

Seite der AIPPI

Inhalt und Bedeutung der gewerblichen Anwendbarkeit und/oder Nützlichkeit («utility») als Patentierungsvoraussetzungen (Q 180)

BERICHT DER SCHWEIZERISCHEN LANDESGRUPPE*

I. Wie ist die Situation in Ihrem Land?

1. Kennt die Schweiz gewerbliche Anwendbarkeit und Nützlichkeit als zusätzliche Voraussetzungen für Patentierbarkeit neben Neuheit und Erfindungshöhe?

Das Schweizer Patentgesetz erwähnt in Art. 1 nur die gewerbliche Anwendbarkeit als zusätzliche Voraussetzung. Der Begriff «Nützlichkeit» kommt im Gesetz nicht vor, und auch die Rechtsprechung verwendet ihn nicht. Dessen ungeachtet werden aber Nützlichkeitsaspekte unter dem Gesichtspunkt der Brauchbarkeit beurteilt, die ihrerseits in der Rechtsprechung oft als Bestandteil der gewerblichen Anwendbarkeit gilt.

2. Wie erfüllt dies TRIPS?

Man geht davon aus, dass mit Art. 1 PatG und der Rechtsprechung dazu die Anforderungen von Art. 27 Abs. 1 TRIPS erfüllt sind, zumal gemäss der in den Text von TRIPS aufgenommenen Anmerkung zu Art. 27 TRIPS die Begriffe «gewerblich anwendbar» und «nützlich» als synonym betrachtet werden können.

Ob gewerbliche Anwendbarkeit und Nützlichkeit aus Schweizer Sicht tatsächlich synonym sind, kann daher im Rahmen der Beantwortung von Frage I/2 offen bleiben, unter Hinweis auf eine ergänzende Bemerkung zur Frage II/1.

II. Gewerbliche Anwendbarkeit

1. Wie ist gewerbliche Anwendbarkeit definiert?

Das Schweizer Patentgesetz enthält im Gegensatz zu Art. 57 EPÜ keine Definition der gewerblichen Anwendbarkeit. Gemäss Rechtsprechung und gemäss den publizierten Prüfungsrichtlinien (Ziff. 222.1) sind gewerblich anwendbar alle Erfindungen, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit angewendet werden können. Der Gegensatz dazu sind also Erfindungen, die nur im Privatleben anwendbar sind. Erfindungen, die zwar im Privatleben anwendbar sind (zum Beispiel Sportgeräte), können aber auch Gegenstand gewerblicher Tätigkeit und damit gewerblich anwendbar sein.

Es ist zu beachten, dass die Schweizer Praxis von «Erwerbstätigkeit» spricht, nicht von «Gewerbe». Es spielt daher keine Rolle, ob die Erfindung nur industriell oder nur für Kleinhandwerker anwendbar ist, und eben so wenig hat das technische Gebiet (Mechanik, Chemie, Software usw.) einen Einfluss.

Nicht nur steht gewerbliche Anwendbarkeit im Gegensatz zu privater Anwendbarkeit, sondern dasselbe gilt auch für die gewerbliche Nutzung. Gemäss Art. 8 Abs. 1 PatG ist dem Patentinhaber nur die «gewerbsmässige» Benutzung der Erfindung vorbehalten, und ein Vorbenützungrecht hat gemäss Art. 35 Abs. 1 PatG nur, wer die Erfindung «gewerbsmässig» benützt hat. Die gewerbsmässige Nutzung setzt eine gewerbliche Anwendbarkeit voraus.

Eine Erfindung kann auch dann «nützlich» (useful) sein, wenn sie nur privat und nicht auch gewerblich anwendbar ist. Insofern sind die Begriffe entgegen dem, was man aus der Anmerkung zu Art. 27 TRIPS entnehmen könnte, keineswegs synonym.

2. Wie ist die Bedeutung

gewerblicher Anwendbarkeit und wie beeinflusst sie das Erteilungsverfahren?

