

Geprüftes Schweizer Patent – ein Wettbewerbsvorteil für die Schweiz?

JOHANNES WOHLMUTH*

Die Patentlandschaft in Europa steht vor einer grösseren Änderung. Die Europäische Union (EU) schafft im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit¹ einen einheitlichen Patentschutz² und ein einheitliches Patentgericht³. Auch das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum (IGE) denkt offen über strukturelle Reformen des Schutzes für technische Erfindungen in der Schweiz nach. In diesem Rahmen spielt das IGE mit dem Gedanken der Einführung einer Vollprüfung des Schweizer Patents, die auch Neuheit und erfinderische Tätigkeit beinhaltet, der Etablierung einer Neuheitsschonfrist für Offenbarungen des Erfinders und der Einführung eines Gebrauchsmusters. In diesem Zusammenhang hat das IGE eine Studie durchführen lassen, die diese Fragen unter Berücksichtigung der beteiligten Kreise analysiert⁴. In diesem Artikel sollen die Ergebnisse der Studie und die möglichen Szenarien kurz diskutiert werden.

Le régime des brevets en Europe sera bientôt confronté à un grand changement. En effet, l'Union européenne (EU) crée, dans le cadre d'une coopération renforcée, une protection par brevet unitaire et une juridiction unifiée du brevet. En Suisse, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) réfléchit ouvertement à des réformes structurelles de la protection des inventions techniques. Dans ce cadre, l'IPI joue avec l'idée d'introduire un examen complet des brevets suisses qui inclurait également l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, l'ajout d'un délai de grâce et la création d'un modèle d'utilité. Dans ce contexte, l'IPI a fait mener une enquête qui analyse ces questions en tenant compte de l'avis des milieux intéressés. Cet article discute brièvement les résultats de l'étude et les scénarios possibles.

I. Gegenwärtige Situation

1. Patentierungsverfahren
2. Entwicklung der Patentierung

II. Reformvorschläge und Studie des IGE

1. Reformvorschläge
2. Ergebnis der Studie

III. Meinung des Autors

1. Ergebnis der Umfrage
2. Überlegungen zur Vollprüfung
3. Alternative Reformoptionen

Zusammenfassung / Résumé

* Dipl. Physiker; Schweizer, Europäischer und deutscher Patentanwalt; Neuenburg.

¹ Beschluss des Rates vom 10. März 2011 über die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, (2011/ 167/EU), veröffentlicht im ABl. EU L76/53, am 22. März 2011.

² Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 für die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, veröffentlicht im ABl. EU L361/1 am 31. Dezember 2012; und Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 für die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, veröffentlicht im ABl. EU L361/89 am 31. Dezember 2012.

³ Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht (2013/C 175/01), veröffentlicht im ABl. EU C175/1 am 20. Juni 2013.

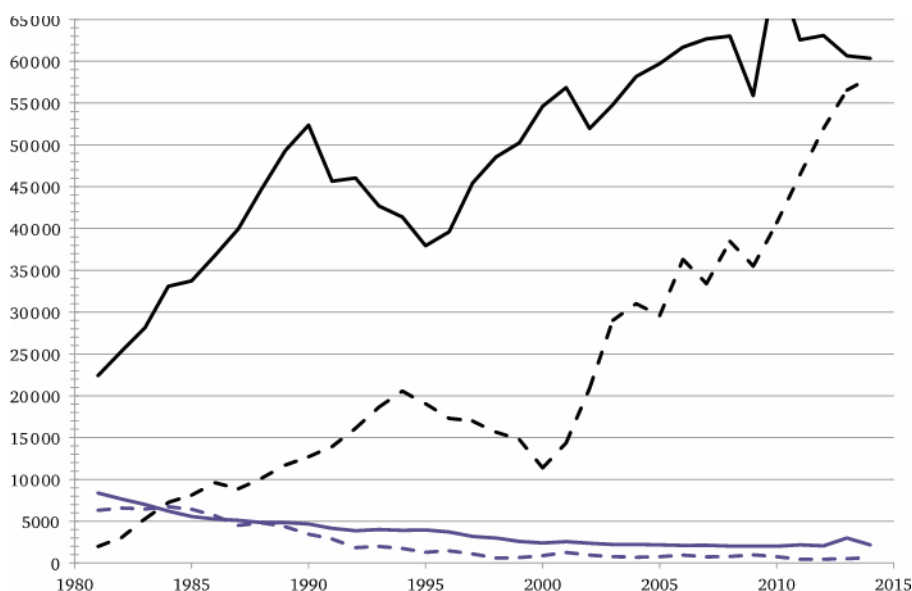
⁴ Dr. S. VATERLAUS (Polynomics AG), P. ZENHÄUSERN (Polynomics AG), Dr. Y. SCHNEIDER (Polynomics AG), Dr. D. BOTHE (Frontier Economics Ltd.), Dr. N. TRHAL (Frontier Economics Ltd.), Dr. C. RIECHMANN (Frontier Economics Ltd.), Optimierungspotenziale des nationalen Schweizer Patentsystems, herausgegeben vom IGE, Publikation Nr. 8, veröffentlicht im Mai 2015 (im Folgenden kurz: VATERLAUS et al.).

