

Felix Addor | Alexander Pfister | Peter Bigler

Wege entstehen dadurch, dass man sie geht¹

Die Schweiz auf dem Weg zum vollständig geprüften Patent

Die Schweiz zählt seit Jahren zu den innovativsten Ländern der Welt.² Eine Eigenheit des Schweizer Patentgesetzes verhinderte aber bisher, dass das IGE Erfindungen auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit prüft. Kritikerinnen und Kritiker bemängelten deshalb nicht ganz zu Unrecht, dass in der Schweiz sogar das Rad neu patentiert werden könnte. Die Teilrevision des Patentgesetzes schafft hier Abhilfe. Sie kombiniert Neues mit Bewährtem und bietet damit mehr Möglichkeiten und mehr Rechtssicherheit. Sie ist das Ergebnis jahrelanger Vorarbeiten und teilweise intensiver Diskussionen im Parlament. Der vorliegende Beitrag dokumentiert den Werdegang der Revision und analysiert die in der parlamentarischen Debatte geänderten Bestimmungen.

Depuis des années, la Suisse fait partie des pays les plus innovants du monde. Or, en raison d'une particularité de la loi fédérale sur les brevets d'invention, l'IPI n'examine pour l'heure pas les inventions sous l'angle de la nouveauté et de l'activité inventive, ce qui fait dire aux critiques, non sans raison, qu'en Suisse, il serait possible de faire breveter une nouvelle fois la roue. La révision partielle de la loi fédérale sur les brevets remédie à cet état de fait. Associant des éléments nouveaux et éprouvés, elle offre ainsi davantage de possibilités et de sécurité juridique. Elle est le résultat de plusieurs années de travaux préparatoires et de discussions parfois intenses au Parlement. La présente contribution retrace l'évolution de la révision et analyse les dispositions modifiées au cours des débats parlementaires.

I. Einleitung

II. Die Revision in Kürze

III. Werdegang der Teilrevision in Ausführung der Motion 19.3228 Hefti

1. Auslöser
2. Vorentwurf und Vernehmlassung
3. Überarbeitung der Vorlage nach der Vernehmlassung und Entwurf
4. Parlamentarische Beratung

IV. Die wichtigsten Neuerungen der Teilrevision im Detail

1. Fakultative Vollprüfung auf Wunsch

FELIX ADDOR, Prof. Dr. iur., Fürsprecher; Rechtskonsulent und stv. Direktor Eidg. Institut für Geistiges Eigentum IGE, Bern.

ALEXANDER PFISTER, Fürsprecher; Leiter Rechtsdienst Gewerbliche Schutzrechte, Eidg. Institut für Geistiges Eigentum IGE, Bern.

PETER BIGLER, MLaw, Rechtsanwalt; Rechtsdienst Gewerbliche Schutzrechte, Eidg. Institut für Geistiges Eigentum IGE, Bern.

Die Autoren waren seitens des IGE an den Gesetzgebungsarbeiten beteiligt. Sie danken Frau MLaw Karin Zuppiger-Strub und Herrn Patentanwalt Dr. sc. nat. Simon Strässle für die fachlichen Rückmeldungen und sorgfältige Durchsicht des Beitrages.

2. Obligatorische Recherche und Bericht zum Stand der Technik
3. Verwendung englischsprachiger technischer Unterlagen
4. Rechtsschutz

V. Fazit und Ausblick

I. Einleitung

Der «offizielle» Startschuss für die Teilrevision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente³ fiel mit der Motion 19.3228 «Für ein zeitgemässes Schweizer Patent» von Ständerat Thomas Hefti vom 21. März 2019. Der Motion voraus gingen jedoch jahrelange Gespräche und Vorarbeiten. Am 15. März 2024 schliesslich haben National- und Ständerat in den Schlussabstimmungen der Frühjahressession 2024 jeweils einstimmig⁴ eine Teilrevision des Patentgesetzes be-

- 1 Dieses bekannte Zitat wird oft Franz Kafka zugerechnet, allerdings gibt es dafür keine schriftlichen Belege. Wahrscheinlich geht es zurück auf das Werk «Campos de Castilla» des spanischen Lyrikers Antonio Machado von 1912/1917.
- 2 2024 führt die Schweiz zum vierzehnten Mal in Folge den Global Innovation Index (GII) der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) an, siehe «www.wipo.int/gii-ranking/en/switzerland und <https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/newsroom/news/news-ansicht/die-schweiz-weiterhin-als-fuehrende-innovationskraft> (letzter Stand für alle Links: 30. September 2024).
- 3 Patentgesetz, PatG; SR 232.14.
- 4 Amtl. Bull. NR 2024, 611 und SR 2024, 270.

geschlossen.⁵ Die Referendumsfrist ist am 4. Juli 2024 ungenutzt verstrichen. Aktuell laufen die Arbeiten an den für das Inkrafttreten nötigen Anpassungen der Verordnung über die Erfindungspatente⁶ und der Verordnung des IGE über Gebühren.⁷ Geplant ist, 2025 zu den Anpassungen der Patentverordnung eine Vernehmlassung durchzuführen. Die Teilrevision wird voraussichtlich 2026 in Kraft treten.

Der vorliegende Beitrag dokumentiert in einem ersten Teil den Werdegang der Teilrevision bis hin zum nun beschlossenen Schluss text. In einem zweiten Teil analysiert er die Kernpunkte der Revision näher, darunter insbesondere diejenigen, die im Parlament umstritten waren und gegenüber der bundesrätlichen Vorlage abgeändert wurden.

II. Die Revision in Kürze

Damit ein Patent rechtsbeständig ist, muss die darin beanspruchte Erfindung unter anderem neu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.⁸ Massstab für die Beurteilung ist der sogenannte «Stand der Technik», also das auf einem bestimmten Gebiet im massgeblichen Zeitpunkt öffentlich zugängliche Wissen.⁹ Wird heute eine Schweizer Patentanmeldung eingereicht, darf das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) Neuheit und erfinderische Tätigkeit jedoch nicht prüfen.¹⁰ Auch der Stand der Technik wird vom IGE nur dann ermittelt, wenn die Anmeldenden (oder unter gewissen Voraussetzungen Dritte) einen entsprechenden Bericht verlangen.¹¹ Damit unterscheidet sich das Erteilungsverfahren des Schweizer Patents *de lege lata* erheblich von demjenigen anderer Länder und insbesondere auch von demjenigen des Europäischen Patents (EP), das vom Europäischen Patentamt (EPA) in München¹² gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen¹³ erteilt wird. Diese historisch bedingte «Teilprüfung» bedeutet zwar, dass das Schweizer Patent eine unterscheidungskräftige Alternative zum vollgeprüften EP darstellt und zudem grundsätzlich schneller und kostengünstiger erteilt werden kann – weshalb es bei gewissen Nutzenden, insbesondere Einzelerfinderinnen und Einzelerfindern und Schweizer KMU, auf Interesse stösst. Die aktuelle Situation bedeutet aber auch, dass das IGE Patente erteilen muss, die unter Umständen nicht rechtsbeständig sind, weil die Erfindung eben z.B. nicht neu ist. Kritikerinnen und Kritiker haben dem Schweizer Patentsystem verschiedentlich überspitzt vorgeworfen, dass selbst das Rad neu patentiert werden könnte. Gerade kleinere Unternehmen und Einzelpersonen erhalten damit zwar schnell ein Patent, wissen aber oft nicht genau, ob dieses auch tatsächlich vor Gericht durchsetzbar ist.

