

Herrn Bundesrat  
Dr. Christoph Blocher  
Eidgenössisches Justiz-  
und Polizeidepartement  
3003 Bern

RR/cn 312

Bern, 28. Oktober 2004

## **Revision des Patentgesetzes Zweites Vernehmlassungsverfahren**

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 29. Juni 2004 haben Sie uns eingeladen, zum überarbeiteten Entwurf zur Revision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente (Patentgesetz) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für diese Gelegenheit und geben Ihnen gerne von unseren Überlegungen Kenntnis.

Der SAV bildete für diese Vernehmlassung eine Kommission. Die Mitglieder dieser Kommission waren: Fritz Blumer (Zürich), Thierry Calame (Zürich), Stefano Codoni (Lugano), Michel Muhlstein (Genf), Jürg Simon (Bern) und Felix H. Thomann (Basel).

### **Zusammenfassung**

Der SAV begrüsst die vorgesehene Revision des Patentgesetzes. Die Vorlage festigt auf der Grundlage der bestehenden Rechtspraxis den Patentschutz für biotechnologische Erfindungen und schafft Rechtssicherheit für Investitionsentscheidungen in diesem zukunftssträchtigen Technologiebereich. Die vorgeschlagenen Änderungen des Patentgesetzes ermöglichen zudem die Ratifizierung des revidierten Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ 2000), des EPÜ-

Sprachenübereinkommens und des Patentrechtsübereinkommens (PLT) sowie die Schaffung eines Bundespatentgerichts und einer Berufsregelung für Patentanwälte und bringen das Patentgesetz auch in anderer Hinsicht auf einen verbesserten Stand, z.B. durch Verdeutlichung der Ausnahmen von der Wirkung des Patents und Einführung einer Hilfeleistung der Zollverwaltung. Damit wird die Effizienz des Patentsystems erheblich verbessert. Der SAV spricht sich hingegen klar gegen die Ausweitung der Ausnahmen von der Wirkung des Patents, insbesondere die Einführung von Zwangslizenzen für Forschungswerkzeuge (research tools) und Diagnostika, die Einführung der Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen sowie die Regelung der Mehrfachschutzproblematik aus.

Sollte sich aufgrund der Ergebnisse dieser zweiten Vernehmlassung zeigen, dass über einen angemessenen Patentschutz für biotechnologische Erfindungen erneut kein Konsens möglich scheint, so fordern wir den Bundesrat auf, die Revisionspunkte zur Biotechnologie einstweilen auszuklammern und zumindest die Voraussetzungen für die Ratifizierung der drei internationalen Abkommen zu schaffen und unbestrittene Änderungen auf anderen Teilgebieten vorab umzusetzen.

### **Allgemeine Bemerkungen zur Patentierung biotechnologischer Erfindungen**

Der SAV erachtet einen wirksamen Patentschutz als wesentliche Voraussetzung für die Tötigung und Sicherung von Investitionen in Forschung und Entwicklung. Dies gilt insbesondere für im Bereich der Biotechnologie tätige Unternehmen, wo die Kosten für Forschung und Entwicklung regelmässig sehr hoch sind. Die Schweiz steht in ständiger Konkurrenz mit den Mitgliedstaaten der EU um Investitionen und hochwertige Arbeitsplätze und muss bemüht sein, einen wenigstens vergleichbaren Patentschutz zu bieten. Der SAV begrüsst daher die längst fällige Angleichung des Patentgesetzes an die EG-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen. Die vorgeschlagenen Änderungen gewährleisten einen angemessenen Erfindungsschutz für biotechnologische Erfindungen und

schaffen Rechtssicherheit für Investitionsentscheide in diesem zukunftssträchtigen Technologiebereich.

Der SAV ist sich bewusst, dass die Patentierung von biotechnologischen Erfindungen Gegenstand gesellschaftlicher Kritik ist und Teile der Öffentlichkeit der Erteilung von Patenten für Erfindungen betreffend Organismen ablehnend gegenüber stehen. Der SAV ist sich auch bewusst, dass nach Art. 119 und 120 BV Missbräuche der Gentechnologie zu verhindern sind. Der SAV ist aber der Meinung, dass Beschränkungen oder ein Verbot der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen grundsätzlich nicht geeignet sind, Missbräuche der Gentechnologie zu verhindern. Die Patentierung einer Erfindung bedeutet nicht, dass der Patentinhaber sie auch anwenden darf. Ein Recht zur Benutzung der Erfindung steht dem Patentinhaber nur im Rahmen der gesamten übrigen Rechtsordnung zu. Umgekehrt haben die Verweigerung oder Beschränkungen des Patentschutzes nicht zur Folge, dass die Verwertung der Erfindung ausgeschlossen oder eingeschränkt ist. Sie zwingen Unternehmen vielmehr zur Geheimhaltung ihrer Forschungsergebnisse, wodurch der Öffentlichkeit wertvolle Informations- und Kontrollmöglichkeiten entzogen werden.