I. Gegenwärtige Situation

1. Patentierungsverfahren

Seit der Einführung des europäischen Patents in den 70er-Jahren hat ein Anmelder zwei Ämter zur Auswahl, um ein Patent mit Wirkung für die Schweiz erteilt zu bekommen.

Zum einen kann er ein nationales Patent beim IGE beantragen. Dieses Schweizer Patent wird nach dem aktuellen Patentrecht nicht auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft⁵. Darüber hinaus werden aber alle anderen Patentierbarkeitserfordernisse, wie z.B. Einheitlichkeit, Klarheit, Formalerfordernisse etc., geprüft⁶. Die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit kann aber später in einem Verletzungsverfahren oder in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht jederzeit angefochten werden⁷. Ein Anmelder kann in den ersten Monaten, ein Dritter sogar jederzeit, eine Recherche beantragen⁸, um den relevanten Stand der Technik für die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit zu evaluieren.



Grafik 1: Zahl der angemeldeten europäischen Patentanmeldungen (schwarz gestrichelt) pro Jahr gegenüber Zahl der angemeldeten Schweizer Patentanmeldungen (violett gestrichelt) und der erteilten Schweizer Patente (violett durchgezogen) pro Jahr.

Zum anderen kann der Anmelder ein europäisches Patent beim Europäischen Patentamt (EPA) beantragen. Das EPA führt für die momentan 38 Mitgliedstaaten des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) ein gemeinsames Erteilungsverfahren durch, in dem alle Patentierbarkeitserfordernisse inklusive der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit geprüft werden. Eine solche Prüfung wird im Folgenden auch als Vollprüfung bezeichnet. Um Patentschutz für die Schweiz mit der europäischen Patentanmeldung zu erzielen, muss die Schweiz benannt werden und die entsprechende Benennungsgebühr bezahlt werden. Da für seit dem 1. April 2009 eingereichte Anmeldungen nur noch eine pauschale Benennungsgebühr für alle Mitgliedstaaten des EPÜ erhoben wird, ist die Schweiz für alle neueren Patentanmeldungen bei Erteilung automatisch benannt, ausser die Benennung wird ausdrücklich zurückgezogen. Nach der Erteilung des europäischen Patents hat der Patentinhaber drei Monate Zeit, um mögliche bestehende Übersetzungserfordernisse in den benannten und gewünschten Schutzländern zu erfüllen. Seit dem Inkrafttreten des Londoner Abkommens 2008 sind für die Schweiz keine solchen Übersetzungserfordernisse mehr notwendig. Somit werden mit Ausnahme älterer europäischer Patentanmeldungen, für die die Schweiz nicht benannt wurde, inzwischen nahezu

⁵ Art. 59 Abs. 4 PatG.

⁶ Art. 59 Abs. 1 und 2 PatG.

⁷ Art. 26–28a PatG.

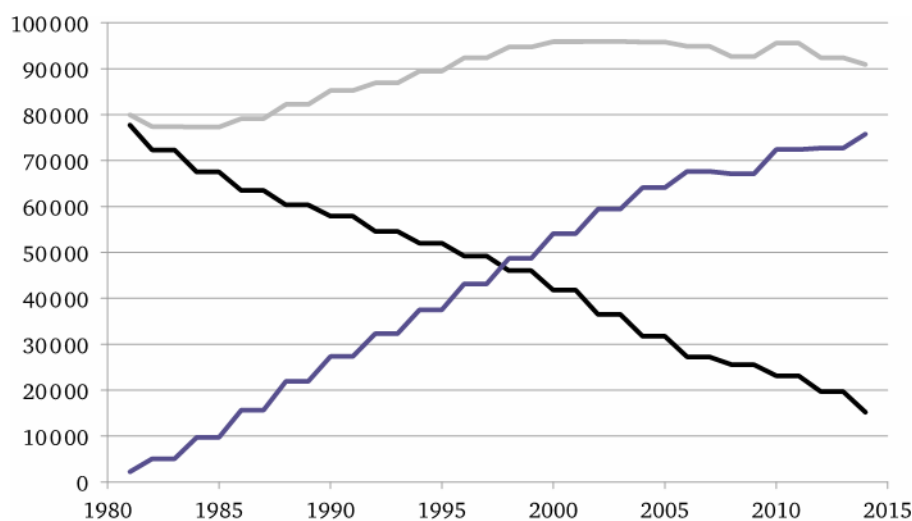
⁸ Art 59 Abs. 5 und 6 PatG.

alle erteilten europäischen Patente automatisch in der Schweiz gültig. Erst bei der Zahlung der ersten schweizerischen Jahresgebühr nach Erteilung des europäischen Patents können dritte Personen erkennen, ob das europäische Patent für die Schweiz aufrechterhalten wird.

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Patentanmelder heute die Wahl zwischen einem vollgeprüften europäischen Patent und einem nicht auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüften nationalen Schweizer Patent hat, um einen Patentschutz für die Schweiz zu erzielen.