Insgesamt kann man festhalten, dass der *Status quo* sowohl auf juristischer als auch auf ökonomischer Ebene unbefriedigend ist: Aus juristischer Sicht sagt der Eintrag im Patentregister nichts über Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Patents aus. Die Konsequenz daraus ist, dass sich alleine gestützt auf ein eingetragenes Schweizer Patent keine superprovisorischen Massnahmen erwirken lassen, vielmehr müssen Klägerinnen und Kläger weitere Belege (wie etwa amtliche Rechercheberichte) für die Rechtsbeständig-

keit des Patents einreichen.¹⁴ Die damit verbundene Rechtsunsicherheit erhöht aus ökonomischer Sicht die Transaktionskosten. Dass auch Nutzende die aktuelle rechtliche Situation in der Schweiz als nicht befriedigend erachten, widerspiegelt sich letztlich im Schweizer Patentbestand: Nur etwa 8% der im Schweizer Register eingetragenen neu erteilten Patente sind nationale Patente, der Rest sind EP.

Hier schafft die Teilrevision Abhilfe: Ihr Herzstück ist die flexible Patentprüfung mit einer «Vollprüfung» auf Wunsch. Künftig wird das IGE eine Patentanmeldung auf Wunsch der Anmelderin bzw. des Anmelders oder Dritter vollständig, d.h. auch auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit prüfen. Ebenfalls neu ist, dass das IGE zu jeder Anmeldung einen Bericht über den Stand der Technik erstellen wird. Anmeldende können damit künftig schnell beurteilen, ob sie ihre Anmeldung weiterverfolgen wollen oder nicht und Dritte können die Rechtsbeständigkeit besser abschätzen. Die Folge ist ein attraktiveres Schweizer Patent als echte Alternative zum EP.

Zusätzlich zur flexiblen Patentprüfung bringt die Teilrevision des PatG verschiedene andere Verbesserungen: Anmeldende beantragen regelmässig in verschiedenen Ländern Patentschutz. Die sogenannten technischen Unterlagen der Patentanmeldung¹⁵ liegen dabei oft in englischer Sprache vor, weil Englisch heute faktisch *lingua franca* und die Referenzsprache im Geschäftsalltag sowie in Forschung und Technik ist. Bisher mussten diese Unterlagen in eine Schweizer Amtssprache übersetzt werden, was zum einen kostet und zum anderen das Risiko von Übersetzungsfehlern mit sich bringt. Mit der Revision wird es künftig möglich sein, englischsprachige technische Unterlagen ohne Übersetzung einzureichen und Patentanmeldungen sowie Patente mit Ausnahme von Titel und Zusammenfassung in englischer Sprache zu veröffentlichen und zu erteilen. Schliesslich werden mit der Teilrevision auch das Verfahren und insbesondere der Beschwerdeweg gestrafft. Weil Patentanmeldungen neu potentiell auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft werden, muss auch die Rechtsmittelinstanz komplexe technische Fragen entscheiden können. Der Beschwerdeweg wird deshalb *de lege ferenda* vom IGE neu an das Bundespatentgericht (BPatGer)¹⁶ anstelle des Bundesverwaltungs-

5 Für den verabschiedeten Gesetzestext siehe BBl 2024, 685.

6 Patentverordnung, PatV; SR 232.141.

7 GebV-IGE, SR 232.148.

8 Art. 1 i.V.m. Art. 7 PatG; das PatG spricht betreffend erfinderische Tätigkeit davon, dass sich die Erfindung nicht «in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik» ergeben darf.

9 Der Stand der Technik umfasst alles, was der Öffentlichkeit vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum zugänglich gemacht worden ist; Art. 7 Abs. 2 PatG.

10 Art. 59 Abs. 4 PatG.

11 Art. 59 Abs. 5 und 6 PatG.

12 «www.epo.org/de».

13 EPÜ; SR 0.232.142.2.

14 BPatGer vom 9. Februar 2015, S2015_001, E. 6.1.

15 also z.B. die Patentansprüche, die Beschreibung der Erfindung etc.; Art. 25 PatV.

16 «www.bundespatentgericht.ch».

gerichts (BVGer)¹⁷ führen. Das BPatGer entscheidet bereits heute in zivilrechtlichen Streitigkeiten in Patentsachen¹⁸ und verfügt damit über die notwendige Erfahrung. Seine nebenamtlichen Richterinnen und Richter verfügen über das nötige Fachwissen in den jeweiligen Patentbereichen, so z.B. in Chemie, Pharmazie oder Maschinenbau.¹⁹ Das bisherige Einspruchsverfahren vor dem IGE,²⁰ das seit seiner Einführung nicht ein einziges Mal genutzt wurde, wird mit der Teilrevision komplett abgeschafft und durch eine erweiterte Beschwerdemöglichkeit Dritter ersetzt.

III. Werdegang der Teilrevision in Ausführung der Motion 19.3228 Hefti

1. Auslöser

Am 1. Juni 2023 startete das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung.²¹ Ihm waren jahrelange Vorarbeiten vorausgegangen. Entsprechend stellte sich schon vor längerer Zeit die Frage, was künftig Aufgabe und Wert des schweizerischen Patentsystems in einer vom Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung beeinflussten Patentlandschaft sein wird. Um dies herauszufinden, beauftragte das IGE 2014 zwei Beratungsunternehmen²² damit, eine Studie zu erstellen. Das Ziel der Studie war, Verbesserungspotenziale für das Schweizer Patentrecht zu identifizieren und Empfehlungen abzugeben, wie diese für die Allgemeinheit umgesetzt werden könnten. Die Studie wurde am 15. Mai 2015 auf der Webseite des IGE publiziert.²³ Im Ergebnis wünschten sich die befragten Nutzenden des Schweizer Patentsystems die Einführung der Vollprüfung ohne Verlust der Möglichkeit, kleinere Innovationen kostengünstig und schnell durch ein ungeprüftes Gebrauchsmuster zu schützen. Auch die Themen Neuheitsschonfrist und Patent Prosecution Highway (PPH)²⁴ beschäftigten die Befragten. Die Studie stellte zusammenfassend fest, dass die Vollprüfungsreform für die Befragten dann am attraktivsten sei, wenn keine Neuheitsschonfrist für Patente eingeführt werde, die Möglichkeit zur Beantragung eines Gebrauchsmusters (ohne Neuheitsschonfrist) bestehe, das IGE im Rahmen von PPH-Programmen eine internationale Zusammenarbeit aufbaue und die Gebühren nicht zu hoch ausfielen.

Die Studie wurde den interessierten Kreisen an einer Fachtagung der Patentanwaltsverbände VSP, VESPA und VIPS gemeinsam mit INGRES mit dem Titel «Optimierungspotenziale des nationalen Schweizer Patentsystems» vom 1. Juni 2015 präsentiert.²⁵ Dabei machten die Vertreterinnen und Vertreter des IGE klar, dass der «Ball» bei den Fachkreisen liege, falls diese ein Interesse an einer Revision hätten. Durch die aufgezeigten Optimierungsmöglichkeiten angeregt, bildeten die Fachkreise, u.a. aus Vertretern von AIPPI, VESPA, VIPS, VSP, INGRES und LES, eine Arbeitsgruppe, um weitere Verbesserungsoptionen zu diskutieren und Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen.²⁶ Als Resultat empfahl die Arbeitsgruppe u.a. die Einführung einer Vollprüfung von Patenten und eines Gebrauchsmusters sowie eine entsprechende Anpassung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens.

