



Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Frau Bundesrätin Ruth Metzler
Bundeshaus West
3003 Bern

30. April 2002

**Bundesbeschluss betreffend drei Übereinkommen auf dem Gebiet des
Patentrechts
Revision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente**

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Metzler
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Dezember 2001 haben Sie uns eingeladen, zur Revision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente Stellung zu nehmen. Für die gebotene Gelegenheit zur Meinungsäusserung danken wir Ihnen bestens.

Allgemeine Bemerkungen

economiesuisse unterstützt eine möglichst wortgetreue **Angleichung** der gesetzlichen Vorschriften über die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen und über die Schutzwirkung solcher Patente **an die EU-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen**. Es ist für die Schweizer Industrie ausserordentlich wichtig, dass der hohe Standard des Patentschutzes allgemein gewährleistet ist, und dass die Schweiz vergleichbare Rechtsgrundlagen zum Schutz der Innovation bietet wie die umliegenden Länder der Europäischen Union. Eine Sonderlösung auf dem Heimmarkt Schweiz würde bloss zu Wettbewerbsverzerrungen führen, die dem Bestehen der Industrie auf dem Weltmarkt hinderlich sein könnten.

economiesuisse begrüsst auch jene Gesetzesanpassungen, welche die **Ratifizierung der Revisionsakte des Europäischen Patentübereinkommens, des Sprachenübereinkommens und des WIPO Patent Law Treaty** ermöglichen. economiesuisse erachtet es zusammen mit dem Bundesrat insbesondere als wenig sinnvoll,

die heute noch bestehende Übersetzungspflicht für englische Patenttexte aufrecht zu erhalten. Eine Anpassung der Sprachenartikel im Patentgesetz erlaubt der Schweiz die Ratifizierung des Sprachenübereinkommens, so dass ihr in anderen europäischen Ländern ebenfalls die Übersetzungen in die nationalen Sprachen erspart wird.

Gegner der Anwendung der modernen Methoden der Biotechnologie versuchen, die Anpassung des Patentgesetzes an die EU-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen zu verhindern. Ihr Hauptargument, wonach die vorgesehene Revision die Patentierbarkeit von bisher nicht schutzfähigen Erfindungen ermöglicht, ist sachlich unzutreffend. Die **Gesetzesrevision verankert** einzig die bisherige **Praxis in der Schweiz**. Bedenken der Patentierungsgegner, dass mit der Gesetzesrevision der Biopiraterie und der Gefährdung der Ernährungssicherheit der Drittweltländer Vorschub geleistet werde, sind aus unserer Sicht völlig unverständlich. Hingegen sind Patente auf dem Gebiet der Biotechnologie für viele kleine Schweizer start-up-Firmen das einzige Kapital, auf dem sie aufbauen können und welches deshalb für diese Firmen überlebenswichtig sind.

Die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente wurde vom Bundesrat zum Anlass genommen, einige **weitere redaktionelle und inhaltliche Veränderungen** vorzunehmen, um die Verständlichkeit des Gesetzestextes zu verbessern und um die Gesetzeslage mit den umliegenden Ländern noch weitgehender zu harmonisieren. economiesuisse unterstützt dieses Vorhaben, ist aber darüber hinaus der Ansicht, dass einige weitere klärende Textänderungen vorzunehmen sind, um eine noch bessere Übereinstimmung des Gesetzestextes mit den Vorschriften des TRIPs-Abkommen und eine Harmonisierung in der Frage des „Älteren Rechtes“ mit den Gesetzen anderer europäischer Staaten zu erreichen.

economiesuisse ist mit dem Bundesgericht der Ansicht, dass für **Patente die nationale Erschöpfung** gelten soll, der Patentinhaber also jeglichen Import des geschützten Gegenstandes oder des unmittelbaren Erzeugnisses eines geschützten Verfahrens verbieten kann. Dies wird durch die von uns vorgeschlagene Neufassung des Artikels 8 in Anlehnung an TRIPs bestätigt. Obwohl Fragen der internationalen Erschöpfung und Auswirkungen auf Parallelimporte zur Zeit in der Diskussion der politischen Kreise stehen, unterstützen wir die Haltung des Bundesrates, im Patentgesetz keine weitergehende oder abweichende gesetzliche Regelung vorzunehmen.

