

Schonzeit für ältere Rechte in der Schweiz

SIMON STRÄSSLE* / MICHAEL LIEBTANZ**

Nach dem Wortlaut des Schweizer Patentgesetzes sind missbräuchlich eingereichte Schweizer Patentanmeldungen, welche erst nach der Einreichung einer Schweizer Patentanmeldung des Berechtigten publiziert werden, nicht durch die Schonfrist nach Art. 7b PatG vom Stand der Technik für die Schweizer Patentanmeldung des Berechtigten ausgenommen. Dies widerspricht Sinn und Funktion des Art. 7b PatG. Der vorliegende Beitrag schlägt daher vor, die Formulierung des Art. 7b PatG so abzuändern, und damit in Einklang mit anderen Rechtskreisen zu bringen, dass die Schonfrist auch Wirkung für solche ältere Rechte entfaltet.

Conformément au texte de la loi fédérale sur les brevets d'invention, une demande de brevet déposée de façon abusive et publiée seulement après le dépôt d'une demande de brevet suisse par l'ayant droit n'est pas exclue de l'état de la technique sur la base du «délai de grâce» prévu à l'art. 7b LBI. Cela contredit le sens et la fonction de l'art. 7b LBI. La présente contribution propose dès lors de modifier le libellé de l'art. 7b LBI afin que le délai de grâce s'applique également à de tels droits antérieurs.

- I. Einleitung
- II. PatG im Vergleich mit EPÜ
- III. Das ältere Recht als Problem
- IV. Was über Europa geht, bleibt über die Schweiz verwehrt
- V. Weitere Anmerkungen

I. Einleitung

Im Patentrecht gilt heute sowohl in der Schweiz wie auch in den meisten Ländern das Prinzip der absoluten Neuheit des Erfindungsgegenstandes als ein zentrales Patentierungserfordernis. Ist demnach ein Gegenstand der Öffentlichkeit vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag zugänglich gemacht worden, so ist dessen Neuheit zerstört. Früher war dies anders. So hatte die Fassung des Schweizer Patentgesetzes von 1954¹ vorgesehen, dass nur veröffentlichte Schrift- und Bildwerke oder eine inländische Offenkundigkeit vor der eigentlichen Patentanmeldung neuheitsschädlich sind. Art. 7 Abs. 2 PatG 1954 stipulierte jedoch weiter, dass Bestimmungen zur Anmeldungs- und Ausstellungspriorität vorbehalten seien.

Letztere ist Grundlage für eine Neuheitsschonfrist und betrifft einen Tatbestand, der eine Ausnahme von der Neuheitsschädlichkeit von früheren Offenbarungen nennt, nämlich die Zurschaustellung des später zur Anmeldung gebrachten Gegenstandes einer Erfindung auf einer internationalen Ausstellung².

Ein ganz unterschiedlicher zweiter Ausnahmetatbestand hat dann einige Jahre später, ausgehend von Art. 4 Abs. 4 des Strassburger Übereinkommens, Eingang in viele nationale Patentgesetze gefunden. Dieser besagt, dass Offenbarungen der Erfindung, welche auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers zurückgehen, nicht berücksichtigt werden sollen.

II. PatG im Vergleich mit EPÜ

Die derzeit im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) geltende Fassung der Grundlage für eine Anwendung des Tatbestandes der unschädlichen Offenbarung³ in Art. 55 (1) (a) EPÜ unterscheidet sich von der heute geltenden Fassung gemäss dem Schweizer Patentgesetz Art. 7b lit. a) PatG in mehrfacher Hinsicht.

Der in der Schweizer Literatur⁴ hauptsächlich gewürdigte Unterschied liegt darin, dass es für eine europäische Patentanmeldung nicht möglich sei, die Unschädlichkeit der Offenbarung mit dem Ausnutzen des Prioritätszeit-

* Dr. Sc. Nat., Dipl. Phys. Exp., Zürich.

** Dipl. Phys., Zürich.

¹ Siehe bspw. Fassung in E. BLUM/M. PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Band I, 2. Aufl., Bern 1957.

² Art. 21 PatG1954 nennt die Ausstellungspriorität und führt über Art. 16 PatG1954 zu Art. 11 PVÜ.