2. Entwicklung der Patentierung

Grafik 1⁹ zeigt, dass mit der Einführung des europäischen Patents das nationale Schweizer Patent immer mehr an Bedeutung verloren hat. Die nationalen Anmeldezahlen gingen von 8000 im Jahr 1981 auf etwa 2000 heute zurück, während sich die Anmeldungen beim Europäischen Patentamt im gleichen Zeitraum nahezu verdreifachten. In den letzten Jahren wurden in der Schweiz nur noch zwischen 500 und 700 Patente erteilt. Der grosse Unterschied zwischen den Anmeldungen und Erteilungen ist dabei auch nicht auf einen Rückstand bei der Bearbeitung der Anmeldungen zurückzuführen, da auch die Anzahl der anhängigen Patentanmeldungen beim IGE im gleichen Zeitraum relativ konstant geblieben ist. Da aufgrund der fehlenden Vollprüfung mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit als Zurückweisungsgrund in der Schweiz entfällt, ist davon auszugehen, dass der Hauptanteil der nicht erteilten Patentanmeldungen von den Anmeldern willentlich fallen gelassen wurde. In vielen Fällen hat die Schweizer Patentanmeldung zum Beispiel nur den Zweck, eine Priorität zu sichern oder eine Vorabrecherche zum Stand der Technik durchführen zu lassen. Somit lässt sich aus den Zahlen ablesen, dass die Zahl der Patentanmeldungen, für die effektiv noch Patentschutz in der Schweiz über ein nationales Schweizer Patent erreicht werden soll, von etwa 6000 im Jahr 1981 auf etwa 600 zurückgegangen ist. Im Vergleich dazu explodierte die Zahl der pro Jahr für die Schweiz erteilten europäischen Patente von etwa 2000 im Jahr 1981 auf heute etwa 58000.



Grafik 2: Zahl der Ende des jeweiligen Jahres in der Schweiz in Kraft stehenden europäischen (violett) und Schweizer Patente (schwarz) und deren Summe (grau).

In Grafik 2¹⁰ sieht man, dass in den letzten 35 Jahren die Gesamtzahl der in der Schweiz in Kraft stehenden Patente von 80000 auf 90000 nur leicht angestiegen ist. Allerdings ist der Anteil der nationalen Schweizer Patente am Gesamtbestand der in Kraft stehenden Patente in der Schweiz im gleichen Zeitraum von nahezu 100% auf 16% gesunken.

⁹ Die Zahlen stammen von der Internetseite des IGE <www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Patente/d/Patente_2014.pdf>. Die Exceldatei mit den Zahlen und Grafiken wird auf Anfrage vom Autor gerne herausgegeben; die europäischen Patentanmeldungen enthalten nicht die EURO-PCT-Anmeldungen.

¹⁰ Die Zahlen stammen von der Internetseite des IGE <www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Patente/d/Patente_2014.pdf>. Die Exceldatei mit den Zahlen und Grafiken wird auf Anfrage vom Autor gerne herausgegeben.

Es ist nicht ganz einfach, aus den Zahlen bezüglich der erteilten europäischen Patente herauszulesen, wie viele Benutzer mit dem europäischen Patent tatsächlich auch Schutz für die Schweiz erzielen wollen. Aus dem unverhältnismässig hohen Anstieg der jährlichen Erteilungszahlen des EPA in den letzten Jahren ist nicht erkennbar, ob dies auf einer erhöhten Erteilungsquote oder auf Bemühungen des EPA, ihren Erteilungsrückstand aufzuholen oder beidem basiert. Zusätzlich gibt es sowohl in den jährlichen Erteilungszahlen des EPA als auch in dem Bestand der europäischen Patente in der Schweiz eine gewisse Anzahl an Patenten, für die der Schweizer Teil des Patents gar nicht aufrecht erhalten werden soll. Da aber diese Patente erst nach 6 bis 18 Monaten nach der Erteilung wegen Nichtzahlung der ersten national anfallenden Jahresgebühr erlöschen, ist diese Dunkelziffer aus diesen Zahlen nicht erkennbar. Trotzdem sind die Zahlen aber so deutlich, dass man den Schluss ziehen kann, dass Nutzer, die einen Patentschutz für die Schweiz erzielen möchten, immer öfter den europäischen Weg wählen und das nationale Schweizer Patent immer mehr eine untergeordnete Rolle spielt. Dieser Trend scheint bis jetzt noch nicht zum Stillstand gekommen zu sein.

Die Gründe für diesen Trend sind vielfach. Ein Grund ist sicher, dass die Wirtschaft, insbesondere die Patent-intensiven Wirtschaftszweige, immer internationaler werden. Deshalb genügt es wenigen Anmeldern, ein Patent in Europa nur in der Schweiz anzustreben. Wenn ein Anmelder aber so oder so ein Patent in anderen europäischen Staaten benötigt, ist es oft günstiger, einen Schweizer Patentschutz über das europäische Patent zu erlangen.

