

Zur Diskussion / A discuter

Ältere Rechte unter dem revidierten PatG

KURT SUTTER* / MARTIN MÜNCH**

Mit der am 1. Juli 2008 in Kraft getretenen Fassung des PatG ergeben sich, insbesondere in Kombination mit der am 13. Dezember 2007 in Kraft getretenen Fassung des EPÜ, verschiedene potenzielle Probleme bei der Beurteilung der Neuheit eines Patents mit Wirkung für die Schweiz, wenn als Stand der Technik ein älteres Recht geltend gemacht wird.

Suite à la révision de la LBI, entrée en vigueur le 1er juillet 2008, particulièrement en relation avec la CBE révisée, entrée en vigueur le 13 décembre 2007, différents problèmes peuvent se poser lors de l'appréciation de la nouveauté d'un brevet valable pour la Suisse lorsqu'un droit antérieur est invoqué comme faisant partie de l'état de la technique.

- I. Einleitung**
 - II. Wirkung älterer Rechte**
 - 1. Gemäss EPÜ
 - 2. Gemäss PatG
 - III. Beurteilung älterer europäischer Rechte durch die Behörden**
 - 1. Beurteilung durch das Europäische Patentamt
 - 2. Beurteilung durch das schweizerische Gericht
 - IV. Potenzielle Probleme**
 - 1. Nachträglicher Verlust wohl erworbener Rechte
 - 2. Schlechterstellung europäischer Rechte gegenüber nationalen Rechten
 - 3. Wegfall der Umwandlungsmöglichkeit
 - V. Schlussfolgerungen**
- Zusammenfassung / Résumé**

I. Einleitung

Am 13. Dezember 2007 trat die aktuelle Fassung des Europäischen Patentübereinkommens in Kraft (im Folgenden «EPÜ» genannt, während die davor gültige Version mit «EPÜ 1973» bezeichnet wird), am 1. Juli 2008 das revidierte Schweizer Patentgesetz (im Folgenden «PatG» genannt, während die vorher gültige Version mit «aPatG» bezeichnet wird).

Dieser Beitrag untersucht die Wirkung eines «älteren Rechts» gegenüber einem Patent mit Wirkung für die Schweiz unter Berücksichtigung der Vorschriften des EPÜ, des EPÜ 1973, des PatG und des aPatG.

II. Wirkung älterer Rechte

1. Gemäss EPÜ

Im EPÜ ist die Wirkung älterer Rechte in Art. 54(3) EPÜ geregelt, welcher den «whole contents approach» vorsieht, indem er vorschreibt, dass der Inhalt der früheren europäischen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung als Stand der Technik anzusehen ist. Unter dem EPÜ 1973 ist diese Wirkung als Stand der Technik gemäss Art. 54(4) EPÜ 1973 i.V.m. R. 23a EPÜ 1973 jedoch auf gemeinsam benannte Vertragsstaaten beschränkt, für welche die Benennungsgebühren wirksam entrichtet wurden.

Die Übergangsregelungen¹ sehen vor, dass Art. 54(4) EPÜ 1973 weiterhin auf die am 13. Dezember 2007 bereits anhängigen europäischen Schutzrechte anzuwenden ist, sodass in den nächsten Jahren

eine Koexistenz von Patenten, auf die ausschliesslich Art. 54(3) EPÜ anwendbar ist, und von Patenten, auf die zusätzlich noch Art. 54(4) EPÜ 1973 anwendbar ist, anzutreffen sein wird.

2. Gemäss PatG

Im PatG ist die Wirkung älterer Rechte in Art. 7 Abs. 3 PatG geregelt, welcher ebenfalls den «whole contents approach» vorsieht und zudem, für ältere europäische Rechte, die wirksame Benennung der Schweiz vorschreibt. Im aPatG ist stattdessen in Art. 7a aPatG der «prior claim approach» vorgesehen, wonach nur das als neuheitsschädlich gilt, was gemäss den Ansprüchen Gegenstand eines aus einer früheren Anmeldung hervorgegangenen und für die Schweiz erteilten Patents ist.

Die Übergangsregelung des aPatG sieht, streng wörtlich genommen, nach Art. 142 PatG vor, dass Patente ausschliesslich dem neuen Recht unterstehen, d.h. auch den strengeren Vorschriften des Art. 7 Abs. 3 PatG. Demgegenüber sollen nach Art. 143 PatG Patentanmeldungen, welche am 1. Juli 2008 anhängig waren, den Patentierbarkeitsvoraussetzungen nach altem Recht unterstehen, sofern diese günstiger sind. Insbesondere unterstehen diese Patentanmeldungen also der günstigeren Vorschrift von Art. 7a aPatG.