Das heisst nicht, dass ethische Erwägungen ihren Platz nicht auch im Patentsystem haben. Auch der SAV ist der Meinung, dass ethisch fragwürdigen Anwendungen der Biotechnologie der Patentschutz zu versagen ist. Er begrüsst daher den Vorschlag des Bundesrates, den Vorbehalt der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten mit einem ausdrücklichen Hinweis auf konkrete Verfassungsprinzipien, insbesondere die Menschenwürde und die Würde der Kreatur, sowie durch Auschlussstatbestände zu konkretisieren.

Der SAV unterstützt auch die weiteren Bestrebungen der Revision, Missbräuche des Patentrechts zu verhindern, namentlich die Einführung des Landwirteprivilegs, die Einführung von Zwangslizenzen mit Bezug auf abhängige Sortenschutzrechte sowie die Kodifizierung des Forschungsprivilegs.

Der SAV spricht sich hingegen klar gegen die Ausweitung der Ausnahmen von der Wirkung des Patents, insbesondere die Einführung von Zwangslizenzen für Forschungswerkzeuge (research tools) und Diagnostika, sowie die Einführung der Offenlegung der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen aus.

### **Bundespatentgericht**

Der SAV begrüsst die geplante Einrichtung eines Bundesgerichts erster Instanz für Patentstreitigkeiten. Die auf diesem Gebiet spezialisierten Kolleginnen und Kollegen machen in vielen Kantonen die Erfahrung, dass die als einzige Instanz nach Art. 76 PatG tätigen und trotzdem nicht häufig mit solchen Prozessen befassten Gerichte die Verfahren oft nicht speditiv und kompetent führen können und dass den regelmässig in Auftrag gegebenen Expertengutachten im Ergebnis ein zu hohes Gewicht beigemessen wird. Mit der Einführung des Bundesgerichtsgesetzes soll die unter Art. 67 OG gegebene Möglichkeit des Bundesgerichts entfallen, die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse auf Antrag oder von Amtes wegen zu überprüfen. Durch diesen Wegfall wird es noch wichtiger, dass die einzige Vorinstanz des Bundesgerichts sachgerecht entscheidet. Das neu geschaffene Bundespatentgericht könnte als für die Schweiz zuständige regionale Kammer eines europäischen Patentgerichts tätig sein. Die Finanzierung des Gerichts müsste wegen der im Durchschnitt hohen Streitwerte in Patentprozessen zu einem wesentlichen Teil über die Gerichtsgebühren erfolgen.

### **EPÜ 2000, Sprachenübereinkommen, PLT**

Der SAV begrüsst die Ratifizierung dieser drei internationalen Abkommen.

Die im November 2000 beschlossene Neufassung des Europäischen Patentübereinkommens bringt zahlreiche Änderungen, mit denen das erfolgreiche Übereinkommen an die seit dem Inkrafttreten gemachten Erfahrungen angepasst und nachgeführt wird. Nach Art. 172 Abs. 4 EPÜ verlieren Mitgliedstaaten, welche die revidierte Fassung im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens weder ratifiziert haben noch ihr beigetreten sind, automatisch die Mitgliedschaft. Aus diesem Grund sollte der Bei-

tritt zum EPÜ 2000 prioritär und zeitlich vorgezogen behandelt werden, falls sich die Revisionsvorlage aus anderen Gründen verzögern sollte.

Das Sprachenübereinkommen würde es für die Schweiz mit sich bringen, dass von den 60–70% der europäischen Patente, die in englischer Sprache erteilt werden, keine Übersetzungen in eine schweizerische Amtssprache mehr eingereicht werden müssten. Für die Wirtschaft wäre die damit verbundene Kostenersparnis ein wesentlicher Vorteil. Nachteile sind nicht zu erwarten, da die Fachkreise mit der Lektüre englischsprachiger technischer Dokumente vertraut sind.

Der Patentrechtsvertrag (PLT) gewährleistet einen verfahrensrechtlichen Mindeststandard und bringt bedeutende Vereinfachungen im internationalen Patentrecht. Die Verringerung des administrativen Aufwands trägt zu einer Reduktion der Kosten für einen weltweiten Patentschutz bei und ist daher von erheblichem Nutzen für die Benutzer des Patentsystems.

