

Zur Diskussion / A discuter

Zur neuen Praxis von Veröffentlichungen nach Revision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente

MICHAEL LIEBETANZ*

Die am 1. Juli 2008 in Kraft getretene Revision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente hat zu tiefgreifenden Veränderungen in der Veröffentlichungspraxis zu Patentgesuchen seitens des IGE geführt. Dies führt nicht nur zu Veränderungen für die Schutzrechtsinhaber, sondern tangiert auch die Informationsmöglichkeiten von Dritten. Dabei ergeben sich teilweise überraschende Ergebnisse zu dem, was neu publiziert wird und was nicht (mehr) veröffentlicht wird, sowie hinsichtlich der Daten und ihrer Ersichtlichkeit aus dem Register und hinsichtlich der Auskünfte, welche das IGE nicht mehr abgibt.

La révision de la loi fédérale sur les brevets d'invention, entrée en vigueur le 1er juillet 2008, a entraîné des modifications profondes dans la pratique en matière de publication des demandes de brevets par l'IPI. Il en résulte non seulement des changements pour les titulaires de droits, mais aussi concernant les possibilités d'information pour les tiers. Les conséquences sont en partie surprenantes pour ce qui est désormais publié et ce qui ne l'est pas (ou plus), ainsi que pour les données et ce qui en ressort du registre, et pour les renseignements que l'IPI ne donne plus.

- I. CH-Patentveröffentlichungen in Datenbanken
- II. Keine Auskünfte zu hängigen Patentgesuchen mehr
- III. Registerveröffentlichungen für CH/LI-Patentrechte
- IV. Nationale CH-Phasen von PCT-Anmeldungen in Nichtlandessprachen

Seit dem 1. Juli 2008 ist mit der Revision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente in der Schweiz und in Liechtenstein Neuland in Bezug auf die Veröffentlichungen zu Patentgesuchen seitens des IGE betreten worden. Dies führt in der Praxis auch zu Veränderungen für die Möglichkeiten von Dritten, sich zu hängigen Schutzrechten zu informieren, und tangiert somit die Rechtssicherheit. Nachfolgend werden einige Punkte dieser Änderungen näher beleuchtet.

I. CH-Patentveröffentlichungen in Datenbanken

Nationale Patentanmeldungen werden jetzt 18 Monate nach dem Anmelde- bzw. dem Prioritätsdatum (Art. 58a PatG) veröffentlicht. Diese Regelung gilt für alle nationalen Patentanmeldungen, die am oder nach dem 1. Juli 2008 eingereicht werden (Punkt 6. gemäss den Übergangsbestimmungen zu Änderungen der PatV). Anmeldungen, die bis zum 30. Juni 2008 eingereicht worden sind, werden hingegen nicht veröffentlicht. Auch nicht veröffentlicht werden aus internationalen Patentanmeldungen hervorgegangene nationale Gesuche (Art. 60c PatV), und dies unabhängig von der Ausgangssprache der internationalen Patentanmeldung.

In Patentdatenbanken sind nach Veröffentlichung drei Gruppen von Anmeldungen zu unterscheiden, mit denen in der Schweiz und Liechtenstein direkt, also nicht über eine Europäische Patentanmeldung, um Schutz nachgesucht wird:

- nationale Anmeldungen mit einem Anmeldetag ab 1. Juli 2008, die allesamt veröffentlicht werden. Ohne dass Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung gestellt wird (Art. 60b), werden die ersten solchen Offenlegungsschriften im Januar 2009 erscheinen.
- nationale Anmeldungen mit einem Anmeldetag vor Juli 2008, für die keine Offenlegungsschriften existieren werden; hier werden nach und nach wie bisher Patentschriften erscheinen oder die Anmeldungen werden zurückgewiesen oder fallengelassen und dann nie veröffentlicht.
- internationale Anmeldungen, die vom OMPI natürlich unabhängig vom Anmeldetag wie bisher international veröffentlicht werden. Eine nationale Veröffentlichung ist allerdings nicht vorgesehen,

sodass nationale Phasen aus fremdsprachigen PCT-Anmeldungen somit in der Schweiz nicht mit einer gesonderten Veröffentlichung nachweisbar sind.