II. Reformvorschläge und Studie des IGE

Dieser Trend ist sicher auch einer der Gründe, warum das IGE über Reformen des Schweizer Patents nachdenkt. Das IGE hat deshalb zwei externe Institute mit der Durchführung einer Studie beauftragt, welche mit dem Titel «Optimierungspotenziale des nationalen Schweizer Patentsystems» im Mai 2015 veröffentlicht wurde.

1. Reformvorschläge

In der Studie werden zuerst im Rahmen von Expertengesprächen mögliche Reformvorschläge konkretisiert:

a) *Vollprüfung*¹¹

Ein Reformvorschlag ist, das aktuelle Schweizer Patent durch eine Vollprüfung aufzuwerten. Dabei wurden insbesondere der Rechtsschutz Dritter und der mögliche Bedeutungsverlust der Schweiz im EPÜ mit der Einführung des Einheitspatents in der EU als Gründe angegeben. Erfinder und Patentanwälte sahen insbesondere eine schnellere Erteilung als beim EPA als möglichen Wettbewerbsvorteil, um das Schweizer Patent mit Vollprüfung gegenüber dem EPA attraktiver zu machen. Interessanterweise hat die Benutzerumfrage dabei ergeben, dass Benutzer für die Vollprüfung sogar eine Verdoppelung der Amtsgebühren in Kauf nehmen würden¹². Die Wissenschaft und die Verbände sahen hingegen in der Einführung einer Vollprüfung keinen Vorteil.

b) *Gebrauchsmuster*¹³

Ein Gebrauchsmuster zeichnet sich in den meisten Ländern durch eine sehr schnelle Erteilung aufgrund einer vollständig fehlenden substanziellen Prüfung und durch eine kürzere Laufzeit im Vergleich zum Patent aus. Während die Wissenschaft im Gebrauchsmuster aufgrund der heutzutage schnelleren Produktzyklen einen möglichen Ersatz für das aktuelle Schweizer Patent sieht, sehen Patentanwälte dieses eher als Ergänzung zu einem vollgeprüften Schweizer Patent. Erfinder, Verbände und das IGE sehen das Gebrauchsmuster insbesondere aufgrund der mangelnden Prüfung und der Missbrauchsmöglichkeit eher als negativ.

¹¹ VATERLAUS et. al (Fn. 4), Kapitel 5.2.1, 24.

¹² VATERLAUS et. al (Fn. 4), 12, Abb. 3.

¹³ VATERLAUS et. al (Fn. 4), Kapitel 5.2.2, 26.

c) *Neuheitsschonfrist*¹⁴

Die Einführung einer international harmonisierten Neuheitsschonfrist ist momentan in Diskussion zur weltweiten Harmonisierung des Patentrechts. Eine Neuheitsschonfrist, in der Regel 6 oder 12 Monate vor dem Anmelde- oder Prioritätstag, gewährt dem Anmelder für Veröffentlichungen des Anmelders und/oder des Erfinders innerhalb dieser Neuheitsschonfrist vor dem Anmelde- oder Prioritätstag das Recht, diese eigene Veröffentlichung für die Evaluierung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen. Auf der einen Seite gewährt dies ein Auffangnetz für unerfahrene Erfinder, welche Ihre Erfindung vor der Patentierung bereits veröffentlicht haben. Auf der anderen Seite verlängert dies die Rechtsunsicherheit von 18 Monaten bis zur Veröffentlichung der Patentanmeldung auf bis zu 2–2,5 Jahre. Insbesondere die Wissenschaft scheint dieses Auffangnetz zu begrüßen, während Erfinder, Patentanwälte, Verbände und die Verwaltung eher die Verlängerung der Rechtsunsicherheit stört. Dieser Reformvorschlag scheint eher ein Unterpunkt zu sein, der sich mit jedem der genannten weiteren Reformvorschläge verbinden lässt.

d) *Internationale Zusammenarbeit*¹⁵

Hierbei geht es insbesondere um die international weitverbreiteten Patent-Prosecution-Highway-Programme, bei denen bei positiver Aussage zur Patentierbarkeit eines Anspruchs eines Amtes ein anderes beteiligtes Amt die parallele Patentanmeldung der gleichen Familie mit dem gleichen Anspruch auf Antrag beschleunigt behandelt. Dies wäre somit nur im Rahmen einer Vollprüfung möglich.