## **Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen**

### **Art. 1**

Wir schlagen vor, in Art. 1 Abs. 1 - in Anlehnung an Art. 52 Abs. 1 EPÜ 2000 und Art. 27 Abs. 1 TRIPS - klarzustellen, dass für neue gewerblich anwendbare Erfindungen Erfindungspatente „auf allen Gebieten der Technik“ erteilt werden.

### **Art. 2 (Ausschluss von der Patentierung)**

Wir weisen darauf hin, dass infolge Änderung der Randtitel zu Art. 1 und Art. 2 der Randtitel „B. Ausschluss von der Patentierung“ wegfällt und deshalb die nachfolgenden Randtitel C-L einer Anpassung bedürfen.

### **Art. 2 Abs. 1**

Wie der erläuternde Bericht auf S. 49 zutreffend ausführt, gebietet die Achtung der Menschenwürde, den menschlichen Körper sowie den Embryo von der Patentierung auszunehmen. Art. 2 Abs. 1 ist daher ein Anwendungsfall von Art. 2 Abs. 3. Unseres Erachtens sollte diese Tatsache ihren Niederschlag auch in der Gesetzssystematik finden, indem die Aufzählung des Abs. 3 um Abs. 1 erweitert wird und Abs. 3 angesichts seiner Bedeutung Abs. 2 vorangestellt wird. Damit würde zugleich klargestellt, dass auch gegen ein Patent auf den menschlichen Körper ein Einspruch gestützt auf Art. 59d erhoben werden könnte, obschon dort nur auf Art. 2 Abs. 3 (nicht aber auf Art. 2 Abs. 1) Bezug genommen wird.

### **Art. 2 Abs. 3**

Wie der erläuternde Bericht auf S. 57 zutreffend ausführt, begründet ein im Gesetz oder in Verwaltungsvorschriften statuiertes Verwertungsverbot allein noch keinen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten. Wir würden es begrüßen, wenn diese Tatsache ihren Niederschlag - entsprechend Art. 53 lit. a EPÜ sowie Art. 27 Abs. 2 TRIPS – auch im Gesetzestext fände.

Wir begrüßen die beispielhafte Aufzählung der infolge Verstosses gegen die öffentliche Ordnung und der guten Sitten von der Patentierung ausgeschlossenen Anmeldegegenstände. Eine solche gesetzliche Konkretisierung hat den bedeutsamen Vorteil, dass der rechtsanwendenden Behörde eine wertvolle Richtschnur für die Rechtsfindung im Einzelfall an die Hand gegeben wird. Wir schlagen vor, Abs. 3 zusätzlich um die in Abs. 1 statuierten Kategorien des menschlichen Körpers und Embryonen zu erweitern.

### **Art. 8 Abs. 1**

Wir begrüssen den neuen Wortlaut von Art. 8 Abs. 1, da er klarer zum Ausdruck bringt, dass das Patent in erster Linie ein Verbotungsrecht ist und dem Patentinhaber eine positive Benutzungsbefugnis nur im Rahmen der übrigen Rechtsordnung zusteht.

### **Art. 8 Abs. 2 und 3 (Recht auf Durchfuhr)**

Die ausdrückliche Erwähnung der Durchfuhr in Art. 8 Abs. 2 ist sinnvoll.

Fragwürdig erscheint uns dagegen die in Art. 8 Abs. 3 vorgesehene Regelung, wonach die Durchfuhr generell nicht verboten werden kann, soweit der Patentinhaber die Einfuhr in das Bestimmungsland nicht verbieten kann. Diese Regelung ist missbrauchsanfällig, weil sie dem potentiellen Verletzer gestattet, durch Angabe eines patentfreien Bestimmungslandes den patentrechtlichen Sanktionen in der Schweiz zu entgehen und dann die Ware von dem angegebenen Bestimmungsland aus weiter – auch in Länder mit Patentschutz - zu verteilen. Dadurch wird der zusätzliche Patentschutz, der aus der ausdrücklichen Erwähnung des Rechts auf Durchfuhr resultiert, erheblich relativiert. Der SAV befürwortet deshalb, die Ausnahme gemäss Art. 8 Abs. 3 auf die Fälle einzuschränken, welche auf S. 135 f. des erläuternden Berichts erwähnt sind, nämlich auf patentgeschützte Medikamente, welche unter einer Zwangslizenz im Sinne der WTO-Entschliessung vom 30. August 2003 durch die Schweiz durchgeführt werden. Diese Ausnahme ist durch gesundheitspolitische und ethische Erwägungen zu rechtfertigen.