Ständerat Hefti nahm diese drei Punkte in seiner Motion 19.3228 vom 21. März 2019 auf.²⁷

2. Vorentwurf und Vernehmlassung

Die Motion wurde im Parlament am 4. Juni 2019 (Ständerat) bzw. 12. Dezember 2019 (Nationalrat) angenommen und dem Bundesrat überwiesen. Die in der Folge vom IGE ausgearbeitete Vorlage sah die vier folgenden wesentlichen Elemente²⁸ vor: An erster Stelle wurde die obligatorische «Vollprüfung» vorgeschlagen. Unter geltendem Recht prüft das IGE wie eingangs erwähnt historisch bedingt nicht alle Patentierungsvoraussetzungen (siehe vorne II.). Die daraus resultierende Rechtsunsicherheit ist sowohl für Patentinhaber

17 www.bvger.ch/de.

18 Art. 26 Patentgerichtsgesetz, PatGG; SR 173.41.

19 Vgl. www.bundespatentgericht.ch/das-gericht/richter-richterinnen.

20 Art. 59c PatG.

21 Für eine Übersicht siehe z.B. www.epo.org/de/applying/european/unitary.

22 Polynomics AG und Frontier Economics Limited.

23 Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (Hrsg.) (2015): Optimierungspotenziale des nationalen Schweizer Patentsystems. Bern. Kann abgerufen werden unter: www.ige.ch › Dienstleistungen › Publikationsreihe des IGE › Nr. 8: Optimierungspotenziale des nationalen Schweizer Patentsystems (05.2015). Für die Studie wurden 5 400 Schweizer Erfinder resp. Patenteninhaber, die im Patentregister des IGE eingetragen sind, schriftlich zur Teilnahme an der Befragung eingeladen. Dies entspricht gemessen an den Patenten quasi einer Vollerhebung. Ebenfalls eine Vollerhebung wurde bei den folgenden Verbänden durchgeführt: Verband Schweizerischer Patentanwälte und Markenanwälte (VSP), Verband der freiberuflichen Europäischen und Schweizer Patentanwälte (VESPA), Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz (VIPS) und Liechtensteinischer Patentanwaltsverband (LIPAV), Association Romande de Propriété Intellectuelle (AROP), Licensing Executive Society Schweiz (LES), Institut für den gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) sowie Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle Switzerland (AIPPI). Zusätzlich lud das IGE Vertreter der Bundesverwaltung und Universitäten, Angehörige von internationalen Organisationen mit einem Bezug zur Schweiz, Technologietransferstellen, Konsumentenverbände sowie alle NGOs aus dem Bereich Umweltschutz und Entwicklungszusammenarbeit, die sich im Rahmen der letzten Patentgesetzrevision haben vernehmen lassen, zur Teilnahme an der Umfrage ein. Insgesamt wurden gut 100 Einladungen an diesen Empfängerkreis versendet.

24 Unter «Patent Prosecution Highway» versteht man bi- und multilaterale Abkommen zwischen Patentämtern verschiedener Länder untereinander und/oder internationalen Organisationen wie der WIPO mit dem Ziel, Arbeitsergebnisse wie Recherchen zu teilen und damit Patenterteilungen zu vereinfachen und zu beschleunigen.

25 Siehe dazu auch K. SCHÄRLI/A. GLOOR, Schweizer Patent – Fit für die Zukunft? Veranstaltung der Patentanwaltsverbände VSP, VESPA und VIPS gemeinsam mit INGRES vom 1. Juni 2015 in Zürich, sic! 2015, 552 ff.

26 Geleitet wurde die Arbeitsgruppe durch Lorenza Ferrari Hofer (AIPPI Switzerland).

27 Die Motion lautet: «Der Bundesrat wird beauftragt, einen Gesetzentwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser Entwurf soll insbesondere eine für Benutzer attraktive Patentprüfung vorsehen, welche internationalen Standards entspricht sowie ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vorsieht. Zudem soll ein inhaltlich ungeprüftes Gebrauchsmuster eingeführt werden».

28 Für Details siehe die Vernehmlassungsunterlagen und insb. den erläuternden Bericht: www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedure/ended/2020# https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6020/57/cons_1.

berinnen und Patentinhaber als auch für Dritte nachteilig und sollte durch die Vorlage beseitigt werden. Mit der obligatorischen Vollprüfung hätte die Patentprüfung in der Schweiz derjenigen in den meisten übrigen Ländern sowie insbesondere der Prüfung Europäischer Patentanmeldungen durch das EPA entsprochen.²⁹

Als Ergänzung für das neu vollgeprüfte bzw. als Ausgleich für das wegfallende teilgeprüfte Patent sollte zusätzlich ein ungeprüftes Gebrauchsmuster eingeführt werden, wie es viele unserer Nachbarländer, so z.B. Deutschland³⁰ und Frankreich³¹, kennen. Dieses oft als «kleines Patent» bezeichnete Schutzrecht wäre kostengünstig innert weniger Wochen erteilt worden und hätte während 10 Jahren Schutz für gewisse Erfindungen³² geboten.³³

Natürlich sollte auch das bisherige Einspruchsverfahren um die neu zu prüfenden Themen (Neuheit und erfinderische Tätigkeit) erweitert und das Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen des IGE vor dem BVGer entsprechend angepasst werden. Um beim Gericht die hierfür nötigen fachlichen Voraussetzungen sicherzustellen, wurden gewisse organisatorische Änderungen vorgeschlagen.³⁴

Schliesslich sah die Vorlage vor, dass bei der Patentanmeldung und insbesondere für deren technischen Unterlagen weitgehend die englische Sprache verwendet werden darf. Mit diesem Vorschlag entfielen eine kostspielige Übersetzung in eine Amtssprache. Englisch sollte dadurch aber nicht zur Verfahrenssprache werden. Verfahrensleitende Entscheide und Verfügungen sollten nämlich weiterhin in einer Amtssprache verfasst werden. Die neue Regelung gewährte den Anmeldenden auch nicht die unbeschränkte Wahl, in welcher Sprache die Anmeldung veröffentlicht werden soll. Die Veröffentlichung in Englisch wäre nur dann möglich, wenn die technischen Unterlagen nicht bereits in einer Amtssprache vorliegen. Amtssprachen gingen also auch unter der neuen Regelung vor.

Neben den erwähnten Kernpunkten sollten auch redaktionelle Änderungen vorgenommen sowie die Gliederung des PatG und gewisse Nebenpunkte angepasst werden, so etwa Regeln zur verstärkten internationalen Zusammenarbeit des IGE mit anderen Ämtern und Organisationen auf administrativ-technischer Ebene und zu technischen Aspekten (Einheitlichkeitserfordernis, Nichtigkeitsgründe und Teilverzicht).³⁵

Die Vernehmlassung zum Vorentwurf fand vom 14. Oktober 2020 bis zum 1. Februar 2021 statt.³⁶ Während die meisten Vernehmlassungsteilnehmenden die Vorlage im Grundsatz befürworteten, äusserten einige auch Vorbehalte und Kritik an einzelnen Teilen.³⁷ So wurde insbesondere der Ersatz des bisherigen teilgeprüften durch ein vollgeprüftes Patent bemängelt, weil sich das teilgeprüfte Patent bewährt habe. Der «Ausgleich» durch ein ungeprüftes Gebrauchsmuster wurde von diesen Kreisen als ungenügend empfunden, weil das Gebrauchsmuster zum einen nicht für alle technischen Bereiche vorgesehen war³⁸ und zum anderen nur während 10 statt wie beim Patent 20 Jahren Schutz geboten hätte. Weiter wurde das vorgeschlagene Einspruchsverfahren als zu schwerfällig kritisiert. Zudem wurde grund-

sätzlich die Frage gestellt, ob das BVGer für die (oft sehr technischen) Aspekte des Patentrechts die geeignete Beschwerdeinstanz sei. Unter anderen das Bundesgericht (BGER)³⁹ selbst forderte, dass an Stelle des BVGer neu das BPatGer für Beschwerden zuständig sein solle.

