

93.061

Botschaft**zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente sowie zu einem Bundesbeschluss über eine Änderung des Übereinkommens über die Erteilung Europäischer Patente**

vom 18. August 1993

Sehr geehrte Herren Präsidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Antrag auf Zustimmung unterbreiten wir Ihnen den Entwurf zu einer Änderung des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente (Patengesetz, PatG; SR 232.14) sowie den Entwurf eines Bundesbeschlusses für die Genehmigung einer Änderung des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung Europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen, EPÜ, SR 0.232.142.2).

Gleichzeitig beantragen wir Ihnen, folgende Geschäfte abzuschreiben:

- 1987 M 86.582 Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente. Revision
(N 19. 12. 86, Auer; S 8. 12. 87);
- 1989 89.051 Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente.

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

18. August 1993

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident: Ogi
Der Bundeskanzler: Couchepin



Übersicht

Diese Vorlage geht auf einen Beschluss des Bundesrates vom 20. Januar 1993 zurück, mit welchem sie als Programmpunkt in das Programm für die marktwirtschaftliche Erneuerung der schweizerischen Wirtschaft (erstes Paket) aufgenommen wurde. Sie soll den Forschungsstandort Schweiz stützen und Benachteiligungen unserer Industrie gegenüber dem Ausland beseitigen.

Die vorgeschlagene Teilrevision des Patentgesetzes dient zunächst der Einführung sogenannter ergänzender Schutzzertifikate für Arzneimittel. Medikamente bedürfen für das Inverkehrbringen einer behördlichen Genehmigung, welche erst Jahre nach dem Beginn der Patentdauer (Zeitpunkt der Anmeldung zum Patent) erteilt wird. Damit geht in tatsächlicher Hinsicht ein wesentlicher Teil der Schutzdauer verloren, da diese erst mit der Marktzulassung voll greift. Die Zertifikate bezwecken, diesen Verlust an effektiver Patentschutzdauer wenigstens teilweise wettzumachen, indem eine die Patentdauer ergänzende Schutzfrist gewährt wird. Die Vorlage lehnt sich eng an eine Verordnung des Rates der Europäischen Gemeinschaften an, welche seit dem 2. Januar 1993 in Kraft ist.

Im Zusammenhang mit der Einführung ergänzender Schutzzertifikate steht auch eine Änderung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ). Sie beseitigt mögliche Zweifel an der Vereinbarkeit der Zertifikate mit dem EPÜ, indem diese Möglichkeit ausdrücklich erwähnt wird. Das von der Schweiz unterzeichnete geänderte Abkommen soll nun ratifiziert werden.

Der Bundesrat legt ferner eine Anzahl weiterer Vorschläge vor. Sie waren Teil einer früheren Vorlage zur Änderung des Patentgesetzes, welche 1989 den eidgenössischen Räten unterbreitet, 1991 von diesen aber sistiert wurde. Hauptursache für die Sistierung war die Erkenntnis, dass in bezug auf die in jener Vorlage vorgeschlagene Schutzverbesserung für biotechnologische Erfindungen zunächst eine Klärung der Situation insbesondere auf internationaler Ebene abgewartet werden müsse. Von der Sistierung wurden auch weitere in der Vorlage enthaltene Punkte erfasst, welche keinen Bezug zu der Frage der biotechnologischen Erfindungen haben, deren Verabschiedung aber einem wachsenden Bedürfnis entspricht. Daher werden diese Punkte, mit Ausnahme der sogenannten «product-by-process-claims», hier eingebracht. Die Anpassung des Patentrechts an die Situation bei biotechnologischen Erfindungen wird Gegenstand einer zukünftigen Vorlage sein, so dass die sistierte Vorlage vollständig abgeschrieben werden kann.