Die heutige Rechtslage für die **Durchsetzung von Patenten** ist unbefriedigend. Die Tatsache, dass Patentstreitigkeiten in allen 26 Kantonen anfallen können und dann im Regelfall durch Gerichte beurteilt werden müssen, denen Sachverstand und Erfahrung auf dem Gebiet des Patentwesens fehlen, ist für alle Beteiligten, d.h. Kläger, Beklagte und Gericht, unbefriedigend. Eine Konzentration auf ein Gericht, das den Sachverstand aufbauen kann, ist ein zentrales Anliegen der Industrie. Die Meinungsbildung zu einem Eidgenössischen Patentgericht erster Instanz beginnt erst jetzt. Deshalb scheint es nicht sinnvoll, schon mit der vorliegenden Revision entsprechen-

de Änderungen im Patentgesetz vorzusehen, weil damit das ganze Revisionsverfahren erheblich verzögert werden könnte. Dennoch möchten wir ausdrücklich darauf dringen, die Arbeiten zu einem Eidgenössischen Patentgericht parallel zu den Arbeiten zu einem Protokoll über Streitschlichtung im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens jetzt zügig voranzutreiben. Hingegen sind wir der Meinung, dass eine Korrektur im Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) schon jetzt vorzunehmen ist. Mit dieser Änderung soll die nicht TRIPs-konforme Diskriminierung ausländischer Kläger bei der Wahl des Gerichtsortes aufgehoben werden.

economiesuisse begrüsst grundsätzlich auch die gleichzeitig mit der Revision des Bundesgesetzes betreffend Erfindungspatente **vorgeschlagene Revision des Sortenschutzgesetzes** mit einer Anpassung an die EU-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, an die Revision des Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) von 1991 und an die EU-Verordnung 2100/94, Gemeinschafts-Sortenschutz.

Zu den einzelnen Themen nehmen wir wie folgt Stellung:

Biotechnologie

Schon heute sind biotechnologische Erfindungen, z.B. ein Gen, eine gentechnologisch veränderte Pflanze, ein biotechnologisches Verfahren oder ein Mikroorganismus, in der Schweiz patentierbar. Diese Praxis hat sich über Jahre ausgebildet und wurde vom Bundesrat im Bericht des EJPD vom August 1993 zur „Patentierbarkeit von Erfindungen betreffend Organismen“ ausdrücklich bestätigt.

In der Zwischenzeit wurde auf der Ebene der Europäischen Union nach jahrelanger Diskussion eine Richtlinie verabschiedet und nun im Oktober letzten Jahres vom Europäischen Gerichtshof trotz Anfechtung durch die Niederlande (mit Unterstützung Italiens und Norwegens) aufrecht erhalten. Das Gericht hat ausdrücklich auch die Übereinstimmung mit den Grundrechten, mit der Achtung der Menschenwürde und mit dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt festgestellt. Die Länder der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes EWR kommen trotz Widerstand aus gewissen Kreisen nicht darum herum, die Richtlinie in ihren Gesetzen umzusetzen. Aus diesem Grunde ist auch aus unserer Sicht der Zeitpunkt gegeben, analoge Vorschriften im Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vorzusehen. Diese Vorschriften bringen eine Klärung offener Fragen bezüglich Interpretation der schon im Gesetz vorhandenen Bestimmungen und stellen nach unserer Ansicht keine Ausweitung der Patentierbarkeit, sondern eher eine Einschränkung dar, beispielsweise mit der Aufzählung der von der Patentierung ausgeschlossener Gegenstände. Es geht darum, die rechtlichen und ethischen Schranken der Patentierung biotechnologischer Erfindungen präzise festzulegen und beispielhaft dazulegen, was unter den Ausschluss der guten Sitten und der öffentlichen Ordnung fällt. Der

Gesetzesentwurf bringt nun auch die lange erwartete Klärung über die Schutzwirkung und Erschöpfung der Patente für biologische Erfindungen, soweit der Schutz sich selber vermehrende Organismen betrifft. Die Einschränkungen durch ein Landwirteprivileg und Zwangslizenzen für abhängige Sortenschutzrechte stellen zwar bisher im Patentrecht nicht vorhandene Einschränkungen dar, doch erachten wir diese neuartigen, aus dem Sortenschutzrecht übernommenen Vorschriften aus den oben genannten grundsätzlichen Überlegungen heraus tragbar. Die vorliegende Gesetzesrevision löst auch das Versprechen der vom Volkswillen gestützten Gegner der Genenschutz-Initiative ein, die auf die Rechtsentwicklung in Europa hingewiesen und mit diesem Argument gegen eine Sonderlösung Schweiz opponiert hatten.

Die Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften sollte möglichst wörtlich in unser Gesetz übernommen werden, damit kein Unterschied der Interpretation zu den umliegenden Ländern zu erwarten ist. In diesem Sinne erachten wir einige kleinere Anpassungen als notwendig. Das Landwirteprivileg sollte unserer Meinung nach wie in der Biotechnologie-Richtlinie festgelegt analog der Verordnung EG Nr. 2100/94 ausgestaltet sein (siehe Detailantrag im Anhang).