3. Überarbeitung der Vorlage nach der Vernehmlassung und Entwurf

Aufgrund der in der Vernehmlassung geäusserten Kritik beauftragte der Bundesrat das IGE am 18. August 2021 mit der Überarbeitung der Vorlage. Dabei legte er folgende Leitplanken fest: Für alle Patentanmeldungen sei obligatorisch eine Recherche durchzuführen. Die Vollprüfung sei optional auszugestalten und auf ein Gebrauchsmuster sei zu verzichten. Weiter habe das Einspruchsverfahren zu entfallen und sei durch eine erweiterte Beschwerdemöglichkeit zu ersetzen. Schliesslich sei das BPatGer als Beschwerdeinstanz in Patentsachen einzusetzen. Folglich sah der bundesrätliche Entwurf⁴⁰ nun vor, Patente nur auf Wunsch hin vollständig zu prüfen. Jedoch sollten neben den Anmeldenden auch Dritte verlangen können, dass eine bestimmte Patentanmeldung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft wird. Wer also z.B. befürchtet, dass ihm ein bestimmtes Patent später entgegengehalten werden wird, konnte gemäss bundesrätlichem Entwurf die Vollprüfung verlangen. Durch die freiwillige bzw. «fakultative Vollprüfung» bleibt jedoch das bewährte, teilgeprüfte Patent der Normalfall. Damit entfällt die Notwendigkeit für ein Gebrauchsmuster – es wurde ersatzlos aus dem Entwurf gestrichen.

Als Ergänzung zur fakultativen Vollprüfung schlägt der Entwurf vor, neu für alle Patentanmeldungen eine obligatorische Recherche durchzuführen. Heute recherchiert das IGE nur auf Antrag den Stand der Technik zu einer Anmeldung (siehe vorne II.). Die obligatorische Recherche hat verschiedene Vorteile: Sie dient einerseits den Anmeldenden als Entscheidungsgrundlage, ob sie eine Patentanmeldung weiterverfolgen und ob sie die Vollprüfung beantragen wollen.

29 Vgl. Art. 94 Abs. 1 i.V.m. Art. 52, 54 und 56 EPÜ.

30 Siehe § 1 des deutschen Gebrauchsmustergesetzes, GebrMG.

31 Siehe Art. L611–2 Abs. 2 des französischen code de la propriété intellectuelle, CPI.

32 Ausgeschlossen wäre es für chemische Stoffe und Stoffgemische sowie deren Verwendungen gewesen, ebenso für biotechnologische Erfindungen sowie Verfahren, die Anwendung eines Verfahrens oder die Verwendung eines Erzeugnisses (Art. 87 Abs. 1 VE-PatG).

33 Die Dauer des Schweizer Gebrauchsmusters hätte ebenfalls derjenigen in Deutschland und – seit der Revision des CPI 2020 – auch derjenigen in Frankreich entsprochen.

34 Für Details siehe den erläuternden Bericht (Fn. 28), 18, 23 f.

35 Für Details siehe den erläuternden Bericht (Fn. 28), 27, «Übrige Revisionspunkte».

36 Vernehmlassung 2020/57; siehe <https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6020/57/cons_1>.

37 Siehe den Ergebnisbericht der Vernehmlassung: <www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6020/57/cons_1/doc_7/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-6020-57-cons_1-doc_7-de-pdf-a.pdf>.

38 Siehe vorne, Fn. 32.

39 <www.bger.ch/de/index.htm>.

40 Für den Gesetzestext des bundesrätlichen Entwurfs siehe BBl 2023, 8.

Auch Dritte können sich anhand des Berichts schnell ein Bild über die Qualität des Patents machen. Dem IGE schliesslich dient die obligatorische Recherche als Grundlage für die Vollprüfung, denn es kann Neuheit und erfindnerische Tätigkeit nur dann beurteilen, wenn der Stand der Technik bekannt ist.

Gemäss Vorentwurf hätten Dritte wie beim heutigen Einspruch innert 9 Monaten gegen ein vom IGE erteiltes Patent vorgehen können. Das bisherige Einspruchsverfahren war vor allem für die Durchsetzung ideeller Interessen relevant: Es ermöglichte Dritten, Patente in gesellschaftspolitisch heiklen Bereichen wie der Biotechnologie, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten, überprüfen zu lassen.⁴¹ Allerdings wurde seit seiner Einführung 2008 beim IGE nicht ein einziges Mal ein Einspruch eingelegt. Weil in der Vernehmlassung die allgemein langen Rechtsmittelverfahren moniert wurden, verzichtete der Entwurf komplett auf das Einspruchsverfahren. Damit die potentiellen Interessen Dritter auch weiterhin gewahrt werden können, wurde als Ersatz für das Einspruchsverfahren das Beschwerdeverfahren erweitert. Neben beschwerdeberechtigten Dritten nach Art. 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG)⁴² sollten zudem neu Organisationen ein Recht zur ideellen Verbandsbeschwerde erhalten, wenn sie gesamtschweizerisch tätig sind und rein ideelle Zwecke verfolgen. Das Beschwerdeverfahren stand ihnen jedoch nur unter der Voraussetzung zu, dass das umstrittene Patent ein Gebiet betrifft, das seit mindestens fünf Jahren von ihrem statutarischen Zweck umfasst ist.⁴³ Neu ging der Rechtsmittelweg gegen eine Verfügung des IGE in Patentsachen (z.B. die Erteilung oder Verweigerung eines Patents) direkt an die Rechtsmittelinstanz.

Schliesslich wurde anstelle des BVGer neu das BPatGer als Beschwerdeinstanz eingesetzt, weil dort das für die Beurteilung von Neuheit und erfindnerischer Tätigkeit nötige technische Fachwissen bereits vorhanden ist (siehe vorne, II.).

Den so überarbeiteten Entwurf⁴⁴ überwies der Bundesrat zusammen mit der Botschaft⁴⁵ am 16. November 2022 ans Parlament.