Vorgeschlagen werden folgende Punkte:

- In den fünfziger Jahren wurde die amtliche Vorprüfung, das heisst die Prüfung von zum Patent angemeldeten Erfindungen auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit, für die Gebiete der Textilveredelung und der Zeitmessungstechnik eingeführt. Nun hat sich gezeigt, dass das Interesse nicht nur am Ausbau, sondern an der Beibehaltung der Vorprüfung überhaupt geschwunden ist, was zum guten Teil auf die Einführung des europäischen Patentsystems zurückzuführen ist. Der Bundesrat schlägt deshalb die Aufhebung der Vorprüfung vor.*

-
- Bisher begründete eine schweizerische Patentanmeldung lediglich ein Prioritätsrecht für eine ausländische, europäische oder internationale Anmeldung: Um die Benachteiligung kleiner und mittlerer Betriebe zu beseitigen, soll eine solche Anmeldung auch für eine weitere schweizerische Anmeldung ein Prioritätsrecht begründen (sogenannte innere Priorität).
 - Kapitel II des Patentrechtsabkommens (PCT), welches die internationalen Patentanmeldungen regelt, sieht eine internationale vorläufige Prüfung vor. Aufgrund eines Vorbehaltes ist dieses Kapitel für die Schweiz nicht verbindlich. Das gleiche gilt nur noch für das Fürstentum Liechtenstein, Griechenland und Spanien. Da die seinerzeit geäußerten Bedenken, welche zum Vorbehalt geführt hatten, entfallen sind, beabsichtigt der Bundesrat, den Vorbehalt zurückzuziehen, was eine Anpassung des Patentgesetzes erfordert.
 - Eine weitere Anpassung an die internationale Entwicklung soll mit der Verlängerung der Frist für die Einreichung der Übersetzung einer europäischen Patentschrift erfolgen.
 - Die Beseitigung der Folgen eines Fristversäumnisses wird vom geltenden Recht an strenge Voraussetzungen geknüpft. Diese Sachlage kann, insbesondere in Berücksichtigung der auf dem Spiele stehenden wirtschaftlichen Werte, zu unbilligen Härten führen. Deshalb wird, in Weiterentwicklung eines bereits auf Verordnungsstufe bestehenden Instituts, die Einführung eines Rechtsbehelfs vorgeschlagen, welcher neben die bisher allein gegebene Wiedereinsetzung tritt.
 - Die Erhöhung des Bussensatzes für Patentverletzungen bezweckt eine Anpassung an die neueren Entwicklungen im Bereich des Immaterialgüterrechts und verwandter Gebiete.
 - Schliesslich soll das Patentgesetz in einigen weiteren Punkten eher redaktioneller Natur geändert werden.

Abkürzungsverzeichnis

AS	Amtliche Sammlung des Bundesrechts
BAGE	Bundesamt für geistiges Eigentum
BBl	Bundesblatt
Botschaft 1976	Botschaft vom 24. März 1976 über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes (BBl 1976 II 1)
Botschaft 1989	Botschaft vom 16. August 1989 zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente (BBl 1989 III 232)
EG	Europäische Gemeinschaft(en)
EPÜ	Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung Europäischer Patente (SR 0.232.142.2)
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
PatG	Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente (SR 232.14)
PatV	Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (SR 232.141)
PCT	Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (SR 0.232.141.1)
PVÜ	Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (SR 0.232.01/04)
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts

Botschaft

1 Allgemeiner Teil

11 Die ergänzenden Schutzzertifikate für Arzneimittel

111 Ausgangslage

111.1 Allgemeines

Die Laufzeit eines Erfindungspatents beträgt 20 Jahre und beginnt mit der Anmeldung der Erfindung zum Patent. Die Patentanmeldung wie auch die spätere Patenterteilung bedeutet aber nicht, dass die Erfindung sogleich auch kommerziell genutzt werden kann. Dies ist insbesondere dort nicht der Fall, wo das Inverkehrbringen des Produkts behördlich genehmigt werden muss. Die effektive Nutzdauer des Patents verkürzt sich somit um die Zeitspanne, welche zwischen der Patentanmeldung und der Marktzulassung liegt. Ist diese Zeitspanne gross, ergibt sich eine erhebliche Ungleichbehandlung zwischen Erfindungen, die zulassungspflichtige Erzeugnisse betreffen, und solchen, bei denen dies nicht zutrifft.