Die Bedeutung der gewerblichen Anwendbarkeit ist gering. Die wenigen publizierten gerichtlichen Entscheidungen behandeln unter der gewerblichen Anwendbarkeit nicht selten auch Kriterien, die systematisch zum Erfindungsbegriff (Wiederholbarkeit, technische Ausführbarkeit, Lösung der Aufgabe) oder zur ausreichenden Offenbarung gehören. Dieser Hinweis findet sich sogar in den Prüfungsrichtlinien (Ziff. 22.2).

Zu diesem Themenkreis gehört auch die Feststellung, dass die medizinischen Verfahren (Chirurgie, Therapie und Diagnostik; Art. 2 lit. b PatG) nach Schweizer Recht aus ethischen Gründen nicht patentiert werden können (BGE 96 I 401), währenddem das EPÜ in Art. 52 (4) sagt, dass sie «nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen ... [gelten]».

3. Wie wird gewerbliche Anwendbarkeit in Verfahren bezüglich der Gültigkeit von Patenten behandelt?

Erfindungen, die nicht gewerblich anwendbar sind, können nicht patentiert werden bzw. haben die Nichtigkeit des Patents zur Folge. Formell hat daher das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit denselben Stellenwert wie Neuheit und Nichtnaheliegen.

Ob die gewerbliche Anwendbarkeit so selten Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen ist, weil sie relativ weitherzig bejaht wird (vgl. Antwort zu Frage IV), oder weil gewerblich nicht anwendbare Erfindungen schon von vornherein nicht zum Patent angemeldet werden, ist nicht bekannt.

III. Nützlichkeit

Der Begriff der Nützlichkeit im Sinne von «utility» oder «useful» existiert in der Schweiz als Patentierungsvoraussetzung nicht. Soweit wie dargelegt in der Schweiz Nützlichkeit (im Sinne von Brauchbarkeit) unter dem Aspekt der gewerblichen Anwendbarkeit erfasst wird, sind die Antworten dieselben wie zu den Fragen II/1, II/2 und II/3.

IV. Schlussfolgerungen

Die gewerbliche Anwendbarkeit wird sehr weit aufgefasst. Gemäss den Prüfungsrichtlinien ist die gewerbliche Anwendbarkeit meistens offensichtlich, wahrscheinlich eben weil die Anforderungen minimal sind. In der Praxis ist nicht bekannt, dass dies zu Schwierigkeiten geführt hätte.

Mit der Patentgesetz-Revision 2002, die unter anderem die Anpassung des schweizerischen Patentgesetzes an die Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (Biotechnologie-Richtlinie) beabsichtigt, wurde im vorgeschlagenen Art. 49 Abs. 2 lit. f verlangt, dass das Patentgesuch im Fall der Beanspruchung einer Nukleinsäure- und Aminosäure-Sequenz eine konkrete Beschreibung ihrer gewerblichen Anwendbarkeit unter Angabe der von ihr erfüllten Funktion enthalten muss. Diese spezielle Behandlung der gewerblichen Anwendbarkeit in der Biotechnologie würde zwar zu einer Harmonisierung der Patentierung biotechnologischer Erfindungen in Europa beitragen. Sie stellt aber nur einen weiteren Fall dar, bei welchem unter dem Titel «gewerbliche Anwendbarkeit» andere Anliegen zur Geltung gebracht werden, wie das in der Antwort auf Frage II/2 ausgeführt wurde.

Die Schweizer Gerichtspraxis verlangt keine «spezielle, besondere oder glaubwürdige Nützlichkeit», wie das von einer der drei Alternativen für das SPLT vorgeschlagen wird. Nützlichkeit als weiteres Erfordernis würde daher den Kreis patentierbarer Erfindungen in der Schweiz eher einschränken, ausser sie würde ähnlich wie die gewerbliche Anwendbarkeit weit gefasst; es wäre dann aber kaum ersichtlich, welche Vorteile ausser einer rein semantischen Harmonisierung damit verbunden wären. Eine Einengung der patentierbaren Erfindung durch die Einführung eines besonderen Nützlichkeits-erfordernisses wäre nicht sinnvoll.

* Mitglieder der Arbeitsgruppe:
Robert G. Birner (Vorsitz), Konrad Becker, Martin Hitz, Sava Kulhavy, Peter Heinrich, Marco Zardi, Alfred Koepf, Andri Hess, Jens Ottow und Jonathan Kaltner.