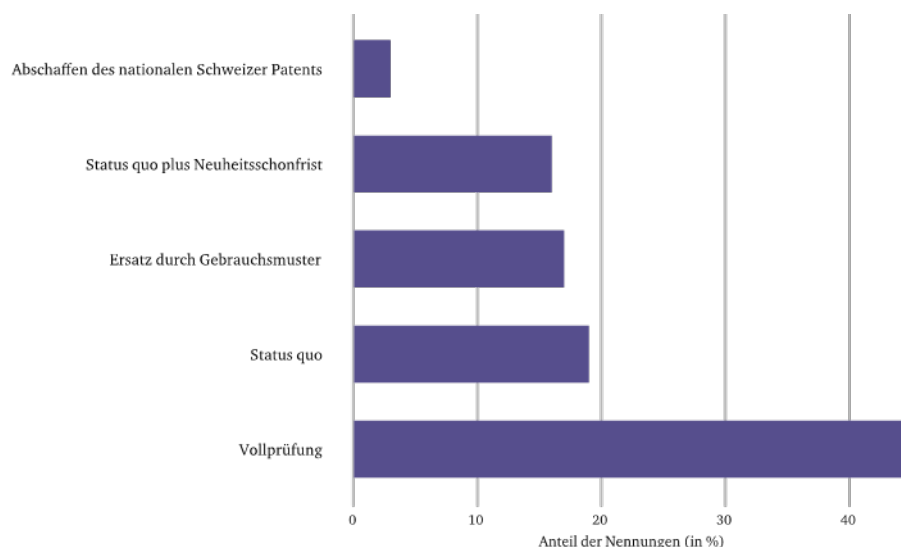
Alternative Möglichkeiten anstatt nur einer Beschleunigung wäre die Akzeptanz einer Erteilung in einem anderen Land ohne weitere Prüfung.

e) *Zusammenfassung*

Aus diesen Reformvorschlägen wurden fünf Reformoptionen gebildet:

- Abschaffung des nationalen Schweizer Patents;
- Status quo;
- Status quo plus Neuheitsschonfrist;
- Ersatz des Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster;
- Vollprüfung des Schweizer Patents.

2. Ergebnis der Studie



Grafik 3: Ergebnis der Umfrage. Die Abbildung stammt aus der genannten Studie des IGE. (Quelle: Polynomics/Frontier Economics [2015])

¹⁴ VATERLAUS et. al (Fn. 4), Kapitel 5.2.3, 27.

¹⁵ VATERLAUS et. al (Fn. 4), Kapitel 5.2.4, 29.

Im Rahmen der Studie wurde eine Umfrage durchgeführt, in der sich 3% der interessierten Kreise für die Abschaffung des Schweizer Patents ausgesprochen haben. Jeweils zwischen 15% und 20% stimmten für die Beibehaltung des Status quo, dessen Ergänzung durch eine Neuheitsschonfrist und den Ersatz des Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster. 45% der Befragten wünschten eine Vollprüfung¹⁶.

Basierend auf dem Ergebnis der Umfrage und unter Berücksichtigung weiterer Überlegungen empfiehlt die Studie die Einführung einer Vollprüfung¹⁷.

Für die empfohlene Vollprüfung wurden die folgenden Zusatzoptionen untersucht:

- mit Neuheitsschonfrist;
- mit zusätzlichem Gebrauchsmuster;
- mit internationaler Zusammenarbeit.

Die Studie empfiehlt bei Einführung einer Vollprüfung die letzten beiden Zusatzoptionen ohne die Einführung einer Neuheitsschonfrist¹⁸.

III. Meinung des Autors

In diesem Abschnitt soll das Ergebnis der Studie kurz kritisch beleuchtet werden und dann untersucht werden, welches Patent/Gebrauchsmustersystem – nach Meinung des Autors – für die Schweiz die aus volkswirtschaftlichem Gesichtspunkt beste Lösung ist.

1. Ergebnis der Umfrage

Ein wichtiger Grund, warum die Studie am Ende eine Vollprüfung empfiehlt, ist das Ergebnis der Umfrage. Allerdings scheint es schwierig, aus der Art der Fragestellung eine klare Reformoption herauslesen zu können.

So wurden zum Beispiel die Optionen Status quo und Status quo plus Neuheitsschonfrist als zwei Optionen gesehen, während hingegen die Reformoption Vollprüfung mit und ohne Neuheitsschonfrist in der Umfrage nur als eine Reformoption auftaucht. Somit wurden hier bei der Option der Vollprüfung die Befürworter und Gegner der Neuheitsschonfrist zusammengeworfen, während diese bei der Option des Status quo aufgeteilt wurden. Es ist schwierig zu sagen, inwieweit diese Kombination von Unteroptionen korreliert sind. Auch wurde die Option Vollprüfung mit oder ohne zusätzliches Gebrauchsmuster nicht weiter unterteilt. Es scheint deshalb schwierig, bei so ungleich gestalteten Reformoptionen eine Aussage aus der Umfrage ziehen zu können.

Nur als illustratives Gegenbeispiel könnte man die Ergebnisse auch so auslegen, dass die Umfrage gegen eine Vollprüfung spreche. Wenn man die Reformoptionen in binäre Fragestellungen aufteilt, z.B. Schutztitel mit Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit (Option Vollprüfung) und Schutztitel ohne Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit (Option Ersatz des Schweizer Patents durch Gebrauchsmuster, Option Status quo und Option Status quo plus Neuheitsschonfrist) so würde eine Mehrheit von 45% bis 60% für einen Schutztitel ohne Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit stimmen.

Deshalb scheint der Schluss der Studie aus dem Umfrageergebnis, dass eine Vollprüfung eher gewünscht ist als ein ungeprüftes Schutzrecht, nicht signifikant belegbar zu sein.

2. Überlegungen zur Vollprüfung

a) Qualität der Prüfung

Gerade für schweizerische Unternehmen, für die hauptsächlich der schweizerische Markt wichtig ist und für die das Schweizer Patent eine besondere Bedeutung hat, ist es besonders wichtig, ein sol-

¹⁶ VATERLAUS et. al (Fn. 4), 41.