Besonders augenfällig ist das Problem bei den Arzneimitteln geworden: In den letzten Jahrzehnten wurden die Anforderungen an die Marktzulassung eines Arzneimittels zunehmend strenger. Dies hat zu einer erheblichen Verlängerung der Zeitdauer zwischen Patentanmeldung und Marktzulassung geführt. Diese Sachlage ist dabei weniger auf die Verlängerung des Zulassungsverfahrens selbst als vielmehr auf die für seine Vorbereitung notwendigen Abklärungen und Untersuchungen zurückzuführen (toxikologische, pharmakologische, klinische Versuche usw.). So muss heute davon ausgegangen werden, dass zwischen der Anmeldung eines Wirkstoffes zum Patent und seiner Marktzulassung als Arzneimittel in der Regel zwischen neun und zwölf Jahre vergehen, so dass sich die effektive Patentlaufzeit auf acht bis elf Jahre verkürzt. Daraus ergibt sich eine Ungleichbehandlung gegenüber nicht zulassungspflichtigen Produkten und ein dämpfender Einfluss auf die Forschungstätigkeit. Dies wiegt um so schwerer, als es um ein Gebiet geht, in dem die Entwicklungskosten für ein einziges Erzeugnis in die Hunderte von Millionen Franken gehen; die effektive Patentlaufzeit genügt nicht mehr, um diese Kosten zu amortisieren. Aus diesen Gründen sehen beispielsweise die USA (seit 1984) und Japan (seit 1988) eine Verlängerung der Patentlaufzeit vor.

111.2 Die europäische Lösung

Die unbefriedigende Lage auf dem Arzneimittelsektor hat auch die Europäischen Gemeinschaften zum Handeln veranlasst. Nach Vorläufern in Italien und Frankreich wurde auf den 2. Januar 1993 eine Verordnung in Kraft gesetzt, mit welcher die erwähnten Folgen der Verkürzung der tatsächlichen Schutzdauer wenigstens zum Teil behoben werden sollen¹⁾. Ferner sind Vorarbeiten im Gang, um dasselbe Ziel in bezug auf Pflanzenschutzmittel zu erreichen.

¹⁾ Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 2. Juli 1992, Nr. L 182/1.

Die Verordnung bezweckt, für Wirkstoffe von Arzneimitteln zur Behandlung von Menschen und Tieren eine tatsächliche Schutzdauer von insgesamt höchstens 15 Jahren sicherzustellen. Hierfür sieht sie ein sogenanntes ergänzendes Schutzzertifikat vor, dessen Laufzeit sich unmittelbar an den Ablauf der Patentdauer anschliesst. Die Form eines eigenständigen Schutztitels statt einer blossen Verlängerung der Patentlaufzeit wurde gewählt, weil einerseits die Verlängerung nicht bloss an das Bestehen eines Patents, sondern auch an die Genehmigung des Inverkehrbringens anknüpft und weil andererseits die zusätzliche Schutzdauer nicht für den ganzen sachlichen Geltungsbereich des Patents, sondern nur in bezug auf die genehmigten Anwendungen gewährt wird. In diesen Grenzen gibt das Zertifikat allerdings dieselben Rechte wie das Patent. Das Zertifikat ist ein Schutzrecht der einzelnen Mitgliedstaaten und wird durch die Behörde erteilt, die dort für den gewerblichen Rechtsschutz zuständig ist (Art. 9 der Verordnung).

Die Bedingungen für die Erteilung des Zertifikats sind in Artikel 3 der Verordnung aufgeführt. Danach muss das Erzeugnis (der Wirkstoff) im Zeitpunkt der Anmeldung zum Zertifikat durch ein in Kraft stehendes Patent geschützt sein und es muss eine gültige Genehmigung für sein Inverkehrbringen als Arzneimittel vorliegen. Bei dieser Genehmigung muss es sich weiter um eine erste Genehmigung für das Inverkehrbringen des Wirkstoffes als Arzneimittel handeln. Dies schliesst die Erteilung eines Zertifikats aufgrund einer späteren Genehmigung, z. B. für eine in der Zwischenzeit gefundene neue therapeutische Verwendung des Wirkstoffes, aus. Hingegen gewährt das einmal erteilte Zertifikat auch Schutz für andere Verwendungen als die erstmals genehmigte, sofern sie ihrerseits bis zu seinem Ablauf genehmigt werden. Ausgeschlossen ist die Kumulierung von Zertifikaten für denselben Wirkstoff.