Revision des Europäischen Patentübereinkommens

Mit der Anpassung an die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens soll nun auch im Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente der Schutz der zweiten medizinischen Indikation im Gesetz verankert und nicht nur auf Grund der Amtspraxis beziehungsweise eines Entscheides der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes gesichert sein. Wiederum im Sinne unserer allgemeinen Feststellung erhöht diese Revision im Prinzip die Rechtssicherheit und ist im Interesse der Industrie. Fraglich ist allerdings, ob der gewählte Wortlaut anstelle der Harmonisierung auf europäischer Ebene nicht doch wieder neue Differenzen schafft (siehe Anträge im Anhang). Es kann nicht im Interesse des Nutzers des Patentsystems liegen, wenn in der Schweiz eine andere Anspruchsform als im übrigen Einflussbereich des Europäischen Patentübereinkommens zum Schutz dieser zweiten Indikation gesetzlich legitimiert wird. Wir sind uns bewusst, dass die bisher gewährte Anspruchsform („Schweizer Anspruch“) damit weiterhin auf rechtlich schwachen Füßen steht, doch ist anzunehmen, dass die Gerichte aufgrund der europäischen Praxis diese seit Jahren akzeptierte Anspruchsform auch ohne nachträgliche Legitimierung in dieser Patentgesetzrevision stützen werden. Ein entsprechender Passus in der Botschaft zur Patentgesetzrevision sollte zur Klärung beitragen.

Die Präzisierung, dass ein Teilverzicht neu Wirkung *ex tunc* statt nur *ex nunc* haben soll, erachten wir als sinnvoll. Damit werden die gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen wie bei der nach der Revision des Europäischen Patentübereinkommens nun möglichen zentralen Beschränkung des europäischen Patentes.

Abkommen über Harmonisierung der formalen Aspekte des Patentrechtes

Die vorgesehenen Anpassungen, die die Ratifizierung des Abkommens über Harmonisierung der formalen Aspekte des Patentrechtes (WIPO Patent Law Treaty) ermöglichen werden, erachten wir als angebracht. Sie bringen weitere Vereinfachungen für den Patentanmelder. Die Möglichkeit zur gültigen Einreichung einer Patentanmeldung ohne Ansprüche hilft weiter mit, die Bedenken insbesondere aus universitären Kreisen zu zerstreuen, dass das Patentrecht zu einer Verzögerung der Publikation wissenschaftlicher Arbeiten führe. Allerdings müssen die unerfahrenen Nutzer der neuen Möglichkeit, beispielsweise durch Einreichung eines zur Publikation in einer wissenschaftlichen Zeitschrift vorgesehenen Textes gleichzeitig eine Priorität für Patentanmeldungen zu sichern, auf die notwendige Kongruenz von Prioritätsanmeldung und Nachanmeldung hingewiesen werden!

Wir stimmen auch der Änderung des Artikels 138 zu, der das Gesetz an die Revision des PCT (Patentzusammenarbeitsvertrag) anpasst.

Sprachenübereinkommen

Die Aufhebung der Bestimmungen über die Einreichung von Übersetzungen der erteilten europäischen Patente ist Voraussetzung für die Ratifizierung des Sprachenübereinkommens zum Europäischen Patentübereinkommen Artikel 65. Die Industrie hat konsequent die Vorbereitungen für den Abschluss dieses Abkommens und die aktive Rolle der Schweizer Delegation unterstützt. Damit werden englisch verfasste erteilte Patente ohne Übersetzung in der Schweiz Wirkung entfalten. Dies ist aus unserer Sicht voll gerechtfertigt, weil in der Schweiz sprachliche Fähigkeiten zum Verständnis englisch verfasster Texte für Wissenschaft und Technik eine Selbstverständlichkeit sind und auch im Geschäftsleben die englische Sprache immer wichtiger wird.

Wir sind uns bewusst, dass das Inkrafttreten des Sprachenübereinkommens noch nicht gesichert ist. Mit der bedingungslosen Umsetzung dieses Abkommens in der schweizerischen Gesetzgebung setzen wir ein Zeichen, dass hoffentlich von den anderen Signatarstaaten zur Kenntnis genommen wird.