4. Parlamentarische Beratung

Die vorberatende Kommission des Erstrats, die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats (WBK-S), führte in ihrer 1. Sitzung zur Teilrevision vom 30. Januar 2023 Anhörungen durch. Dabei zeigte sich, dass nicht das vorgeschlagene System insgesamt oder die in Nachgang zur Vernehmlassung vorgenommenen Anpassungen Kritik auf sich zogen, sondern zwei prozessuale Punkte: die ideelle Verbandsbeschwerde und die Frage der aufschiebenden Wirkung von Drittbeschwerden. In der Folge erstellte das IGE verschiedene Verwaltungsberichte, darunter zu den Themen aufschiebende Wirkung, Verbandsbeschwerderecht, zur Digitalisierung und zum Europäischen Einheitspatent. Die Erkenntnis des letzteren Berichts war, dass sich das europäische Patentsystem mit der Einführung des Einheits-

patents künftig noch stärker in Richtung EU verschieben dürfte, was ein weiterer Grund dafür ist, das Schweizer Patentsystem bereits heute zu modernisieren und so zu einer echten Alternative zum EP zu machen. Die beiden Themen aufschiebende Wirkung und Verbandsbeschwerde blieben während der ganzen parlamentarischen Beratung umstritten, was dazu führte, dass die Vorlage erst im Differenzbereinungsverfahren am 15. März 2024 verabschiedet werden konnte – dafür aber einstimmig.⁴⁶

Die ideelle Verbandsbeschwerde erwies sich vor dem Hintergrund der parallellaufenden Diskussionen zur parlamentarischen Initiative 19.409 Bregy «Kein David gegen Goliath» beim Verbandsbeschwerderecht⁴⁷ als nicht-mehrheitsfähiges «rotes Tuch». Das Parlament war sich nach zähem Ringen über verschiedene Alternativen aber darüber einig, dass die Möglichkeit für Dritte, vom IGE erteilte Patente von der Rechtsmittelinstanz überprüfen zu lassen, inhaltlich im Umfang der bestehenden Einspruchsmöglichkeiten bestehen bleiben muss.

Auch über Sinn und Gefahren einer aufschiebenden Wirkung von Drittbeschwerden diskutierte das Parlament lange und detailliert. Einerseits trägt die im Verwaltungsverfahren allgemein geltende aufschiebende Wirkung dem Interesse der Öffentlichkeit Rechnung, dass ein vom IGE erteiltes Patent erst durchgesetzt werden kann, wenn eine dagegen eingereichte Beschwerde rechtskräftig beurteilt wurde. Andererseits kann dieser Effekt dazu verleiten, gewissermassen vorsorglich einmal Beschwerde einzulegen, um das erteilte Patent auf längere Zeit hin zu blockieren.

Die vom Parlament schliesslich beschlossene Lösung wird nachfolgend näher analysiert.

IV. Die wichtigsten Neuerungen der Teilrevision im Detail

1. Fakultative Vollprüfung auf Wunsch

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Einführung der fakultativen Vollprüfung war in den Räten unumstritten. Dieser typisch schweizerische Kompromiss kombiniert Bewährtes mit Neuem und bietet maximale Flexibilität: Anmeldende, die möglichst schnell ein Patent wollen und mit den eingangs erwähnten Unsicherheiten (vorne, II.) leben können, beantragen wie heute ein teilgeprüftes Patent. Für sie bleibt fast alles beim Alten. Ob die im Patent enthaltene Erfindung neu und erfindnerisch ist, zeigt sich u.U. erst später, wenn das Patent gerichtlich durchgesetzt werden soll. Wer

41 Siehe Art. 59c mit Verweis auf die Art. 1a, 1b und 2 PatG.

42 SR 172.021.

43 Für die Einzelheiten siehe Botschaft (BBl 2023, 7), Erläuterungen zu Art. 59c^{bis}.

44 Fn. 40.

45 Fn. 43.

46 Fn. 4.

47 Deren Text lautet: «Das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) wird wie folgt geändert: Es sei das Verbandsbeschwerderecht gemäss Art. 12 ff. NHG – im Sinne der Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes (USG; SR 814.01) – bei kleineren Einzelprojekten innerhalb der Bauzone einzuschränken».

dagegen bereits bei der Anmeldung mehr Rechtssicherheit will, kann neu unkompliziert die Vollprüfung beantragen und erhält damit ein inhaltlich gleich geprüftes Patent wie in anderen Ländern bzw. wie vor dem EPA.⁴⁸ Um gleichzeitig – wie es bereits die Motion Hefti verlangte – auch für Dritte die Transparenz zu erhöhen, können diese neu ebenfalls gegen entsprechende Gebühr den «Vollprüfungsantrag» stellen. Wer also fürchtet, später eine bestimmte Anmeldung bzw. ein daraus hervorgehendes Patent entgegenhalten zu bekommen, kann bereits vor dem IGE die Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit verlangen.

Für die Einführung der fakultativen Vollprüfung wurde zum einen der Prüfungsgegenstand in Art. 59 Abs. 4 PatG angepasst.⁴⁹ Zum anderen wurden in Art. 58b revPatG die Grundzüge des Prüfungsantrages normiert.⁵⁰ Die Einzelheiten der neuen Patentprüfung werden wie bisher in der zu revidierenden PatV geregelt.⁵¹

Zur Wahrung der Rechte der Anmeldenden ist der Antrag auf vollständige Prüfung durch Dritte auf verschiedene Arten eingeschränkt: So hält Art. 58b Abs. 2 revPatG ausdrücklich fest, dass Dritte nur die *zusätzliche* Prüfung einer Anmeldung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit verlangen können. Der Grundsatzentscheid, ob eine Anmeldung überhaupt inhaltlich geprüft werden soll (spricht der Antrag auf «Sachprüfung» der Anmeldung)⁵² obliegt wie heute ausschliesslich der Anmelderin oder dem Anmelder.⁵³ Dadurch wird sichergestellt, dass es keine materielle Prüfung der Patentanmeldung gegen ihren Willen gibt. Nur wenn sie sich dafür entscheiden, ihre Patentanmeldung weiterzuverfolgen, wird ein allfälliger Antrag Dritter auf Vollprüfung behandelt. Der Antrag auf Vollprüfung nach Abs. 2 kann aus verfahrenstechnischen Gründen nicht zurückgezogen werden.⁵⁴ Die Anmeldenden ihrerseits können ihren Prüfungsantrag nach Abs. 1 oder auch die Anmeldung als Ganzes zurückziehen und so jederzeit eine Prüfung ihrer Anmeldung verhindern bzw. stoppen. Dritte werden durch ihren Antrag auch nicht zur Partei im Patenterteilungsverfahren.⁵⁵

Die Anträge auf teilweise oder vollständige Prüfung müssen innert 6 Monaten ab Veröffentlichung des Berichts über den Stand der Technik oder der Mitteilung des IGE über den Verzicht hierauf eingereicht werden.⁵⁶ Dieser Zeitpunkt wurde deshalb gewählt, weil der Bericht in der Regel allen Beteiligten als Grundlage für ihre Entscheidung dient. Abs. 3 stellt in Verbindung mit Art. 139 revPatG zudem sicher, dass die Frist auch bei PCT-Anmeldungen⁵⁷ und dem aus ihnen resultierenden allenfalls zeitlich verzögerten oder vorgezogenen Eintritt in die nationale Schweizer Phase stets sechs Monate beträgt.

2. Obligatorische Recherche und Bericht zum Stand der Technik

Die obligatorische Recherche blieb in der parlamentarischen Debatte ebenfalls unumstritten. Gestützt auf Art. 57a Abs. 1 revPatG wird das IGE neu zu jeder Anmeldung einen Bericht über den Stand der Technik erstellen und diesen veröffentlichen. Der Bericht wird nach Bezahlung der Recher-

chegebühr i.d.R. zu Beginn des Patenterteilungsverfahrens erstellt. Gestützt auf ihn können Anmeldende entscheiden, ob sie die Anmeldung weiterverfolgen wollen. Gleichzeitig ist er für das IGE unverzichtbar, falls ein Antrag auf Vollprüfung gestellt wird. Darüber hinaus dient die Veröffentlichung des Berichts als «Startschuss» für das Antragsfenster nach Art. 58b Abs. 3 revPatG (vorne, III. 1.).