Wenn man unserer Auffassung folgt, so wären konsequenterweise die vorgesehenen Änderungen des Topografiengesetzes (Art. 5 Abs. 2), des Markenschutzgesetzes (Art. 13 Abs. 2<sup>bis</sup>) und des Designgesetzes (Art. 9 Abs. 1<sup>bis</sup>) ganz zu streichen, weil in keinem dieser Rechtsgebiete gesundheitspolitische und ethische Überlegungen analog denjenigen im Patentrecht angestellt werden können.

### **Art. 8a und Art. 8b**

Der SAV unterstützt diese Vorschriften, welche die Vermehrung biologischer Materie berücksichtigen und in Einklang mit der EG-Biotechnologie-Richtlinie stehen.

### **Art. 8c Abs. 1 (Zweckbindung des Stoffschutzes für Gensequenzen)**

Hingegen ist die vorgeschlagene Zweckbindung des Stoffschutzes für Gensequenzen aus grundsätzlichen Überlegungen abzulehnen. Diese Neuerung stellt einen klaren Bruch mit dem Grundsatz des absoluten Erzeugnisschutzes dar und würde statt der angestrebten Europakompatibilität eine bedeutende Abweichung zur EG-Biotechnologie-Richtlinie schaffen. Die Begründung auf S. 70 f. des erläuternden Berichts verkennt, dass es in der Praxis bislang nur in sehr wenigen Fällen Abhängigkeiten von patentierten Sequenzen gegeben hat (siehe Rechtsgutachten Straus, S. 7, FN 35), eine Behinderung der Forschung nicht denkbar ist, weil die Forschung an patentierten Genen aufgrund des Forschungsprivilegs zulässig bleibt, und in Zukunft die Patentierung von Gensequenzen ohnehin zurückgehen wird, da immer mehr wesentliche Gene in der Struktur aufgeklärt werden und daher das Erfordernis der Neuheit nicht mehr erfüllen. Im Übrigen gibt es auch auf dem Gebiet der Chemie Fälle, in denen ein Stoff mehrere Verwendungen haben kann. Der absolute Stoffschutz hat sich auf diesem Gebiet aber nicht als hinderlich für die Technologie-Entwicklung erwiesen.

### **Art. 8c Abs. 2 (Sequenzüberlappung)**

Die für Art. 8c Abs. 2 vorgeschlagene Bestimmung betrifft nicht nur die Wirkung des Patents (welche auch für europäische Patente im nationalen Recht geregelt wird), sondern auch den Schutzbereich des Patents. Dieser wird für europäische Patente ausschliesslich von Art. 69 EPÜ bestimmt. Im Hinblick auf den Schutzbereich nationaler Patente hat der nationale Gesetzgeber das Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (SR 0.232.142.1) zu beachten, dessen Art. 8 Abs. 3 eine Bestimmung über den Schutzbereich enthält (welche im übrigen der schweizerischen Regelung in Art. 51



Abs. 2 und 3 nachgebildet ist). Aus diesem Grund bezweifeln wir, dass der vorgeschlagene Art. 8c Abs. 2 mit dem übergeordneten internationalen Recht vereinbar ist.

### **Art. 9 (Wirkungen des Patents)**

Es wird aus Gründen der Rechtssicherheit begrüsst, dass gewisse bisher nur auf Lehre oder Rechtsprechung basierende Schranken der Rechte aus dem Patent gesetzlich geregelt werden (z.B. das Forschungsprivileg). Es fragt sich allerdings, ob die Freistellung „jede[r] wissenschaftliche[n] Forschung am Gegenstand des Patents“ (Art. 9 Abs. 1 lit. b) nicht vor dem Hintergrund der geltenden internationalen Bestimmungen (insbes. Art. 30 TRIPS) zu weit geht und ob der Begriff der „wissenschaftlichen Forschung“ ein praktikables Kriterium ist.

Der SAV begrüsst die Einführung eines Züchterprivilegs (Art. 9 Abs. 1 lit. d). Die in Art. 9 Abs. 1 lit. e vorgesehene spezielle Regelung für zufällig oder technisch nicht vermeidbare Gewinnung von patentiertem biologischem Material ist sinnvoll, solange der Landwirt sich die Auskreuzung nicht gezielt zum gewerbsmässigen Gebrauch zunutze macht. Um Missbräuche zu verhindern, ist die Norm eng auszulegen.