Die Anmeldung zum Zertifikat muss innert sechs Monaten nach der Genehmigung für das Inverkehrbringen des Wirkstoffes als Arzneimittel eingereicht werden. Die Erteilungsbehörde muss sowohl die Anmeldung als auch die Zertifikatserteilung oder die Zurückweisung bekanntmachen (Art. 7, 9 und 11 der Verordnung).

Um das Ziel der tatsächlichen Schutzdauer von 15 Jahren zu erreichen, sieht Artikel 13 der Verordnung ein ausgeklügeltes Berechnungssystem in Funktion von Patentanmelde- und Marktzulassungsdatum vor. Wegen der Beschränkung der Laufzeit des Zertifikats auf fünf Jahre wird jedoch dieses Ziel in den Fällen, in denen zwischen Patentanmeldung und Marktzulassung mehr als zehn Jahre vergehen, nicht erreicht. Die Laufzeit wird aufgrund der ersten Genehmigung im EG-Raum berechnet.

Die Verordnung regelt ferner verschiedene Tatbestände des Erlöschens und der Nichtigkeit des Zertifikats. Auch diese Tatsachen müssen von der Erteilungsbehörde bekanntgemacht werden.

Hervorzuheben ist schliesslich die Übergangsregelung von Artikel 19 der Verordnung, wonach Zertifikate nicht nur aufgrund von Genehmigungen, die nach dem Inkrafttreten der Verordnung, sondern auch aufgrund bestimmter früherer Genehmigungen erteilt werden können.

Auf Einzelheiten der Regelung kommen wir in den weiteren Ausführungen zurück.

112 Die Einführung einer zusätzlichen Schutzdauer für Arzneimittel in der Schweiz

112.1 Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Schutzdauer

Wie in Ziffer 111.1 erwähnt, schafft die lange Zulassungsdauer für Arzneimittel eine unbefriedigende Situation. Es gilt daher, die Diskriminierung eines wichtigen schwei-

zerischen Industriezweiges, welcher zudem in einem sehr kostenintensiven Bereich tätig ist, gegenüber anderen Wirtschaftszweigen wenigstens teilweise zu beseitigen, günstigere Bedingungen für die Forschung zu schaffen, die Amortisation der Entwicklungskosten zu ermöglichen und somit insgesamt einen Beitrag an die Erhaltung des Forschungsstandortes Schweiz zu leisten. Ein rasches Vorgehen wird auch nahegelegt durch die Tatsache, dass nunmehr im EG-Raum und, weil die EG-Verordnung über die ergänzenden Schutzzertifikate zum relevanten Acquis communautaire gehört, auch im zukünftigen EWR-Raum die Möglichkeit einer zusätzlichen Schutzdauer gegeben ist. Ein Gleichziehen der Schweiz mit der EG stellt nicht nur die schweizerische Industrie im eigenen Land auf gleichen Fuss wie im EG- und EWR-Raum, sondern beugt auch einer allfälligen, unerwünschten Reziprozitätspolitik der EG vor. Im Zusammenhang mit der EWR-weiten Geltung der EG-Verordnung ist schliesslich zu berücksichtigen, dass im Patentbereich ein sehr enges Verhältnis zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein besteht. Soll dieses Verhältnis nicht gefährdet werden, ist der Gleichschritt mit der EG nötig.

All diese Gründe sprechen entschieden für eine rasche Einführung einer zusätzlichen Schutzdauer für Arzneimittel auch in der Schweiz.

112.2 Die Ausgestaltung der zusätzlichen Schutzdauer

112.21 Grundsätzliche Übernahme der EG-Verordnung über die ergänzenden Schutzzertifikate für Arzneimittel

Die EG-Verordnung über die ergänzenden Schutzzertifikate für Arzneimittel ist am 2. Januar 1993 in Kraft getreten. Sie hätte als relevanter Acquis communautaire bei einem Ja der Schweiz zum EWR-Abkommen auch für unser Land übernommen werden sollen und hätte hier unmittelbare Geltung beansprucht.