II. Keine Auskünfte zu hängigen Patentgesuchen mehr

Die Recherche in Datenbanken nach Veröffentlichungsschriften ist das eine; das Wissen um das Bestehen einer Patentanmeldung das andere. Bis zum 30. Juni galt Artikel 91 PatV (alte Fassung) in Bezug auf das Aktenheft dahingehend, dass das Institut gewisse Auskünfte zu hängigen Patentgesuchen abgegeben hat. Diese wurden nach Abs. 2 erteilt, wenn der Informationssuchende den Namen des Patentbewerbers oder die Gesuchsnummer nennen konnte. Auch andere Identifikationsmerkmale zum Auffinden der Gesuche waren gemäss Verordnung zugelassen. Insofern existierte der im Ausland bei Recherchen bestehende übliche blinde Fleck von 18 Monaten der Geheimhaltung für die Schweiz und Liechtenstein nur beschränkt, da die Existenz unveröffentlichter nationaler Patentgesuche oder eingeleiteter nationaler Phasen nachgewiesen werden konnte.

Dieser Art. 91 PatV ist ersatzlos aufgehoben worden. Somit sind diese anhängigen Patentanmeldungen nun bis zur allfälligen Patenterteilung vollständig untergetaucht. Insofern hat sich für Dritte die Rechtssicherheit verschlechtert, da für nationale Anmeldungen mit einem Einreichungstag vor dem 1. Juli 2008 nicht mehr erkennbar ist, ob die Erteilung eines Schutzrechtes im Bereich des Möglichen liegt. Bis Ende Juni 2008 waren solche Anfragen noch möglich. Dritten ist somit – fast ohne eine Übergangsfrist, da der Wegfall des Art. 91 noch Mitte Mai nicht bekannt war – eine Möglichkeit genommen worden, die Existenz nationaler Gesuche zu verifizieren, ohne dass in zeitnaher Weise ein Ausgleich geschaffen worden wäre. Jetzt ist für eine Reihe von Jahren mit vorher gar nicht mehr identifizierbaren und damit immer unvermutet auftauchenden nationalen Patenten zu rechnen. Dadurch, dass die grosse Zahl der in der Schweiz/Liechtenstein erteilten Patente über die Validierung von Europäischen Patenten entstehen, handelt es sich glücklicherweise um ein kleineres und aufgrund der raschen Prüfungspraxis des IGE zudem zeitlich begrenztes Problem.

III. Registerveröffentlichungen für CH/LI-Patentrechte

Bei Abfragen des Patentregisters über swissreg.ch wird es demgemäss drei Klassen von Anmeldungen geben:

- nationale Anmeldungen / Patente mit einem Anmeldetag ab 1. Juli 2008, die nach Veröffentlichung mit einer A-Publikationsnummer oder nach Erteilung mit einer B-Publikationsnummer gesucht werden können;
- nationale Anmeldungen mit einem Anmeldetag vor Juli 2008, die erst nach einer Erteilung mit einer B-Publikationsnummer gesucht werden können; und
- hoffentlich auch der Verweis auf nationale Phasen von internationalen Anmeldungen, die beispielsweise mit ihrer PCT-Publikationsnummer gesucht werden können.

Die Übergangsbestimmungen zur Änderungen der PatV lassen keine Ermächtigung zu einer anderen Institutspraxis erkennen. Auch ein Rückbezug auf allgemeine Regelungen zur Anwendung bisherigen und neuen Rechts aus dem Schlusstitel des ZGB lässt keine solche Grundlage offen.

IV. Nationale CH-Phasen von PCT-Anmeldungen in Nichtlandessprachen

Ein zeitlich unbegrenztes Problem sprachlicher Natur, zumindest bis zur Einführung einer elektronischen Akteneinsicht beim IGE, besteht bei nationalen Phasen einer PCT-Anmeldung. Zwar garantiert Artikel 125b PatV den Zugang zu solchen Aktenheften nach Eintritt in die nationale Phase, sodass der obige Verweis auf eine Recherchiermöglichkeit über swissreg.ch umsetzbar sein sollte, aber gemäss Art. 60c PatV werden aus internationalen Patentanmeldungen hervorgegangene nationale Gesuche als solche nicht veröffentlicht. Wenn nun eine PCT-Veröffentlichung nicht in einer Amtssprache der Schweiz vorliegt, beispielsweise in Japanisch oder Chinesisch, ist ein Zugang zu einer in der nationalen Phase in der Schweiz zwangsweise vorliegenden Übersetzung in eine Amtssprache mühselig. Da ist es nur eine kleine Genugtuung für jeden Dritten, dass die Akteneinsicht durch Abgabe von Kopien (Art. 90 Abs. 7 PatV) derzeit zumindest kostenlos ist.

* Dipl.-Phys., Patentanwalt, Zürich.