### **Art. 9a (Zwangslizenz für Forschungswerkzeuge)**

Art. 9a ist systematisch bei den Ausnahmen der Wirkung des Patents eingeordnet und nicht – wie die anderen Zwangslizenzen – im 5. Abschnitt des Gesetzes (gesetzliche Beschränkungen im Recht aus dem Patent). Dies hat zur Folge, dass die Vorschrift von Art. 40d (gemeinsame Bestimmungen zu den Art. 36-40c) auf die vorgeschlagene Zwangslizenz für Forschungswerkzeuge keine Anwendung findet. Dies ist von besonderer Bedeutung, da Art. 40d – analog Art. 31 TRIPS – wesentliche Beschränkungen für Zwangslizenzen hinsichtlich Umfang und Dauer der Lizenz, Berechnung der Vergütung, Übertragung, Entzug, Versorgung inländischer Markt usw. vorsieht. All diese Kriterien sind aber in Art. 9a Abs. 3 nicht enthalten. Wir bezweifeln daher, dass diese Bestimmung mit Art. 31 TRIPS vereinbar ist.

Im erläuternden Bericht wird Art. 9a unter dem Titel Forschungsprivileg behandelt. Diese Systematik verkennt, dass die Bestimmung die „Forschung mit dem patentierten Gegenstand“ und nicht die „Forschung am patentierten Gegenstand“ betrifft. Sie führt somit eine neue Beschränkung der Rechte des Patentinhabers ein, welche viel weiter geht, als was heute unter „Forschungsprivileg“ verstanden wird. Diese Beschränkung ist nach unserem Dafürhalten nicht gerechtfertigt, weshalb wir vorschlagen, Art. 9a ersatzlos zu streichen. Offensichtliche Missbräuche können durch Anwendung des Kartellgesetzes korrigiert werden.

### **Art. 9b Abs. 1 (Erschöpfung)**

Wir erachten es als sinnvoll, dass die Erschöpfung in allgemeiner Form im Gesetz geregelt wird. Der vorgeschlagene Wortlaut von Art. 9b Abs. 1 „ist die Befugnis des Patentinhabers zum gewerbsmässigen Gebrauch, Anbieten, Verkauf und Inverkehrbringen dieser Ware erloschen“ ist allerdings verunglückt. Der Inhaber hat selbstverständlich auch nach dem Inverkehrbringen der fraglichen Ware die Befugnis, diese weiterhin z.B. anzubieten und zu verkaufen. Erloschen ist lediglich sein in Art. 8 normiertes Recht, anderen zu verbieten, die betreffende Ware in Verkehr zu bringen. Wir schlagen vor, Art. 9b Abs. 1 im Einklang mit Art. 8 Abs. 1 wie folgt zu formulieren: „Hat der Patentinhaber eine patentgeschützte Ware im Inland in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehrbringen im Inland zugestimmt, ist seine Befugnis, die gewerbsmässige Benützung dieser Ware zu verbieten, erloschen“.

Wir begrüssen, dass Art. 9b Abs. 1 in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 126 III 129 - Kodak) den Grundsatz der nationalen Erschöpfung im Patentrecht festlegt.

### **Art. 9b Abs. 2 (Doppelschutzproblematik)**

Der SAV unterstützt diesen Vorschlag nicht. Die Problematik des Doppelschutzes ist eine unvermeidbare Folge der unterschiedlichen Regelung der Erschöpfung im Patentrecht einerseits und im Marken- und Urheberrecht andererseits. Gemäss erläuterndem Bericht, S. 133, soll Art. 9b Abs. 2 Missbräuche durch den Inhaber von Immaterialgüterrechten im Falle von Parallelimporten vermeiden. Der Wortlaut dieser Bestimmung reflektiert dies allerdings nicht. So enthält die Bestimmung einerseits keinen Hinweis, wonach der Anwendungsbereich nur auf Missbrauchsfälle beschränkt ist. Allein die Tatsache, dass der Patentschutz „untergeordnete Bedeutung“ gegenüber anderen Immaterialgüterrechten hat, kann nicht einfach einem Missbrauch gleichgestellt werden. Grundsätzlich sollte der Inhaber berechtigt sein, seine ausschliesslichen Rechte geltend zu machen, selbst wenn diese in der Gesamtbetrachtung aus dem Blickwinkel der Konsumenten vielleicht als weniger wichtig angesehen werden als z.B. die Markenrechte. Art. 9b Abs. 2 weist andererseits auch nicht direkt auf Parallelimportsituationen hin. Es kommt nicht zum Ausdruck, dass die fragliche Ware mindestens im Ausland durch den Inhaber des Patentrechts bzw. mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht werden muss, um in den Schutzbereich der Ausnahmebestimmung von Abs. 2 zu gelangen.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Entscheid, ob dem Patentschutz im Vergleich zu dem durch andere Immaterialgüterrechte gewährten Schutz untergeordnete Bedeutung zukommt, grosse Schwierigkeiten bereiten kann. Diese Bestimmung würde somit keine genügende Rechtssicherheit schaffen.