III. Beurteilung älterer europäischer Rechte durch die Behörden

Besondere Beachtung verdient die Beurteilung eines älteren europäischen Rechts in den Verfahren vor dem Europäischen Patentamt und den schweizerischen Gerichten.

1. Beurteilung durch das Europäische Patentamt

Im europäischen Prüfungs- und Einspruchsverfahren erfolgt die Beurteilung nach Art. 54(3) EPÜ. Wenn das zu beurteilende europäische Schutzrecht am 13. Dezember 2007 bereits anhängig war, ist zudem Art. 54(4) EPÜ 1973 zu berücksichtigen, wonach das ältere Recht die Schweiz wirksam benennen musste.

2. Beurteilung durch das schweizerische Gericht

Das Nichtigkeitsverfahren vor einem schweizerischen Gericht ist in Art. 26 Abs. 1 PatG geregelt, wobei für den Fall, dass ein europäisches Patent betroffen ist, zusätzlich Art. 138 EPÜ zur Anwendung kommt. Art. 138 EPÜ enthält eine (vorbehaltlich Art. 139 EPÜ) abschliessende Liste von möglichen Nichtigkeitsgründen und nennt in Abs. (1) lit. a) insbesondere die mangelnde Patentfähigkeit gemäss Art. 52–57 EPÜ als Grund. Art. 138 EPÜ schreibt jedoch keineswegs vor, dass das nationale Gericht alle diese Nichtigkeitsgründe, insbesondere jene nach Art. 54(3) EPÜ und ggf. Art. 54 (4) EPÜ 1973, zu berücksichtigen hat.

Ist das zu beurteilende Patent ein nationales schweizerisches Patent, ergibt sich die Anwendbarkeit der Vorschriften des Schweizer Patentgesetzes explizit aus Art. 139 (1) EPÜ.

Ist das zu beurteilende Patent der schweizerische Teil eines europäischen Patents, stellt sich indes die Frage, welche der einschlägigen Bestimmungen (Art. 54(3) EPÜ, Art. 54(4) EPÜ 1973, Art. 7 Abs. 3 PatG oder Art. 7a aPatG) zur Anwendung kommt.

Art. 139(1), (2) EPÜ regelt das Verhältnis von älteren europäischen Rechten zu nationalen Patentanmeldungen und Patenten sowie von älteren nationalen Rechten zu europäischen Patenten in den Vertragsstaaten explizit derart, dass eine Gleichbehandlung nach nationalem Recht resultiert. Zur Frage, welche Wirkung eine europäische Patentanmeldung und ein europäisches Patent als älteres Recht gegenüber einem europäischen Patent haben sollen, macht Art. 139 EPÜ keine direkte Aussage.

Art. 2(2) EPÜ bestimmt, dass ein europäisches Patent in der Schweiz denselben Vorschriften unterliegen soll wie ein nationales Patent, soweit das EPÜ nichts anderes bestimmt. Entsprechendes geht auch aus Art. 109 Abs. 2 PatG hervor. Gemäss diesen Vorschriften hat das EPÜ also Vorrang vor dem PatG für den Fall, dass die Wirkung älterer Rechte nach Art. 54(3) EPÜ und ggf. Art. 54 (4) EPÜ 1973 von jener nach dem PatG abweicht.

Art. 66 EPÜ besagt jedoch, dass eine europäische Patentanmeldung in der Schweiz die gleiche Wirkung haben soll wie eine nationale Anmeldung. Dies wiederum legt den Schluss nahe, dass die Regelung nach Art. 139(2) EPÜ auch anzuwenden ist, wenn das ältere Recht ein europäisches Recht ist,

woraus sich die Anwendbarkeit des nationalen Rechts ergeben würde. Im Lichte des expliziten Vorbehalts gemäss dem letzten Teilsatz von Art. 2 (2) EPÜ erscheint es allerdings fraglich, ob Art. 66 EPÜ i.V.m. Art. 139(2) EPÜ hier in einem solchen Sinne anwendbar ist.

Das Schweizerische Bundesgericht² hat jedenfalls festgehalten, dass sich sowohl aus Art. 109 aPatG wie auch aus Art. 2 (2) EPÜ 1973 ergibt, dass europäische Patente in der Schweiz dem EPÜ unterstehen, soweit das EPÜ vom Schweizer Patentgesetz abweicht.