Mit dem Inkrafttreten von Art. 57a revPatG werden gleichzeitig die überflüssig gewordenen Art. 59 Abs. 5 und 6 PatG aufgehoben. Sie sahen bisher vor, dass die Anmeldenden – oder wenn sie dies nicht taten, Dritte – freiwillig eine Recherche beantragen konnten.

Wie schon heute kann es Konstellationen geben, in denen bereits ausreichende Rechercheergebnisse vorliegen (z.B. bei einer Teilanmeldung, wenn die Recherche zur Stammanmeldung die relevanten Teile bereits abdeckt). In diesen Fällen kann das IGE aus Effizienzgründen auf die Erstellung eines Berichts verzichten.⁵⁸ Die Einzelheiten werden in der PatV geregelt. Mit dem PatG wurde gleichzeitig auch das Bundesgesetz über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum⁵⁹ punktuell angepasst. Damit erhält das IGE u.a. die Kompetenz, mit anderen Ämtern und Organisationen wie dem EPA Vereinbarungen über den Austausch von Arbeitsergebnissen wie Recherchen abzuschliessen.⁶⁰ Auch dies kann dazu führen, dass das IGE nicht selbst recherchieren muss.

3. Verwendung englischsprachiger technischer Unterlagen

Die erweiterte Zulassung englischsprachiger technischer Unterlagen gab ebenfalls keinen Anlass zu Differenzen in National- und Ständerat. Bereits heute ist Englisch gegenüber anderen Nicht-Amtssprachen in der PatV privilegiert⁶¹ und nicht selten erfolgt der (informelle) Informationsaustausch zwischen (insb. auch ausländischen) Anmeldenden sowie Prüferinnen und Prüfern des IGE in englischer Sprache. Die technischen Unterlagen, also die Patentansprüche, die Beschreibung, die Zusammenfassung und gegebenenfalls die Zeichnungen mussten aber bisher, wenn in Englisch ein-

48 Fn. 29.

49 Art. 59 Abs. 4 revPatG lautet: «Das IGE prüft nur auf Antrag nach Artikel 58b Absatz 2, ob die Erfindung neu ist und ob sie sich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt».

50 Für den gesamten Wortlaut des verabschiedeten Gesetzestextes siehe Fn. 5.

51 Art. 58b Abs. 6 revPatG.

52 Art. 61a ff. PatV.

53 Art. 58b Abs. 1 revPatG.

54 Art. 58b Abs. 4 revPatG.

55 Art. 58b Abs. 5 revPatG.

56 Art. 58b Abs. 3 revPatG.

57 Siehe dazu www.ige.ch/de/etwas-schuetzen/patente/vor-der-anmeldung/drei-wege-zum-patentschutz/internationale-patentanmeldung.

58 Art. 57a Abs. 3 revPatG.

59 IGE, SR 172.010.31.

60 Für die Details siehe Botschaft (Fn. 43), Ziff. 4.1.5 «Verstärkte internationale Zusammenarbeit auf administrativ-technischer Ebene».

61 Vgl. z.B. den Verzicht auf Erfindernennung in Art. 38 Abs. 3 PatV oder die Einreichung der Anmeldung nach Art. 46 Abs. 2 PatV.

gereicht, zu gegebener Zeit übersetzt werden.⁶² Mit der Revision wird diese Übersetzung überflüssig. Art. 58a Abs. 4 revPatG erlaubt es neu, Anmeldungen in Englisch zu veröffentlichen, sofern die technischen Unterlagen nicht ursprünglich in einer schweizerischen Amtssprache eingereicht wurden (weil Amtssprachen in diesen Fällen weiterhin den Vorrang haben sollen). Einzig Titel und Zusammenfassung der Erfindung sind wie bisher in die bei der Anmeldung gewählte Amtssprache (spricht die Verfahrenssprache)⁶³ zu übersetzen.⁶⁴ In diesem Punkt unterscheidet sich das Schweizer Patent von den durch das EPA erteilten EP, bei denen die Patentansprüche neben der Verfahrenssprache auch in die zwei weiteren Amtssprachen des EPÜ übersetzt werden müssen.⁶⁵ Dies erhöht die Attraktivität des Schweizer Patents für Anmeldende zusätzlich.

Englisch wird dadurch aber nicht zur Verfahrenssprache. Verfahrensleitende Entscheide und Verfügungen erfolgen weiterhin in der bei der Anmeldung gewählten Amtssprache und das IGE kann, wo für das Verfahren nötig, Übersetzungen anordnen.⁶⁶ Für ein allfällig anschliessendes Beschwerdeverfahren vor dem BPatGer ist die (Amts-)Sprache des angefochtenen Entscheids massgebend.⁶⁷ Bereits heute kann vor BPatGer mit Zustimmung des Gerichts und der Parteien die englische Sprache benutzt werden.⁶⁸ Mit der Revision wird diese Regelung so angepasst, dass sie auch für die neu beim BPatGer liegende (verwaltungsrechtliche) Beschwerde gilt.⁶⁹

4. Rechtsschutz

a) Beschwerde der Anmelderin oder des Anmelders

Gegenüber dem Vorentwurf hat insbesondere der Rechtsschutz erhebliche Änderungen erfahren. Nach den Vernehmlassungsergebnissen hatte der Bundesrat vorgeschlagen, die Beschwerdeinstanz auszutauschen und anstelle des Einspruchsverfahrens eine erweiterte Beschwerde einzuführen. Die Ausgestaltung dieser Beschwerde, insbesondere die Frage der aufschiebenden Wirkung und die Aktivlegitimation Dritter, gab jedoch im Parlament Anlass zu umfangreichen und kontroversen Diskussionen (siehe vorne III. 4.), weshalb die Vorlage erst im Differenzbereinungsverfahren verabschiedet werden konnte.

Die vom Parlament schliesslich verabschiedete Revision sieht vor, dass Verfügungen des IGE in Patentsachen der Beschwerde an das BPatGer unterliegen.⁷⁰ Für Anmelderinnen und Anmelder ändert sich nur die Beschwerdeinstanz. Frist, Beschwerdegründe etc. richten sich wie bereits heute nach den allgemeinen Regeln des VwVG.⁷¹ So beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage ab Eröffnung der Verfügung⁷² und die Anmelderin oder der Anmelder kann – neben unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des Sachverhalts und Unangemessenheit – die Verletzung sämtlicher anwendbarer Bestimmungen des Bundesrechts, d.h. insb. aller Vorgaben des PatG und des VwVG rügen.⁷³

b) Beschwerde Dritter

Für Beschwerden Dritter dagegen wurden im PatG besondere Regeln geschaffen, welche die Funktion der Drittbeschwerde als Ersatz für das abgeschaffte Einspruchsverfahren widerspiegeln. Mit dieser Funktion ist auch gleich gesagt, dass die Drittbeschwerde in Art. 59c revPatG einzig und alleine das *Patenterteilungsverfahren* betrifft und nicht auf Verfahren betreffend die Erteilung von Ergänzenden Schutzzertifikaten (ESZ)⁷⁴ oder andere Verfügungen des IGE anwendbar ist. Dies war in der parlamentarischen Debatte unumstritten und führte zu keinen Diskussionen. Denn auch der bundesrätliche Vorschlag wollte einzig und alleine das Einspruchsverfahren an die neue Patentprüfung anpassen und nicht etwa neue Beschwerdemöglichkeiten für ESZ schaffen.⁷⁵ Dass Art. 59c revPatG nur für das Patenterteilungsverfahren gilt, ergibt sich aber auch aus der systematischen Einordnung der Bestimmung, denn Art. 59c revPatG befindet sich unter dem zweiten Titel des PatG «Die Patenterteilung», dort im 2. Abschnitt «Das Prüfungsverfahren» und dort unter dem Abschnitt «D. Beschwerde», der auf «C. Prüfungsabschluss» (der Patentprüfung) folgt. Schliesslich ergibt sich dies auch aus dem Wortlaut von Art. 59c Abs. 2 revPatG, der als Beschwerdegründe einzig diejenigen des bisherigen Einspruchs gegen Patenterteilungen aufzählt und darüberhinausgehend auf die allgemeine Regel von Art. 48 VwVG verweist.