¹⁷ VATERLAUS et. al (Fn. 4), 12, 13.

¹⁸ VATERLAUS et. al (Fn. 4), 13, Empfehlung 4.

ches erteilt zu bekommen, wenn die zugrunde liegende Idee patentierbar ist. Mit Einführung der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit besteht nun die Gefahr, dass ein Prüfer die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit nicht richtig einschätzt, und ein Schweizer Patent fälschlicherweise ablehnt.

Auch für die Öffentlichkeit signalisiert die Erteilung eines auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüften Patents eine starke Vermutung der Gültigkeit. Falls für die zugrunde liegende Recherche ein wichtiges Stand-der-Technik-Dokument nicht recherchiert wurde oder falls die Patentierbarkeit auf der Basis eines recherchierten Dokuments falsch eingeschätzt wurde, kann dies ebenfalls zu Rechtsunsicherheiten für die Öffentlichkeit führen. Aufgrund der starken Vermutung der Gültigkeit des voll geprüften Patents ginge die Rechtsunsicherheit einer solchen Fehlprüfung über die heutzutage bestehende Rechtsunsicherheit bei nicht geprüften Schweizer Patenten hinaus.

Aus diesen Gründen muss eine Prüfung für ein Schweizer Patent hohe Qualitätsanforderungen erfüllen. Aufgrund der geringen Anmeldezahlen, müsste ein schweizerischer Prüfer in jedem Fall wohl viele Fachgebiete abdecken. Deshalb ist es alleine aus diesem Grund schwierig, eine ähnliche Prüfungsqualität wie bei den grossen Patentämtern zu erreichen. Damit ein Patentamt dem Qualitätsstandard einer Internationalen Recherchenbehörde des Patentrechtsabkommens (PCT) erfüllt, muss sie z.B. mindestens 100 vollbeschäftigte Prüfer nachweisen können¹⁹.

Die internationale Zusammenarbeit kann zwar in vielen Fällen die Qualität der Prüfung erhöhen. Allerdings hat die internationale Zusammenarbeit keine Auswirkung auf Patentanmeldungen, die nur in der Schweiz angemeldet werden. Für die zwischen 2010 und 2014 erteilten Patente lag der jährliche Anteil der ausschliesslich in der Schweiz angemeldeten Patente zwischen 20% und 40%²⁰. Im Hinblick auf die Schweizer Volkswirtschaft sind das Schweizer Patent und die Qualität der evtl. einzuführenden Vollprüfung aber gerade für solche nur national tätigen Anmelder wichtig. Hier kann die internationale Zusammenarbeit aber die Qualität nicht verbessern.

b) Kontrolle

Selbst im Falle einer qualitativ hochwertigen Prüfung beim IGE müssten Entscheidungen des IGE zur Patentierbarkeit sowohl für den Anmelder als auch für Dritte durch eine kompetente Kontrollinstanz überprüfbar sein, da es bei allen Ämtern auch zu falschen Entscheidungen bezüglich der Patentierbarkeit kommen kann. 2014 wurden von 1110 Anmelderbeschwerden technischer Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts 24% gutgeheissen.

Ist die Erfindung des Anmelders patentierbar, entscheidet aber das IGE, die Erfindung nicht oder nur eingeschränkt zu patentieren, so muss dem Anmelder eine Überprüfungsmöglichkeit gegeben werden. Gerade deshalb ist für die Einführung einer qualitativ hochwertigen Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit durch das IGE eine von Beginn an sehr erfahrene Beschwerdeinstanz notwendig, die Entscheidungen des IGE zu Neuheit und erfinderischer Tätigkeit kontrollieren kann. Aufgrund der fehlenden technischen Kompetenz ist die gegenwärtige Beschwerdeinstanz des Bundesverwaltungsgerichts dazu nicht geeignet. Folglich müsste das IGE intern Beschwerdekammern einrichten, um die Entscheidungen zur Patentierbarkeit technisch überprüfen zu können. Alternativ könnte die Beschwerdeinstanz ähnlich wie in Deutschland auch durch das Bundespatentgericht in St.Gallen realisiert werden. Allerdings müsste dann das Bundespatentgericht in St.Gallen vergrössert werden, und es würde eine Mischung eines Zivilgerichts mit einem verwaltungsrechtlichen Gericht bedeuten.

Aber auch Dritten sollte in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren noch eine Möglichkeit gegeben werden, z.B. in einem Einspruch, die Entscheidung des IGE kontrollieren zu lassen, da das Risiko einer Klage durch ein geprüftes Schutzrecht evtl. grösser sein kann als durch ein ungeprüftes.

Somit müsste bei Einführung einer Vollprüfung wohl auch die Kontrolle der Entscheidung in einer Beschwerde und in einem Einspruch verbessert werden.

¹⁹ R. 36.1 i) PCT.