Mit der Ablehnung des EWR-Abkommens wäre an sich die Möglichkeit gegeben, für die Einführung einer zusätzlichen Schutzdauer einen von der EG-Lösung völlig verschiedenen Ansatz zu wählen. Aus verschiedenen Gründen schlagen wir aber vor, materiell die in der EG gewählte Lösung zu übernehmen:

- Die Leitlinie, dass schweizerisches Recht nach Möglichkeit mit dem europäischen Recht kompatibel sein soll, ist mit dem Nein zum EWR-Abkommen nicht aufgegeben worden, sondern gilt weiterhin. Diese Kompatibilität ist mit der materiellen Übernahme der EG-Verordnung gewährleistet, ohne dass spezifische schweizerische Interessen gegen eine solche Übernahme sprechen würden.
- Die EG-Verordnung enthält eine durchdachte Regelung, deren Bewährung in der Praxis erwartet werden darf.
- Die EG-Verordnung wird im Rahmen des EWR-Abkommens für das Fürstentum Liechtenstein gelten. Die Bindungen der Schweiz zu Liechtenstein sind sowohl bezüglich der Patente als auch der Zulassung von Arzneimitteln, den beiden Voraussetzungen für die Gewährung der zusätzlichen Schutzdauer, sehr eng. So erteilt das Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) nach dem Patentschutzvertrag²⁾ für die Schweiz und Liechtenstein einheitliche Patente und die Zulassung von Arzneimitteln durch die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) gilt auch für Liechtenstein. Wenn diese enge Zusammenarbeit aufrechterhalten werden soll, ist es

²⁾ Vertrag vom 22. Dezember 1978 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente, SR 0.232.149.514.

daher sinnvoll, dass die Schweiz für Liechtenstein auch die Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten übernimmt. Dies bedingt jedoch, um Doppelspurigkeiten und unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden, die Übernahme der in der EG-Verordnung vorgesehenen Lösung.

112.2 Erforderliche Anpassungen

Wiewohl der materielle Gehalt der EG-Verordnung über die Erteilung ergänzender Schutzzertifikate für Arzneimittel übernommen werden soll (vgl. dazu die Erläuterungen in Ziff. 111.2 sowie diejenigen im Besonderen Teil), heisst dies jedoch nicht, dass diese Verordnung einfach unverändert in das schweizerische Patentgesetz übernommen werden kann.

Zunächst müssen die Verweise auf den Raum der Europäischen Gemeinschaften, auf ihre Mitgliedstaaten usw., an die schweizerischen Verhältnisse angepasst werden.

Sodann enthält die EG-Verordnung in erheblichem Umfang Materie, die bei uns auf Verordnungsstufe geregelt werden kann, wie z. B. Einzelheiten des Anmeldeverfahrens und der erforderlichen Veröffentlichungen. Daher sollen im Gesetz nur die Grundzüge geregelt werden, während die Einzelheiten durch den Bundesrat festgelegt werden. Dieses Vorgehen erleichtert später notwendig werdende Anpassungen. Dabei entspricht es dem in Ziffer 112.21 erwähnten Ziel, dass sich der Bundesrat eng an die EG-Verordnung halten wird.

112.3 Die Auswirkungen der Einführung von ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel

Im Vordergrund steht hier der Einfluss der Einführung von ergänzenden Schutzzertifikaten auf die Preise der Arzneimittel im Sinne einer Verteuerung.