Krasse Missbräuche können de lege lata bereits mittels Kartellgesetz und Art. 2 Abs. 2 ZGB korrigiert werden. Eine Änderung des Gesetzes ist somit nicht erforderlich und wir schlagen vor, Abs. 2 ersatzlos zu streichen.

**Art. 9b Abs. 3**

Wir befürworten die Einführung dieser Regelung, welche die Besonderheiten von biologischem Material angemessen berücksichtigt. Wir schlagen vor, dass die Worte „im Inland“ auch in Abs. 3 (wie in Abs. 1 und 2) eingefügt werden.

**Art. 26 Abs. 1**

Wir regen an, in Art. 26 Abs. 1 lit. a nach „patentierbar“ den Passus „oder von der Patentierung ausgeschlossen“ einzufügen.

**Art. 35a und Art. 36a**

Wir unterstützen die Einführung des Landwirteprivilegs und einer Zwangslizenzregelung in Bezug auf abhängige Sortenschutzrechte.

**Art. 40b (Zwangslizenzregelung für Diagnostika)**

Diese Bestimmung erachten wir als überflüssig. Voraussetzung zur Erteilung der Zwangslizenz für Diagnostika ist, dass in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren eine wettbewerbswidrige Praxis festgestellt worden ist und diese durch die Zwangslizenz behoben werden kann. Ist das Kartellgesetz anwendbar (und verletzt), sind aber auch die Sanktionen gegen eine solche wettbewerbswidrige Praxis im gleichen Gesetz enthalten. Insbesondere kann gemäss Art. 13 Abs. 1 lit. b KG das Gericht anordnen, dass der Verursacher der Wettbewerbsbehinderung mit dem Behinderten marktgerechte oder branchenübliche Verträge abzuschliessen hat (Kontrahierungszwang). Nach der Lehre kommt in solchen Fällen – in Anlehnung an die Rechtsprechung des EuGH (Magill, IMS Health) - gerade auch die Durchsetzung immaterialgüterrechtlicher Zwangslizenzen in Frage (Krauskopf/Senn, Detailrevision des Kartellrechts - wettbewerbspolitische Quantensprünge, sic! 2003, Seite 5). Daraus folgt, dass eine allfällige wettbewerbswidrige Praxis des Inhabers eines Patentes im Gebiet der Diagnostika direkt gestützt auf

das Kartellgesetz geahndet werden sollte. Wir schlagen deshalb vor, Art. 40b ersatzlos zu streichen.

#### **Art. 40c (Zwangslizenzen für die Ausfuhr von pharmazeutischen Produkten)**

Der SAV begrüsst die Umsetzung der WTO-Entschliessung vom 30. August 2003. Wir schlagen allerdings vor, dass Abs. 4 dieser Bestimmung den Wortlaut der Entschliessung übernimmt. Art. 40c Abs. 4 sollte somit wie folgt lauten: „Der Inhaber der Lizenz nach Abs. 1 sorgt dafür, dass sich seine Produkte durch geeignete Farb- oder Formgebung oder spezifische Verpackungen, Farben oder Formen von den patentgeschützten Produkten unterscheiden“<sup>1</sup>. Damit wird klar, dass die Unterscheidung auf Kennzeichnungsebene erfolgen sollte.

#### **Art. 49a (Offenlegung der Quelle)**

Der SAV unterstützt im Prinzip die Bestrebungen, durch die Angaben der Quelle genetischer Ressourcen und traditionellen Wissens im Patentgesuch die Transparenz im Hinblick auf die Biodiversitätskonvention zu verbessern und den Wert traditionellen Wissens zu erhöhen. Der SAV lehnt hingegen ab, dass das Offenlegungserfordernis als gesetzlich verankerte „muss“-Vorschrift – sogar mit Strafanandrohung im Unterlassungsfall - ausgestaltet ist und den internationalen Patentrechtsvertrag (PCT) und den Patentrechtsvertrag (PLT) in ihrer heutigen Fassung verletzt. Die EU hat sich gegen die Aufnahme einer entsprechenden Verpflichtung in die Biotechnologie-Richtlinie ausgesprochen und auf eine Empfehlung in Gestalt von Erwägung 27 beschränkt. Solange eine entsprechende Regelung nicht im PCT verankert wird, besteht keine Veranlassung, dass die Schweiz hier eine Vorreiterrolle einnimmt und dabei internationales Recht verletzt.