²⁰ Zahlen aus einer Recherche in der Recherchedatenbank von Patbase.com. Die Zahlen können auf Anfrage gerne vom Autor herausgegeben werden.

c) Kosten

Eine qualitativ hochwertige Prüfung von Patenten und eine notwendige Beschwerdeinstanz würden zwangsläufig zusätzliche Ressourcen beim IGE und evtl. beim Bundespatentgericht erfordern. Die Studie kommt ebenfalls zum Schluss, dass die Nutzer für die Einführung einer Vollprüfung bereit wären, die durchschnittlich jährlichen Patentierungskosten von CHF 500 auf CHF 900 zu erhöhen²¹. Dies würde die Amtsgebühren²² des Schweizer Patents über die ganze Laufzeit von 20 Jahren von momentan CHF 9200 auf etwa CHF 18000 verteuern. Selbst wenn die Kosten sich vermutlich nicht verdoppeln werden, so wird es sicher zu einer signifikanten Erhöhung der Patentierungs- und Aufrechterhaltungskosten kommen müssen. Im Vergleich kostet momentan selbst ein geprüftes europäisches Patent, das erst nach vier bis fünf Jahren erteilt wird und nur für die Schweiz validiert wird, über die 20 Jahre nur CHF 14500²³. Dieser Kostenanstieg trifft letztendlich wieder die auf die Schweiz fokussierten KMU, deren Kosten ansteigen, um einen schweizerischen Patentschutz erzielen zu können. Zusätzlich ist ein Schweizer Patent, das teurer als ein europäisches Patent ist, wahrscheinlich nicht wettbewerbsfähig. Dies gilt sehr wahrscheinlich auch, wenn das Schweizer Patent schneller als in Europa erteilt wird, da in der Praxis viele Anmelder einen höheren Stellenwert auf die Kosten als auf die Geschwindigkeit legen.

d) Zusammenfassung der Konsequenzen einer Vollprüfung

Die Vollprüfung würde sowohl zu Kostensteigerungen als auch zur Möglichkeit falscher Erteilungsentscheidungen bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit führen, die beide hauptsächlich KMU treffen, die ihre Patentierungsaktivität in Europa auf die Schweiz beschränken. Für ein kleines Land mit etwa 600 Patenterteilungen pro Jahr scheinen deshalb die mit der Einführung der Vollprüfung des Schweizer Patents notwendigen Verwaltungs- und Kontrollkapazitäten unverhältnismässig zu sein, solange ein geprüftes Schweizer Patent über das europäische Patent erreichbar ist. Die aktuelle Politik, ein Schweizer Patent nur auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu prüfen, wenn diese in einer Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht bestritten wird, scheint deshalb eher dem pragmatischen Schweizer Weg zu entsprechen. Insbesondere wird dadurch erreicht, dass auf die Schweiz fokussierte KMU günstig und unbürokratisch einen Patentschutz erlangen können.

Es ist durchaus gut, Überlegungen darüber anzustellen, dass das europäische Patent sich möglicherweise zu einem EU-Patent entwickelt und die Schweiz aus dem europäischen Patentverbund austreten muss oder will. Dies scheint aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen zwischen den EU-Staaten und den restlichen EPÜ-Staaten aber unwahrscheinlich oder zumindest noch in ferner Zukunft zu liegen. Deshalb sollte eine Vollprüfung in der Schweiz erst eingeführt werden, wenn tatsächlich die Alternative des europäischen Patents in der Schweiz wegfällt.

3. Alternative Reformoptionen

Um die Rechtssicherheit Dritter in der Schweiz zu erhöhen, gibt es viele kostengünstigere Alternativen, die im Folgenden vorgeschlagen werden und sowohl einzeln als auch kumulativ realisierbar sind, ohne die Patentierung für Schweizer KMU zu erschweren.

a) Obligatorische Recherche

Eine Möglichkeit, Dritten zu vereinfachen, die Patentierbarkeit eines Patents zu evaluieren, wäre die bereits heute mögliche Recherche beim IGE oder beim EPO als verpflichtend vorzuschreiben. Somit würden zumindest keine Patente mehr ohne einen Recherchenbericht, der eine Einschätzung zum relevanten Stand der Technik enthält, veröffentlicht.

²¹ VATERLAUS et. al (Fn. 4), 12, Abbildung 3.

²² D.h. ohne Patentanwaltskosten für Ausarbeitung, Erteilung und Aufrechterhaltung des Patents.

²³ Nur Amtsgebühren und Kosten für die Übersetzung der Ansprüche in die zwei anderen Amtssprachen des EPA, d.h. ohne Patentanwaltskosten für Ausarbeitung und Erteilung des Patents. Es wurde angenommen, dass die fünfte Jahresgebühr noch beim EPA bezahlt wurde, und für die Übersetzung der Ansprüche in die anderen Amtssprachen wurden CHF 500 angenommen. Für die berechneten EUR 6600 für die Amtsgebühren wurde von einem Frankenkurs von EUR 1,05 ausgegangen.

b) Unverbindliche Prüfung

Es wäre weiterhin möglich, ähnlich wie in der vorläufigen internationalen Prüfung einer PCT-Anmeldung, eine Prüfung durchzuführen, die mit einer unverbindlichen Meinung zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit endet. Dies würde den komplexen Aufbau einer technisch kompetenten Beschwerdeinstanz vermeiden, da das Prüfungsergebnis nur unverbindlich ist. Auch wäre es vertretbar, einem Prüfer ein grosses technisches Gebiet zuzuordnen, da seine Meinung zur Patentierbarkeit nur unverbindlich ist.

c) Internationale Zusammenarbeit in Verbindung mit einer unverbindlichen Prüfung

Für die Erfindungen, die neben der Schweiz auch in anderen Ländern zum Patent angemeldet werden, könnte man von dem dortigen Recherche- und/oder Prüfungsergebnis profitieren, um die Anmeldekosten zu reduzieren.