Durchsetzung von Patentansprüchen

Nach geltendem Recht ist ein ausländischer Patentinhaber, der gegen einen Patentverletzer mit Sitz in der Schweiz vorgehen will, gezwungen diesen am Wohnsitz des Beklagten einzureichen. Nur wenn der Beklagte keinen Sitz in der Schweiz hat, sind die Gerichte am Ort zuständig, wo der Schutz beansprucht wird (IPRG Art. 109, Abs. 1), während Art. 25 GestG seit dem 1. Januar 2001 für Klagen aus unerlaubter Handlung – und damit auch für Klagen aus Verletzung von Immaterialgüterrechten – alternative Gerichtsstände am Sitz oder Wohnsitz der beklagten Person, am Sitz

oder Wohnsitz der geschädigten Person, am Handlungs- oder am Erfolgsort zur Verfügung stellt. Diese Diskriminierung ausländischer Schutzrechtinhaber ist mit Art. 3 TRIPs nicht vereinbar. Entsprechend sollte IPRG Art. 109 Abs. 1 neu wie folgt gefasst werden:

Für Klagen betreffend Immaterialgüterrechte sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz oder Sitz des Beklagten oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig.

Der Rechtsschutz der Immaterialgüterrechte ist mit den heutigen kantonalen Prozesskompetenzen unbefriedigend. Patentprozesse bedingen ein besonderes technisches Know-how. Dies gilt insbesondere für die wirtschaftlich zentralen vorsorglichen Massnahmen. Nur wenige Gerichte in der Schweiz verfügen über ein genügendes Prozess-Volumen, um die notwendige Kompetenz zu erarbeiten. Hier ist die Konzentration auf eine eidgenössische erste Instanz notwendig. Dies ist auch unter den Aspekten des TRIPs-Abkommens sowie den europäischen Entwicklungen (Streitbeilegeprotokoll) notwendig. Bei der Ausgestaltung ist der Einbezug von sachkundigen Fachrichtern zentral. Vorschläge für die Ausgestaltung werden zur Zeit erarbeitet. Diese wichtige Initiative darf aber die vorliegende Revision nicht belasten und sollte daher separat aufgenommen werden.

Weitere Anpassungen im Patentgesetz und im Markenschutzgesetz

Die Verankerung des bisher auf gerichtliche Praxis abgestützten **Forschungsprivilegs** im Gesetz erachten wir als angebracht und steht in vollem Einklang mit den Harmonisierungsbestrebungen in Europa. Im erläuternden Bericht wird besonders auf die Relevanz für biotechnologische Erfindungen hingewiesen, doch entfaltet der neue Artikel 10a selbstverständlich Wirkung für das gesamte Gebiet der Technik und Wissenschaft.

Wir unterstützen die formelle Einführung des Forschungsprivilegs ins Gesetz, bedauern aber, dass in den begleitenden Unterlagen die weitergehenden Erklärungen missverstanden werden könnten. Die Angleichung an die Formulierung im deutschen Gesetz zusammen mit der ausführlichen Zitierung der Rechtslage in Deutschland könnte den Eindruck erwecken, dass eine analoge Situation mit der Patentgesetzrevision in der Schweiz entsteht. Die Erwähnung, dass für die Schweiz die Rechtslage nicht geklärt sei, wird dadurch stark entwertet. Nach unserer Auffassung erlaubt das Forschungsprivileg eindeutig keine Vorbereitungen für die Kommerzialisierung einer Verbindung, somit auch nicht für klinische Versuche, die im Hinblick auf die Ausarbeitung von Unterlagen für die Registrierung von Heilmitteln benötigt werden.

Aus dem von den Räten verabschiedeten Designgesetz wurde die **Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers** für Leistungsklagen und vorsorgliche Massnahmen auch ins Patentgesetz und das Markenschutzgesetz übernommen. Wir unterstützen diese Anpassung.

In diesem Zusammenhang fragen wir uns allerdings, warum auch nicht andere Aspekte aus dem neugeschaffenen Designgesetz sinngemäss bei der vorliegenden Patentgesetzrevision eingebaut werden. Entsprechend schlagen wir vor, dass für Artikel 8 eine verständlichere und auch besser an die Vorschriften des TRIPs-Abkommens (Abkommen über handelsbezogene Aspekte des Geistigen Eigentums) angegliche Formulation gewählt wird, die Artikel 9 im Designgesetz entspricht (siehe Anhang). Die Bezeichnung „ausschliessliches Recht“ in Artikel 8 wurde insbesondere in der politischen Diskussion interpretiert als Recht, die Erfindung auszuführen, obwohl sie eigentlich nur das Recht beinhaltet, andere vom Gebrauch der Erfindung auszuschliessen. Die vorgeschlagene formale Änderung wird hier Klärung bringen, ohne an der materiellen Wirkung des Ausschliessungsrechtes etwas zu ändern. Die vollständigeren Aufzählung der Ausschlussgegenstände stellt die Übereinstimmung mit TRIPs her.