³ Dies gilt sowohl für die Ausstellungspriorität als auch für den Fall des offensichtlichen Missbrauchs.

raums zu kombinieren, also bspw. zuerst innerhalb von sechs Monaten nach dem Missbrauchstatbestand durch einen Dritten eine nationale Anmeldung einzureichen und dann später basierend auf dem Prioritätsrecht aus der nationalen Anmeldung eine europäische Anmeldung zu hinterlegen. Art. 7b PatG nimmt hingegen Bezug auf einen Zeitraum von sechs Monaten vor dem Anmeldetag bzw. dem Prioritätsdatum, womit eine Schweizer Patentanmeldung auch als Prioritätsnachanmeldung unter Genuss der Schonfrist eingereicht werden kann. Dieser wesentliche Unterschied spreche für eine grosszügigere nationale Gesetzgebung in der Schweiz.

Die Formulierung des Ausnahmetatbestandes der unschädlichen Offenbarung ist jedoch im EPÜ und im Schweizer Patentgesetz weitergehend unterschiedlich und enthält für die Schweiz eine gewisse Problematik.

Von der europäischen Norm, bei der eine Offenbarung dann ausser Betracht bleibt, wenn sie *nicht früher als* sechs Monate vor Einreichung der europäischen Patentanmeldung zu Unrecht erfolgt ist, sind nicht nur die Dokumente des Standes der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ, sondern auch ältere Rechte nach der Massgabe von Art. 54 (3) EPÜ erfasst⁵.

Demgegenüber stellt die Schweizer Formulierung konkret darauf ab, dass eine missbräuchliche Offenbarung dann ausser Betracht bleibt, wenn sie *innerhalb von* sechs Monaten vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zum Nachteil des berechtigten Anmelders zugänglich gemacht wurde. Der für die Schweiz abschliessend abgefasste Zeitraum von sechs Monaten zwischen dem Datum der unberechtigten Offenbarung und dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum bedeutet aber, dass eine missbräuchlich eingereichte Schweizer Patentanmeldung, welche innerhalb von sechs Monaten vor der Schweizer Patentanmeldung des Berechtigten eingereicht und danach veröffentlicht wurde, dem Gesuch des Berechtigten entgegengehalten werden kann.

Der Wortlaut des Art. 7b PatG geht hierbei direkt auf die Fassung des Art. 4 Abs. 4 des Strassburger Übereinkommens zurück. Eine Auslegung des Ausdrucks «... innerhalb der sechs Monate der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ...» scheint keine Deutung dahingehend zuzulassen, dass eine früher missbräuchlich eingereichte Schweizer Patentanmeldung, welche nach der späteren publiziert wird, unter Art. 7b PatG fällt.

Das EPÜ gründet bewusst auf der offeneren Wortwahl zwecks Einschlusses der missbräuchlich eingereichten älteren Rechte, worin nach europäischer Sichtweise auch kein Bruch mit der Funktion der Regelung des Strassburger Übereinkommens gesehen wurde⁶.

In Deutschland hatte man die entsprechende Rechtsnorm⁷ mit einer 1981 in Kraft getretenen Änderung des Patentgesetzes in Einklang mit dem EPÜ gebracht, womit in der Folge auch in Deutschland ältere Rechte von der Neuheitsschonfrist erfasst sind⁸. In Frankreich sind die älteren Rechte in diesem Kontext gar explizit im Patentgesetz⁹ verankert, wohingegen Australien¹⁰ eine ähnliche Formulierung wie die Schweiz gewählt hat.

III. Das ältere Recht als Problem

Die dem Buchstaben nach nicht von Art. 7b PatG betroffenen älteren Rechte stellen eine reale, indes unnötige Gefahr für das Recht eines Anmelders auf ein Schweizer Patent dar. Eine früher eingereichte und nach der Einreichung der Anmeldung des Berechtigten veröffentlichte missbräuchliche Anmeldung steht der Anmeldung des Berechtigten neuheitsschädlich entgegen. Ein solches älteres Recht hebt damit die Funktion und Wirkung des Schweizer Art. 7b PatG schlichtweg aus, was nach dem EPÜ oder anderen nationalen Patentgesetzen nicht möglich ist.

IV. Was über Europa geht, bleibt über die Schweiz verwehrt

Die im Vergleich zum Art. 55 EPÜ zu kurz greifende Formulierung des Art. 7b PatG führt nun dazu, dass der Berechtigte, welcher im vorgenannten Kontext eine Europäische Patentanmeldung einreicht, ein in der Schweiz gültiges Patent erhalten kann, da die missbräuchlich während der sechs Monate eingereichte Anmeldung, sei sie

⁴ Siehe bspw.: P. HEINRICH, PatG/EPÜ, 2. Aufl., Bern 2010, EPÜ 7b N 2; C. BERTSCHINGER, in: C. Bertschinger/P. Münch/T. Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 4.83 zu Patentfähige Erfindung; A. BRINER, SIWR IV, 2. Kapitel: Patentierungsvoraussetzungen.