---

<sup>1</sup>

Der Originaltext der Entschliessung lautet: „Suppliers should distinguish such products through special packaging and/or special colouring/shaping of the products themselves, provided that such distinction is feasible and does not have a significant impact on price“.

### **Art. 50a (Hinterlegung von biologischem Material)**

Der SAV begrüsst diese Regelung, die sinnvollerweise an Art. 27 PatV anknüpft.

### **Art. 58a (Veröffentlichung)**

Dass nun auch schweizerische Patentanmeldungen nach Ablauf von 18 Monaten veröffentlicht werden, entspricht dem internationalen Standard und wird begrüsst.

### **Art. 59 Abs. 5 (fakultative Recherche)**

Ob die vorgeschlagene fakultative Recherche (vom IGE erstellter Bericht über den Stand der Technik) einem Bedürfnis entspricht, müsste sich weisen. Solche Berichte können auch von privaten Anbietern erstellt werden. Um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern, sollte der fakultative Recherchenbericht aus den Gebühren des Auftraggebers finanziert werden. Die vorgeschlagene Quersubventionierung aus den Jahresgebühren (S. 93 des Erläuternden Berichts) lehnen wir ab.

### **Art. 59d (Einspruchsverfahren)**

Ein Einspruchsverfahren für schweizerische Patente, das nur darauf gestützt werden kann, dass der Gegenstand des Patents nach Art. 2 Abs. 3 von der Patentierung ausgeschlossen ist, lehnen wir ab. Ein solches Einspruchsverfahren richtet sich im Prinzip nur gegen schweizerische Biotechnologiepatente. Biotechnologiepatente werden aber fast ausschliesslich über das europäische Verfahren angemeldet. Einmal erteilte europäische Patente können in einem schweizerischen Einspruchsverfahren nicht mehr angegriffen werden. Sowohl europäische als auch schweizerische Patente können hinsichtlich Rechtsbeständigkeit jederzeit vom Zivilrichter gerichtlich überprüft werden. Die Einrichtung eines administrativ aufwendigen Einspruchsverfahrens für letztlich ein paar wenige Patente pro Jahr erscheint uns daher unverhältnismässig. Wir schlagen vor, die Bestimmung ersatzlos zu streichen.

Sollte die Einspruchsmöglichkeit beibehalten werden, so müsste durch Anpassung des Wortlauts von Art. 59d oder der Gesetzssystematik von Art. 2 (vgl. oben) sichergestellt werden, dass der Einspruch neben Art. 2 Abs. 3 auch auf Art. 2 Abs. 1 gestützt werden kann. Wir erachten es zudem als problematisch, den Ethikkommissionen im Rahmen des Einspruchsverfahrens eine Bedeutung zuzumessen, die weder gesetzlich abgesichert ist noch ihnen im Bereich des Patentrechts realistischerweise zukommen kann (siehe Erläuternder Bericht, S. 64, 93). Eine Mitwirkung der Ethikkommissionen im Einspruchsverfahren muss zwangsläufig auf eine beratende Mitwirkung auf formelle Anfrage hin beschränkt bleiben.

#### **Art. 66b**

Das Auskunftsrecht als solches ist bekannt und die Erweiterung auf die Menge der im Besitz befindlichen, widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse ist zu begrüßen. Damit wird die üblicherweise ohnehin schwierige Beweislage des Klägers erheblich verbessert.

#### **Art. 75 (Aktivlegitimation des Lizenznehmers)**

Wir begrüßen die ausdrückliche Regelung, welche in Art. 75 Abs. 1 enthalten ist und an Stelle der bisherigen - nicht immer klaren - Gerichtspraxis treten soll.

Die „Beitrittsregelung“ gemäss Art. 75 Abs. 2 erscheint uns hingegen aus den folgenden Gründen problematisch:

- Sie führt u.E. eine Art der aus dem amerikanischen Recht bekannten „class action“ ein. Dieses Rechtsinstitut ist dem schweizerischen (und dem europäischen) Recht fremd, und seine Aufnahme in das revidierte Aktienrecht wurde seinerzeit klar abgelehnt. Es gilt hier den Anfängen zu wehren; eine Regelung wie Art. 75 Abs. 2 könnte als Präjudiz für die Einführung ähnlicher Rechtsbehelfe in anderen Rechtsgebieten verstanden werden und die aus

dem amerikanischen Recht bekannten, unerwünschten Begleiterscheinungen nach sich ziehen.