Die Beschwerdemöglichkeit Dritter unterscheidet sich in drei wesentlichen Aspekten von derjenigen der Anmelderinnen und Anmelder: Frist, Beschwerdelegitimation und aufschiebende Wirkung. So beträgt die Beschwerdefrist für Beschwerden Dritter neu vier Monate ab Veröffentlichung der Eintragung des Patents.⁷⁶ Diese Frist ist zwar kürzer als die bisherige Einspruchsfrist von neun Monaten.⁷⁷ Sie ist aber wesentlich länger als die dreissigtägige Beschwerdefrist der Verfügungsadressatin oder des Verfügungsadressaten. Sie trägt damit einerseits dem Wunsch nach einem straffen Rechtsmittelverfahren und andererseits den Interessen Dritter angemessenen Rechnung.⁷⁸ Denn Dritte erfahren in der Regel erst durch die Veröffentlichung im Register von der Patenterteilung.⁷⁹ Die Überwachung des Patentregisters, die

62 Art. 50 Abs. 4 PatV.

63 Art. 4 Abs. 2 und 3 PatV.

64 Art. 60 Abs. 4 revPatG i.V.m. Art. 4 Abs. 2 PatV.

65 Deutsch, Englisch und Französisch, siehe Art. 14 Abs. 1, 5 und 6 EPÜ.

66 Vgl. z.B. Art. 4 Abs. 4 und 5 PatV.

67 Für Details siehe Botschaft (Fn. 43), Erläuterungen zu Art. 58a Abs. 4.

68 Art. 36 Abs. 3 PatGG.

69 Vgl. Art. 36 Abs. 1^{bis} und 3 revPatGG.

70 Art. 59c Abs. 1 revPatG.

71 Art. 44 ff. VwVG.

72 Art. 50 Abs. 1 VwVG.

73 Art. 49 VwVG.

74 Art. 140a ff. PatG.

75 Vgl. Botschaft (Fn. 43), Erläuterungen zu Art. 59c.

76 Art. 59c Abs. 4 revPatG.

77 Art. 59c Abs. 1 PatG.

78 Vgl. Botschaft (Fn. 43), Erläuterungen zu Art. 59c.

79 Zwar wird in der Regel die Patentanmeldung bereits vorher publiziert, zu diesem Zeitpunkt ist aber noch unsicher, ob und in welcher kon-

Identifikation relevanter kritischer Patente, deren Analyse im eigenen Unternehmen bzw. durch eine Patentanwältin oder einen Patentanwalt inkl. eigenen Abklärungen zum Stand der Technik sind zeitaufwendig. Eine Beschwerdefrist von bloss dreissig Tagen wäre für sie damit regelmässig zu kurz. Als Kompromiss der erwähnten Interessen wurde deshalb eine Frist von vier Monaten gewählt. Sie war bereits im bundesrätlichen Entwurf enthalten und im Parlament unbestritten.

Umstritten waren dagegen sowohl die Beschwerdelegitimation als auch die aufschiebende Wirkung. Der vom Parlament verabschiedete Gesetzestext unterscheidet bei der Beschwerdelegitimation zwei Gruppen: Gemäss Art. 59c Abs. 2 revPatG ist jede Person zur Beschwerde berechtigt, soweit sie eine Verletzung der Art. 1a, 1b und 2 PatG (also den bisherigen Einspruchsgründen) geltend macht. Diesbezüglich ist die Beschwerdelegitimation in der vom Parlament gewählten Lösung also eine Popularbeschwerde und damit wesentlich weiter gefasst als noch der bundesrätliche Entwurf, der eine Beschwerde durch Verbände – unabhängig vom Beschwerdegrund – nur unter gewissen Voraussetzungen zulässig.⁸⁰

Soweit ein Dritter darüber hinaus weitere Gründe geltend machen will, darunter insbesondere fehlende Neuheit oder erfinderische Tätigkeit, muss er die bereits heute geltenden Voraussetzungen von Art. 48 VwVG, also formelle und materielle Beschwer erfüllen (hier handelt es sich also nicht um eine Popularbeschwerde). Wie diese Bestimmung für die Drittbeschwerde in Patentsachen im Detail auszulegen ist, wird letztlich die Gerichtspraxis unter Berücksichtigung der parlamentarischen Diskussionen klären müssen. Immerhin ist klar, dass es nur bei vollgeprüften Patenten möglich ist, in der Beschwerde fehlende Neuheit oder erfinderische Tätigkeit zu rügen. Denn die möglichen Beschwerdegründe richten sich stets nach dem Streitgegenstand. Ist dieser ein bloss teilgeprüftes Patent, umfasst die in der Beschwerde zu klärende Frage («wurde das Patent zu Recht erteilt») nur die Erteilungsvoraussetzungen und damit bei teilgeprüften Patenten eben gerade nicht Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Da von Dritten in der Praxis erwartet werden darf, dass sie in solchen Fällen bereits vor dem IGE den Vollprüfungsantrag gestellt haben, dürfte sich diese Frage aber ohnehin kaum stellen.

Der dritte besondere Aspekt der Drittbeschwerde ist die aufschiebende Wirkung. Aufschiebende Wirkung bedeutet verkürzt, dass während des laufenden Beschwerdeverfahrens der bisherige Rechtszustand erhalten bleibt, wie wenn die angefochtene Verfügung (noch) nicht erlassen worden wäre.⁸¹ Stehen sich gegenläufige Interessen gegenüber, ist die aufschiebende Wirkung damit immer eine Interessenabwägung zwischen denjenigen, die von der Verfügung profitieren und denjenigen, die durch sie belastet werden. Im geltenden Verwaltungsrecht und damit auch betreffend Verfügungen des IGE haben Beschwerden heute standardmässig aufschiebende Wirkung.⁸² Dieser Grundsatz hat im Parlament zu vielen Diskussionen geführt. Es wurde insbesondere befürchtet, Dritte könnten durch die Einreichung einer

Beschwerde gegen ein vom IGE erteiltes Patent dessen Durchsetzung über Monate verzögern. Die zu klärende Frage war also, was Ausnahme und was Regel bei der (Dritt-)Beschwerde sein sollte: aufschiebende Wirkung wie heute oder gerade die Umkehr davon. Nachdem zunächst diskutiert worden war, ob nur die Popularbeschwerde nach Art. 59c Abs. 1 revPatG (also diejenige betreffend die bisherigen Einspruchsgründe) keine aufschiebende Wirkung haben sollte, einigten sich National- und Ständerat schliesslich darauf, sämtlichen Drittbeschwerden standardmässig die aufschiebende Wirkung zu entziehen.⁸³ Damit bleibt ein vom IGE erteiltes Patent vorerst bestehen, bis es bei Gutheissung einer Drittbeschwerde allenfalls widerrufen wird. Diese Lösung ist zwar die Ausnahme im Verwaltungsrecht, entspricht aber im Ergebnis derjenigen des bisherigen Einspruchs.⁸⁴ Auch hier ist wiederum festzuhalten, dass die Umkehr des Grundsatzes der aufschiebenden Wirkung nur für die Drittbeschwerde im *Patenterteilungsverfahren* gilt, und nicht etwa für Beschwerden gegen andere Verfügungen des IGE. Auch für Anmeldende bzw. deren Beschwerden ändert sich nichts an der heutigen Situation.⁸⁵