⁵ M. SINGER/D. STAUDER, EPÜ, 5. Aufl., Köln 2010, EPÜ 55 N 34.

⁶ Die britische Delegation hatte diese Formulierung eingebracht, wobei der Vorschlag dann vom Hauptbeschluss abgesegnet wurde, siehe Travaux Préparatoires EPÜ 1973 zu Artikel 55.

⁷ Siehe § 3 DE-PatG.

⁸ Übergangsbestimmungen ergeben sich aus dem IntPatÜG, siehe G. BENKARD, PatG, 10. Aufl., München 2006, DE-PatG 3 N 116.

⁹ Artikel L611-13 FR-PatG.

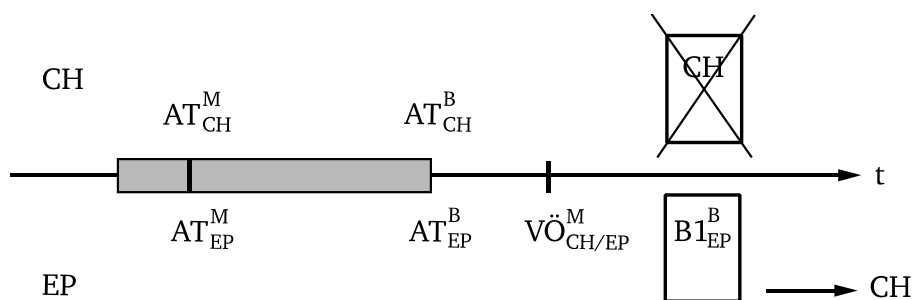
¹⁰ Artikel von V. BARLOW in Mitt. Heft 3/2013, 105 ff.

nun eine europäische oder eine schweizerische, der europäischen Anmeldung des Berechtigten als älteres Recht nicht entgegensteht, was aber auf dem nationalen Weg über eine Schweizer Anmeldung dem Berechtigten verwehrt bleibt¹¹. Dies wird durch Figur 1 noch illustriert, welche in der oberen Hälfte den erläuterten Schweizer Weg mit dem verwehrt Schutzrecht und gegenüberstellend in der unteren Hälfte den europäischen Weg darstellt.

V. Weitere Anmerkungen

Jedenfalls gibt das Schweizer Gesetz dem benachteiligten Anmelder die Möglichkeit zur Einreichung einer Abtretungsklage nach Art. 29 PatG oder einer Nichtigkeitsklage nach Art. 26 PatG an die Hand, womit der Berechtigte die Wirkung eines Missbrauchs allenfalls mildern oder bestenfalls beseitigen kann, jedoch sollte das bloßen Vorhandensein alternativer Handlungsmöglichkeiten im Falle eines Vindikationsanspruchs oder eines nichtigen Schutzrechts, welche wohlgemerkt im Allgemeinen nicht unbeschränkt abhelfen können, nicht über den Umstand hinwegtäuschen, dass Art. 7b PatG in der aktuellen Formulierung seinen vom Gesetzgeber beabsichtigten Zweck nicht vollständig erfüllt. Für die neuheitsschädlich vorweggenommenen Gegenstände aus der rechtsmissbräuchlichen Offenbarung stehen dem Berechtigten beispielsweise nur noch beschränkte Schadensersatzansprüche zur Verfügung, wenn der missbräuchliche Anmelder die Anmeldung nach Veröffentlichung zurückzieht, bevor der eigentlich Berechtigte passende Massnahmen ergreifen kann.

Somit drängt sich vor diesem Hintergrund, und in auch Anbetracht der Absicht¹² des Schweizer Gesetzgebers, das Schweizer Patentgesetz in Einklang mit dem EPÜ zu bringen, eine zeitnahe Überarbeitung des Art. 7b PatG auf.



Zeitverlauf des Schweizer Weges (oben) und des europäischen Weges (unten). Hierbei gelten die Abkürzungen: AT: Anmeldetag einer Patentanmeldung; Index CH: Schweizer; Index EP: europäisch; Index M: missbräuchlich; Index B: berechtigt. B1 stellt das erteilte europäische Patent dar, VÖ die Veröffentlichung der missbräuchlichen EP/CH-Anmeldung und die schraffierte Box die sechsmonatige Schonfrist.

¹¹ Man beachte hierzu, dass die missbräuchliche europäische Anmeldung nach Art. 139 EPÜ gegenüber der Schweizer Anmeldung die gleiche Wirkung als älteres Recht hat wie eine Schweizer Anmeldung.

¹² Siehe bspw. Botschaft des Bundesrates vom 23. November 2005 (BB1 2006, 1).