So könnten die Rechercheberichte von ausgewählten weiteren Recherchebehörden akzeptiert werden, um die Kosten für die Durchführung einer obligatorischen Recherche für eine Schweizer Patentanmeldung zu vermeiden. Dies wird bereits heute in der Schweiz mit der freiwilligen Recherche internationaler Art vom EPA praktiziert.

Auch könnte man die beschriebene unverbindliche Prüfung durch internationale Ergebnisse günstiger machen. Singapur hat zum Beispiel ein solches Prüfungssystem, das dem Anmelder die Möglichkeit gibt, zwischen verschiedenen Prüfungsoptionen zu wählen. Eine dieser Optionen erlaubt, die Prüfung zu überspringen, wenn ein Patentanspruch eingereicht wird, dessen Neuheit und erfinderische Tätigkeit in einem anderen Land anerkannt wurde. Da es sich bei dem Prüfungsergebnis nur um eine unverbindliche Meinung handelt, wäre eine Übernahme eines internationalen Prüfungsergebnisses leichter zu akzeptieren.

d) Günstige Überprüfmöglichkeit für Dritte

Anstatt eine aufwendige Vollprüfung zu realisieren, könnte man Dritten ohne zeitliche Beschränkung eine günstige Überprüfmöglichkeit für die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit geben. In den meisten Ländern mit einer Vollprüfung kann die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit nach der Patenterteilung mit zwei Möglichkeiten durch Dritte angefochten werden. Der Einspruch, in dem der Amtsermittlungsgrundsatz gilt, ist zeitlich begrenzt und wird mit einer relativ günstigen Pauschalgebühr beantragt. Die Nichtigkeitsklage ist zwar zeitlich unbegrenzt über die Laufzeit möglich, ist aber aufgrund der Streitwert-abhängigen Gebühr oft teuer und aufgrund der zivilprozessrechtlichen Regeln sehr kompliziert. Man könnte deshalb Dritten ein zeitlich unbegrenztes Überprüfungsverfahren zur Prüfung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zur Verfügung stellen, welches mit einer Pauschalgebühr eingeleitet werden kann und in dem der Amtsermittlungsgrundsatz gilt. Somit könnte das Defizit der Rechtssicherheit der ungeprüften Patente durch eine einfache und günstige Überprüfmöglichkeit der Validität eines erteilten Patents kompensiert werden. Ein Beispiel für ein solches System ist das ungeprüfte Gebrauchsmuster in Deutschland. Gegen dieses kann jeder Dritte mit einem Rechtsschutzinteresse jederzeit einen sogenannten Widerruf beim Patentamt einreichen, der mit einer Pauschalgebühr relativ günstig ist.

Zusammenfassung

In einer vom IGE in Auftrag gegebenen Studie wird die Einführung einer Vollprüfung empfohlen. Es scheint, dass die damit verbundenen Kostensteigerungen und Risiken für das Schweizer Patent hauptsächlich KMU trifft, die ihre Erfindungen nur in der Schweiz schützen wollen. Die Vollprüfung scheint deshalb hauptsächlich zulasten von Schweizer Unternehmen zu gehen und ist deshalb der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz nicht förderlich. Deshalb wird empfohlen, eine Vollprüfung erst einzuführen, wenn die Erlangung eines geprüften Patents für die Schweiz über das EPA nicht mehr möglich ist. Um die Rechtssicherheit Dritter zu verbessern, könnte ein obligatorischer Recherchebericht, eine unverbindliche Prüfung und/oder ein günstiges und einfaches Überprüfungsverfahren für Dritte eine bessere Alternative darstellen.

Résumé

L'introduction de l'examen complet est recommandée dans une étude mandatée par l'IPI. Il semble que l'augmentation des coûts et les risques pour le brevet suisse qui en découlent toucheraient surtout les PME qui ne souhaitent protéger leurs inventions qu'en Suisse. L'examen complet se ferait probablement surtout au détriment d'entreprises suisses et n'est donc pas favorable à la compétitivité de la Suisse. Pour ces raisons il est recommandé de n'introduire l'examen complet que quand il ne sera plus possible d'obtenir un brevet examiné par l'OEB pour la Suisse. Pour améliorer la sécurité juridique pour les tiers, l'introduction d'un rapport de recherche obligatoire, d'un examen non contraignant et/ou d'une procédure de vérification simple pourrait être une meilleure alternative.