Ferner schlagen wir vor, dass mit der gegenwärtigen Patentgesetzrevision die **Wirkung des älteren Rechtes** in der Schweiz an die entsprechenden Rechtswirkungen in anderen Ländern Europas angepasst wird. Zwar stellt diese Schweizer Sondernorm in der Praxis keine oder wenig Probleme, doch ist nicht ersichtlich, weshalb hier die Schweizer Gesetzgebung an einer einzig durch die Rechtstradition und nicht durch tatsächliche Bedürfnisse begründeten Sondernorm festhalten soll. Für einen Vorschlag der entsprechenden Neuformulierung von Artikel 7 und 7a verweisen wir auf den Anhang. Eine entsprechende Änderung der Artikel 121(1)(c) und 121(2) müsste dann ebenfalls vorgenommen werden. Im Artikel 121 würden wir jedoch begrüssen, wenn eine Umwandlung der europäischen Anmeldung in eine schweizerische Anmeldung möglich gemacht würde, wenn eine missbräuchliche Veröffentlichung gemäss Artikel 55 EPÜ nicht 6 Monate vor dem europäischen Anmeldetag, sondern 6 Monate vor dem Prioritätstag zur Rückweisung der europäischen Anmeldung geführt hat (siehe Anhang).

Der Aufnahme des Abschnittes über **Hilfeleistung der Zollverwaltung** (neue Artikel 86a bis 86d) im Patentgesetz sowie der Anpassung der Artikel 70 bis 72 im Markenschutzgesetz können wir voll zustimmen. Die vom Bundesrat vorgeschlagene analoge Unterstützung der Rechtsinhaber durch die Zollverwaltung bei Patent- und Markenverletzungen, wie sie nun schon für Designverletzungen eingeführt worden ist, entspricht einem alten Anliegen der Industrie.

Innovationsförderung

Mit der Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente wird gleichzeitig vorgeschlagen, das Bundesgesetz über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum zu ändern. economiesuisse als Vertreterin der Nutzer ist gegen eine Ausweitung der Innovationsförderung durch das IGE mit Patentgebühren. Es geht nicht an, dass der Bundesrat nun über eine Gesetzesänderung versucht, die fälligen Gebührenermässigungen für Patente zu umgehen. Andere

Teile der Bundesadministration sind heute mit Aufgaben der Innovationsförderung betreut. Das IGE soll sich auf die direkt mit der Patenterteilung zusammenhängenden Aufgaben der Patentinformation beschränken und keine allgemeine Innovationsförderung mit Patentgebühren vornehmen.

Anpassung des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht

Die zur Forderung nach einem Eidgenössischen Patentgericht erster Instanz führende unbefriedigende Situation bezüglich Patentprozesse in der Schweiz wird durch Art. 109 Abs. 1 IPRG unnötigerweise verschärft. Für den Fall, dass ein ausländischer Patentinhaber gegen einen Patentverletzer mit Sitz in der Schweiz vorgehen will, ist er gezwungen, diesen am Wohnsitz des Beklagten einzuklagen. Nur wenn der Beklagte keinen Sitz in der Schweiz hat, sind die Gerichte am Ort zuständig, wo der Schutz beansprucht wird. Diese Regelung hat zur Folge, dass der Patentinhaber mit Sitz im Ausland, der gegen einen Patentverletzer mit Sitz in der Schweiz vorgehen will, keinerlei Möglichkeit zum Vorgehen am Verletzungsort hat. Im Ergebnis bedeutet dies, dass er den Patentverletzungsprozess in vielen Fällen nicht bei einem in Patentsachen erfahrenen schweizerischen Gericht anhängig machen kann. Grundsätzlich anders ist die Situation im schweizerischen Binnenverhältnis. Seit dem 1. Januar 2001 stellt Art. 25 GestG für Klagen aus unerlaubter Handlung – und damit auch für Klagen aus Verletzung von Immaterialgüterrechten – alternative Gerichtsstände am Sitz oder Wohnsitz der beklagten Person, am Sitz oder Wohnsitz der geschädigten Person, am Handlungs- oder am Erfolgsort zur Verfügung. Um diese durch nichts gerechtfertigte, mit Art. 41 in Verbindung mit dem die Inländerbehandlung gewährleistenden Art. 3 TRIPs kaum vereinbare *Diskriminierung der ausländischen Schutzrechtsinhaber* zu beseitigen, sollte Art. 109 Abs. 1 IPRG geändert werden.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Rudolf Walser
Mitglied der Geschäftsleitung

Thomas Pletscher
Mitglied der Geschäftsleitung

Beilage: Detailanträge