V. Fazit und Ausblick

Die vom Schweizer Parlament verabschiedete Revision blickt auf einen langen Werdegang zurück. Das Ziel der Revision war die Modernisierung der Patentprüfung, um die Attraktivität des Schweizer Patents zu erhöhen und es internationalen Standards anzupassen. Gleichzeitig sollte ein effizientes und kostengünstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren sichergestellt werden. Auch für diese Revision gilt: Das Patentrecht muss seit jeher einen angemessenen gesellschaftlichen Ausgleich zwischen Patentinhaberinnen und Patentinhabern einerseits und den durch die Patente betroffenen Dritten andererseits finden. Vor diesem Hintergrund ist u.E. die nun beschlossene Revision eine ausgewogene Lösung, die den zahlreichen im Gesetzgebungsprozess geäusserten Interessen Rechnung trägt. Sie unterscheidet sich zwar von der Regelung anderer Länder und dem EPÜ (mit obligatorischer Vollprüfung). Doch – wie schon im Titel dieses Aufsatzes erwähnt – gilt auch hier: Wege entstehen dadurch, dass man sie geht!

kreten Form (d.h. mit welchen Ansprüchen) ein Patent letztendlich erteilt wird.

80 Vgl. vorne, III. 3.; für Details siehe Botschaft (Fn. 43), Erläuterungen zu Art. 59c^{bis}.

81 H. SEILER, in: B. Waldmann/P. Krauskopf (Hg.), VwVG Praxiskommentar, Art. 55 N 8 m.w.H.

82 Wobei Vor- und Beschwerdeinstanz diese entziehen können, Art. 55 Abs. 1 und 2 VwVG.

83 Art. 59c Abs. 5 revPatG.

84 Vgl. Art. 59c Abs. 3 PatG.

85 Ihre Beschwerden haben weiterhin aufschiebende Wirkung; vgl. dazu auch das Votum von Bundesrat Beat Jans in der Ständeratssitzung vom 12. März 2024 (Amtl. Bull. SR 2024, 195); indes werden Anmelder in aller Regel nur gegen die Abweisung ihrer Patentanmeldung Beschwerde führen (können), womit es in diesen Fällen ohnehin nichts aufzuschieben gibt.

Die beschriebene Revision des Patentgesetzes ist letztlich ein gutschweizerischer Kompromiss, der die Eigenheiten unseres Patentsystems bewahrt und gleichzeitig neue Möglichkeiten bietet: Anmeldende erhalten auf Wunsch entweder ein vollgeprüftes Patent, das demjenigen anderer Länder und insbesondere auch dem Europäischen Patent entspricht. Oder aber sie erhalten wie bisher ein schnelles und kostengünstiges teilgeprüftes Patent. In beiden Fällen bietet die neu obligatorische Recherche sowohl ihnen als auch Dritten erhöhte Transparenz und Rechtssicherheit. Davon profitieren insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen sowie Einzelerfinderinnen und Einzelerfinder, die in der Regel keine eigene Patentabteilung unterhalten. Die Möglichkeit, technische Unterlagen in englischer Sprache einzureichen, senkt zudem Kosten und hilft bei der parallelen Anmeldung in mehreren Ländern. Schliesslich wird durch den Ersatz des Einspruchsverfahrens durch die Drittbeschwerdemöglichkeit nicht nur der Rechtsweg gestrafft. Dritten wird gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, effizient

Zusammenfassung

Das Schweizer Parlament hat im März 2024 eine Teilrevision des schweizerischen Patentgesetzes beschlossen. Sie kombiniert Neues mit Bewährtem, bietet mehr Möglichkeiten und mehr Rechtssicherheit und macht das Schweizer Patent insbesondere im Vergleich zum Europäischen Patent attraktiver. Sie ist das Ergebnis jahrelanger Vorarbeiten und intensiver Diskussionen im Parlament. Herzstück der Teilrevision ist die neue Patentprüfung mit der Möglichkeit, auf Wunsch neu ein auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüftes Patent zu erhalten. Zusätzlich wird zu jeder Patentanmeldung ein Bericht über den Stand der Technik erstellt, was die Rechtssicherheit erhöht. Zudem können neu verschiedene Unterlagen auf Englisch eingereicht werden, was Übersetzungskosten spart. Schliesslich wird das Einspruchsverfahren abgeschafft und durch eine erweiterte Beschwerdemöglichkeit Dritter ersetzt. Die Ausgestaltung dieser Drittbeschwerde war im Parlament stark umstritten.

gegen ihrer Meinung nach zu Unrecht erteilte Patente vorzugehen. Davon profitiert das Patentsystem als Ganzes.

Nachdem die Referendumsfrist zur Revision des PatG am 4. Juli 2024 ungenutzt verstrichen ist, laufen die Vorbereitungsarbeiten für das Inkrafttreten. Dazu gehört insbesondere die Revision der PatV und der GebV-IGE. Das Herzstück der PatV ist die Regelung der Einzelheiten der Patentprüfung durch das IGE. Die Einführung einer fakultativen Vollprüfung bietet die Gelegenheit zu einer Totalrevision: Die bestehende PatV trat am 1. Januar 1978 in Kraft und wurde seither zahlreiche Male revidiert. Mit der Totalrevision können nicht nur Altlasten bei Terminologie und Struktur⁸⁶ bereinigt, sondern auch in Umsetzung des revidierten PatG das Verfahren gestrafft werden. Zudem bietet die Revision die Möglichkeit, die bereits bestehenden Digitalisierungsschritte besser in der PatV abzubilden und gleichzeitig künftige Schritte vorzubereiten. Zur Revision der PatV wird im Verlauf des nächsten Jahres eine öffentliche Vernehmlassung stattfinden.

Résumé

En mars 2024, le Parlement suisse a adopté une modification partielle de la loi suisse sur les brevets. Cette révision associe des éléments nouveaux et éprouvés, offre davantage de possibilités et de sécurité juridique et accroît l'attrait du brevet suisse, notamment par rapport au brevet européen. Elle est le résultat de plusieurs années de travaux préparatoires et de discussions intenses au Parlement. La pièce maîtresse de cette révision partielle est l'introduction d'un nouvel examen des brevets offrant au demandeur la possibilité d'obtenir, s'il le souhaite, un brevet dont la nouveauté et l'activité inventive ont été examinées. En outre, un rapport sur l'état de la technique sera établi pour chaque demande de brevet, ce qui accroît la sécurité juridique. Par ailleurs, différents documents pourront être déposés en anglais, ce qui permet d'économiser des frais de traduction. Enfin, la procédure d'opposition est abandonnée et remplacée par l'aménagement d'un recours élargi pour les tiers. Les modalités du recours pour les tiers étaient très controversées au Parlement.

86 Man beachte z.B. den durch die Einfügung der Artikel zu ESZ entstandenen Art. 127z^{octies} PatV.