- Um das Beitrittsrecht wirksam zu gestalten, müsste dem ausschliesslichen Lizenznehmer und/oder dem Lizenzgeber die Pflicht auferlegt werden, die beitragsberechtigten Lizenznehmer über die Anhebung der Klage zu orientieren.
- Das Beitrittsrecht sollte im Übrigen ohnehin nicht für ein einzelnes Rechtsgebiet eingeführt, sondern gegebenenfalls in allgemeiner Form in die eidgenössische ZPO aufgenommen und dort auch näher geregelt werden (Frist für die Ausübung, Form der Ausübung, Rechtsstellung der beitretenden Partei im Prozess, etc.).

Unsere Bedenken gegenüber der Beitrittsregelung gelten auch für die parallelen Vorschläge im Urheber- (Art. 62 Abs. 3 Satz 2 URG) und Markenrecht (Art. 55 Abs. 4 Satz 2 MSchG) sowie für die bereits bestehende Regelung im Designrecht (Art. 35 Abs. 4).

Dass die Anwendung der neuen Bestimmungen auf Lizenzverträge eingeschränkt werden soll, welche nach Inkrafttreten der betreffenden Gesetzesänderungen abgeschlossen oder verlängert worden sind (Vorschläge für Art. 145 Abs. 2 PatG<sup>2</sup>, Art. 81a URG und Art. 78a MSchG; Art. 52 Abs. 4 DesG), leuchtet uns nicht ein. Wir befürworten die Streichung bzw. Aufhebung der erwähnten Bestimmungen.

#### **Art. 86e ff. (Hilfeleistung der Zollverwaltung/Vernichtung der Ware)**

Grundsätzlich begrüssen wir die Einführung der Zollmassnahmen in das Patentgesetz.

Die Art. 86d bis 86h sowie die vorgeschlagenen entsprechenden Ergänzungen des URG (Art. 77a bis 77e), des MSchG (Art. 72 bis 72e) und des DesG (Art. 48a bis 48e) erscheinen uns hingegen als rechtsstaatlich bedenklich, weil die Rege-

---

<sup>2</sup> Die Bestimmung nimmt irrtümlicherweise auf Art. 73a statt auf Art. 75 Bezug!



lungen der Zollverwaltung sehr weitgehende Befugnisse einräumen: An Stelle des bisherigen Aufschubs der zollrechtlichen Behandlung bis zur Erwirkung richterlicher Massnahmen durch den Rechtsinhaber tritt ein eigentliches Vollstreckungsverfahren (bis zur Vernichtung der Waren), welches das gerichtliche Massnahmeverfahren überlagert und den Anmelder/Besitzer/Eigentümer der Ware ungenügend schützt. Wir schlagen deshalb vor, die bisherige Regelung beizubehalten und sie lediglich an die neuen Bestimmungen betreffend die Durchfuhr und das Klagerecht des Lizenznehmers anzupassen.

### **Anpassungen anderer Erlasse**

Zu den Fragen der Durchfuhr, der Aktivlegitimation des Lizenznehmers und der Hilfeleistung der Zollverwaltung haben wir uns bereits geäussert.

Wir begrüssen die vorgeschlagene Revision von Art. 109 IPRG. Die bisherige Regelung von Art. 109 Abs. 1 Satz 1 IPRG bewirkte eine durch nichts zu rechtfertigende Diskriminierung des ausländischen Rechtsinhabers, der gezwungen war, einen schweizerischen Verletzer an dessen Wohnsitz ins Recht zu fassen, während einem schweizerischen Rechtsinhaber die Wahl zwischen Wohnsitz/Sitz der geschädigten Person bzw. der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zur Verfügung stand. Für den Fall, dass der Teil der Revision, welcher den Schutz biotechnologischer Erfindungen betrifft, verzögert werden sollte, befürworten wir eine unverzügliche Durchführung der Revision von Art. 109 IPRG.

Wir begrüssen zudem, dass die Weiterbehandlung im Markenrecht nicht mehr von der Rechtshängigkeit eines Gesuchs in Markensachen abhängig gemacht wird. Dagegen findet sich keine Rechtfertigung, die Weiterbehandlung bei der Frist für die Einreichung eines Verlängerungsantrages nach Art. 10 Abs. 3 MSchG auszuschliessen. Dieser Ausschluss wird im erläuternden Bericht nicht begründet, und auch im Patentrecht kann das Versäumnis der Bezahlung einer Jahresgebühr durch das Institut der Weiterbehandlung geheilt werden. Es ist nicht einzusehen, warum bei Versäumnis der Frist zur Einreichung des Verlängerungsantrages keine Weiterbehandlung möglich sein soll.

\* \* \*

Gerne hoffen wir, dass unseren Überlegungen und Argumenten Beachtung geschenkt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Eva Saluz  
Präsidentin SAV

René Rall  
Generalsekretär SAV