG zu erfüllen. Das entsprechende Zugeständnis erfolgte aus Gründen des Bestandsschutzes der Rechtsanwältinnen. Gegen die zusätzliche Zulassung von angestellten, nicht eingetragenen Rechtsanwältinnen im Sinne des Anwaltsgesetzes würde jedenfalls der Umstand sprechen, dass diese keinerlei Standesregeln unterworfen sind. Art. 2 E-PatAnwG ist zu Recht nichts zu entnehmen, was auf eine Ausdehnung der Vertretungsbefugnis auf alle, d.h. auch auf nicht eingetragene Rechtsanwältinnen, hindeuten würde.

Im letzten Absatz (Seite 5) werden Patentanwälte mit Fachexperten gleichgesetzt. Nach dem Verständnis der economiesuisse sind Patentanwälte mehr: Sie besorgen die Rechtsgeschäfte ihrer Klienten im Immaterialgüterbereich und sind damit fachlich spezialisierte Anwältinnen. Das in Bezug genommene „Rechtsanwaltsmonopol“ ist im Patentwesen an sich fragwürdig, weil Rechtsanwältinnen auf diesem Spezialgebiet in der Regel die nötigen technischen Kenntnisse fehlen. economiesuisse schlägt deshalb vor, den letzten Satz der Ausführungen zu Artikel 2 auf Seite 5 des Erläuternden Berichts zu streichen.

### **2.2 Ausführungen zu Art. 5 E-PatAnwG (S. 6 des Erläuternden Berichts)**

Der letzte Satz der Ausführungen zu Art. 5 E-PatAnwG erscheint etwas unklar. Wir schlagen folgende ergänzende Formulierung vor: „Ein Berufsausübungsverbot wird nur mitgeteilt, wenn es im Zeitpunkt der Antwort wirksam ist; ein ...“.

### **2.3 Ausführungen zu Art. 7 E-PatAnwG (S. 7 des Erläuternden Berichts)**

Das Beispiel „Vermögensdelikte“ im dritten Absatz der Ausführungen zu Art. 7 E-PatAnwG ist nicht sehr passend, da Patentanwälte normalerweise keine beweglichen Vermögen, sondern vielmehr zwar wertvolle, aber im Namen der Klienten registrierte Rechte verwalten. Daher sind eher Verurteilungen wegen Geheimnisverrat, ungetreuer Geschäftsbesorgung usw. relevant.

### **2.4 Ausführungen zu Art. 9 E-PatAnwG (S. 8 f. des Erläuternden Berichts)**

Im 4. Absatz der Ausführungen zu Art. 9 E-PatAnwG sollte das Verhalten bei Interessenskonflikten klarer dargestellt werden. Ein Interessenskonflikt verpflichtet jeden Vertreter nämlich bereits, Mandate gar nicht anzunehmen, die mit einem bestehenden Mandat in Konflikt stehen. Der im erläuternden Bericht allein angesprochene

Fall, dass sich ein Konflikt erst im Laufe eines Mandats z.B. durch Firmenfusion entwickelt, ist eher selten; hier sollte die Niederlegung eines der Mandate ausreichen.

Die Erläuterungen zur Berufshaftpflichtversicherung im 6. Absatz der Ausführungen zu Art. 9 E-PatAnwG sollten ergänzt werden. Die Formulierung von Art. 9 lit. e E-PatAnwG ist im Sinne des Arbeitsgruppenentwurfs so zu verstehen, dass nicht zwingend eine Versicherung mit einem Dritten abgeschlossen werden muss, sondern dass Firmen die Versicherungssumme für ihre angestellten Patentanwälte auch aus eigenen Mitteln zur Verfügung stellen können.

Die Hervorhebung der Aufbewahrung „anvertrauter Vermögenswerte“ im 7. Absatz der Ausführungen zu Art. 9 E-PatAnwG erscheint überzogen. Tatsächlich bleiben die von Patentanwälten betreuten Schutzrechte immer im Eigentum des Klienten, und nicht der Patentanwalt, sondern die Patentämter „bewahren“ sie auf. Anvertraute Gelder beschränken sich beim Patentanwalt in der Regel auf Honorarvorschüsse.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.

Mit freundlichen Grüßen  
economiesuisse

Thomas Pletscher  
Mitglied der Geschäftsleitung

Urs Furrer  
Issue Manager

Vorab per E-Mail an:

- [christine.vetter@ipi.ch](mailto:christine.vetter@ipi.ch)
- [lukas.buehler@ipi.ch](mailto:lukas.buehler@ipi.ch)