Entsprechend dürften bei der Beurteilung der Wirkung eines älteren europäischen Rechts gegenüber einem europäischen Patent durch ein schweizerisches Gericht die Regelungen gemäss Art. 54(3) EPÜ und ggf. Art. 54 (4) EPÜ 1973 Anwendung finden, und nicht jene des PatG bzw. aPatG.

Die Lehre vertritt, soweit ersichtlich, ebenfalls diese Auffassung (P. HEINRICH³, B. SCHACHENMANN / C. BERTSCHINGER⁴, A. BRINER⁵), ohne jedoch die obige Problematik eingehend zu diskutieren.

IV. Potenzielle Probleme

Die Anwendung der obigen Grundsätze kann in der Praxis zu verschiedenen Problemen führen.

1. Nachträglicher Verlust wohl erworbener Rechte

Eine wörtliche Anwendung der zuvor angesprochenen Übergangsbestimmungen gemäss PatG führt zu widersinnigen Resultaten. Beispielsweise würde ein schweizerisches Patent, welches vor dem 1. Juli 2008 erteilt wurde, nun gemäss Art. 142 PatG plötzlich dem strengeren Art. 7 Abs. 3 PatG unterliegen und könnte jetzt aus Gründen für nichtig erklärt werden, die vor dem 1. Juli 2008 nicht anwendbar waren. Eine solche Vernichtung wohl erworbener Rechte kann nicht ernsthaft die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein, zumal diese Problematik in der bundesrätlichen Botschaft⁶ keinerlei Beachtung fand. Noch weniger Sinn macht diese Schlechterstellung alter Patente in Hinblick auf Art. 143 Abs. 2 PatG, wonach die am 1. Juli 2008 anhängigen Patentanmeldungen (und wohl auch die aus diesen zur Erteilung gelangenden Patente) dem günstigeren Art. 7a aPatG unterliegen. Es erscheint widersinnig, die Rechte aus den am 1. Juli 2008 anhängigen Gesuchen im Sinne einer Besitzstandswahrung zu regeln, während die Rechte aus den schon erteilten Patenten nun plötzlich schlechter gestellt werden.

Die Analyse der Frage, ob es sich hier z.B. um eine Gesetzeslücke handelt, die das Gericht nach Art. 1 ZGB in vernünftigem Sinne schliessen könnte, würde den Rahmen des vorliegenden Beitrags sprengen und wird der weiteren Diskussion überlassen.

2. Schlechterstellung europäischer Rechte gegenüber nationalen Rechten

Wie zuvor dargelegt, sind europäische Patente im Lichte eines älteren europäischen Rechts gemäss Art. 54(3) EPÜ und ggf. Art. 54(4) EPÜ 1973 zu beurteilen, während nationale schweizerische Patente gemäss Art. 7 Abs. 3 PatG oder Art. 7a aPatG zu beurteilen sind. Dies kann dazu führen, dass es einem europäischen Patent an Neuheit gegenüber einem älteren Recht fehlt, während ein inhaltsgleiches schweizerisches Patent vom gleichen älteren Recht nicht vorweggenommen wird, falls das ältere Recht die Schweiz nicht wirksam benennt.

Es besteht also weiterhin die Möglichkeit, dass ein europäisches Patent in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren wegen mangelnder Neuheit widerrufen oder für nichtig erklärt wird, während ein inhaltsgleiches schweizerisches Patent für rechtsbeständig befunden wird.

3. Wegfall der Umwandlungsmöglichkeit

Bereits unter dem alten Patentgesetz gab es diese Schlechterstellung des europäischen Patents, weil Art. 7a aPatG für das zu beurteilende Patent klar günstiger war als Art. 54(3) EPÜ und Art. 54(4) EPÜ 1973. Es war jedoch die Möglichkeit der Umwandlung nach Art. 121 Abs. 1 lit. c sowie Abs. 2 aPatG i.V.m. Art. 135(1) b) EPÜ vorgesehen, mit welcher das aufgrund eines europäischen älteren Rechts zurückgewiesene oder widerrufen europäische Schutzrecht in ein schweizerisches Patentgesuch umgewandelt werden konnte, welches sodann von der günstigeren Regelung nach Art. 7a aPatG profitieren konnte.

Im neuen Patentgesetz gibt es diese Möglichkeit zur Umwandlung nicht mehr. Es wurde offensichtlich davon ausgegangen, dass diese Vorschrift durch die Einführung des «Whole Content Approach» nach Art. 7 Abs. 3 PatG überflüssig geworden sei.

Dies kann nun dazu führen, dass aufgrund eines älteren europäischen Rechts zurückgewiesene oder widerrufen europäische Anmeldungen oder Patente selbst dann für die Schweiz unrettbar verloren sind, wenn sie nach schweizerischem Recht patentfähig wären.

V. Schlussfolgerungen

Zum einen scheinen die Übergangsregelungen gemäss Art. 142 und 143 PatG im Hinblick auf den Wegfall des «Prior Claim Approach» und des Erteilungserfordernisses unvollständig, da sie einem durch die Revision drohenden Verlust der Rechte der Inhaber bestehender Patente ungenügend Rechnung tragen. Wie erwähnt, wurde diese Problematik hier jedoch nicht eingehender untersucht.

Zum anderen ist Art. 7 Abs. 3 lit. c PatG wegen der Benennungsvorschrift immer noch günstiger für das zu beurteilende Patent als Art. 54 (3) EPÜ. Aus dieser Diskrepanz ergibt sich in vielen Fällen eine Schlechterstellung des europäischen Patents gegenüber dem schweizerischen Patent.

Da zudem die Möglichkeit der Umwandlung nach Art. 121 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 a PatG weggefallen ist, gibt es keine Rettungsmöglichkeiten mehr für den schweizerischen Teil europäischer Patentanmeldungen und Patente, welche vom Europäischen Patentamt aufgrund eines älteren europäischen Rechts zurückgewiesen oder widerrufen worden sind.

In der Praxis ist diese Problematik nicht zu unterschätzen. Es gibt viele europäische Patentanmeldungen, für welche die Benennungsgebühr für die Schweiz nicht entrichtet wird, nämlich zumindest all jene, welche nach Erhalt des Recherchenberichts durch Nichtbezahlen der Prüfungs- und Benennungsgebühren fallen gelassen werden. Alle diese Patentanmeldungen haben unterschiedliche Wirkungen als älteres Recht in der Schweiz.

Ohne Lösung auf gesetzgeberischem Weg scheinen also Probleme unter der neuen Regelung unvermeidbar und müssen vom Praktiker im Auge behalten werden.

Zusammenfassung

In der am 1. Juli 2008 in Kraft getretenen Fassung des PatG werden verschiedene potenzielle Probleme im Zusammenhang mit älteren Rechten identifiziert.

Zum einen scheinen die Übergangsregelungen gemäss Art. 142 und 143 PatG im Hinblick auf den Wegfall des «Prior Claim Approach» und des Erteilungserfordernisses unvollständig, da sie einem drohenden Verlust der Rechte der Inhaber bestehender Patente ungenügend Rechnung tragen.

Zum anderen ist Art. 7 Abs. 3 lit. c PatG wegen der Benennungsvorschrift immer noch günstiger für das zu beurteilende Patent als Art. 54 (3) EPÜ. Aus dieser Diskrepanz ergibt sich in vielen Fällen eine Schlechterstellung des europäischen Patents gegenüber dem schweizerischen Patent.

Da zudem die Möglichkeit der Umwandlung nach Art. 121 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 a PatG weggefallen ist, gibt es keine Rettungsmöglichkeiten mehr für den schweizerischen Teil europäischer Patentanmeldungen und Patente, welche vom Europäischen Patentamt aufgrund eines älteren europäischen Rechts zurückgewiesen oder widerrufen worden sind.

Résumé

Différents problèmes peuvent se poser en relation avec les droits antérieurs dans la version de la LBI entrée en vigueur le 1er juillet 2008.

D'une part, les dispositions transitoires des art. 142 et 143 LBI paraissent lacunaires en relation avec l'abandon de la «Prior Claim Approach» et de l'exigence de la délivrance du brevet, car les titulaires de brevets existants risquent de perdre leurs droits, ce dont ces dispositions ne tiennent pas suffisamment compte.

D'autre part, en raison de l'exigence de la désignation, l'art. 7 al. 3 lit. c LBI est toujours plus favorable que l'art. 54 (3) CBE. Il résulte de cette divergence que dans de nombreux cas les brevets européens seront dans une situation plus défavorable que les brevets suisses.

En outre, la possibilité d'une conversion selon l'art. 121 al. 1 lit. c et al. 2 aLBI ayant été supprimée, il n'est plus possible de sauver, pour la partie suisse, les demandes de brevets et les brevets européens qui ont été rejetés ou révoqués par l'Office européen des brevets en raison d'un droit européen antérieur.

* Dr. sc. nat., European Patent Attorney.

** Dipl. Ing. Maschinenbau FH, Wirtschaftsingenieur STV, Patentanwalt.