Wir erachten den Gesamteinfluss als nicht bedeutend:

- Die schweizerische Spezialitätenliste (Liste der zur Rezeptur für die Krankenkassen empfohlenen pharmazeutischen Spezialitäten und konfektionierten Arzneimittel) enthält ca. 2400 Spezialitäten. Diese machen rund 30 Prozent der gesamthaft in der Schweiz registrierten Human-Arzneimittel aus, so dass von einer Gesamtzahl dieser Arzneimittel von gegen 8000 auszugehen ist. Demgegenüber dürfte die Zahl der Wirkstoffe, für die mit dem Inkrafttreten dieser Vorlage ein ergänzendes Schutzzertifikat verlangt werden kann, 200 nicht übersteigen (ausgehend von der Erteilung von Zertifikaten für Arzneimittel, die nach dem 1. Jan. 1982 zugelassen wurden, vgl. die Erläuterungen zu Art. 146). Für die Zukunft sollte die Zahl der jährlich erteilten Schutzzertifikate nicht über 20 liegen. Der Anwendungsbereich des Zertifikats und damit der Bereich, in dem sich die Frage des Einflusses auf die Arzneimittelpreise überhaupt stellt, ist also, gemessen an der Gesamtzahl der Arzneimittel, sehr bescheiden.
- Betrachten wir diesen eingeschränkten Bereich, so kann zunächst festgestellt werden, dass sich das ergänzende Schutzzertifikat nicht auf den Preis des damit geschützten Arzneimittels (Originalpräparat) im Sinne einer Erhöhung auswirken wird. Dies gilt insbesondere auch für die krankenkassenzulässigen Arzneimittel. Diese Medikamente unterliegen einer Wirtschaftlichkeitsprüfung, welche auch den Preis umfasst; die Gewährung einer zusätzlichen Schutzdauer kann dabei nicht als Rechtfertigung für einen höheren Preis dienen.

- Auswirkungen ergeben sich hingegen aus der Tatsache, dass mit der Einführung von ergänzenden Schutzzertifikaten die um mindestens 25 Prozent billigeren Nachahmerprodukte (Generika) später auf den Markt gelangen. Das genaue Ausmass der Auswirkungen auf die Kosten lässt sich allerdings nicht quantifizieren, da die entsprechenden Generika noch nicht auf dem Markt sind und es daher nicht feststeht, ob, in welchem Umfang und zu welchen Preisen sie in Verkehr gebracht werden. Angesichts der geringen Zahl von zu erwartenden Zertifikaten und des kleinen Anteils des Generikamarktes am gesamten schweizerischen Arzneimittelmarkt (3–4%) ist aber davon auszugehen, dass die Auswirkungen gering sein werden. In diesem Zusammenhang zu erwähnen ist auch die im internationalen Vergleich hohe Treue der Schweizer Ärzte zum Originalpräparat.

Was die Auswirkungen auf die Generikaindustrie anbelangt, so bedeutet das ergänzende Schutzzertifikat nicht eine Verdrängung dieser Industrie vom Markt, sondern lediglich einen Aufschub des Inverkehrbringens von Generika um höchstens fünf Jahre. Im übrigen wirkt sich der mit dem ergänzenden Schutzzertifikat verbundene Anreiz zur Entwicklung neuer Arzneimittel positiv auf diesen Industriezweig aus, indem die «pipeline» für neue Generika voller wird.

12 Die Änderung des Europäischen Patentübereinkommens

Die Änderung des Europäischen Patentübereinkommens hängt mit der Einführung von ergänzenden Schutzzertifikaten in der Europäischen Gemeinschaft zusammen. Diese Zertifikate sollen nämlich nicht nur für nationale, sondern auch für europäische Patente gelten. Der bisherige Artikel 63 des Übereinkommens sieht jedoch für das europäische Patent eine Laufzeit von 20 Jahren ab Anmeldedatum vor, welche nur im Kriegsfall oder in einer ähnlichen Krisenlage verlängert werden kann. Mit der Begründung, das ergänzende Schutzzertifikat laufe, obwohl als selbständiger Schutztitel ausgestaltet, materiell auf eine Verlängerung der Patendauer hinaus, wurden daher Bedenken gegen die Vereinbarkeit dieser Lösung mit dem europäischen Patentrecht laut. Um jegliche Zweifel in dieser Hinsicht zu beseitigen, wurde an einer diplomatischen Konferenz am 17. Dezember 1991 eine von der Schweiz mitunterzeichnete Akte zur Revision von Artikel 63 des Übereinkommens verabschiedet.

Die geänderte Bestimmung erlaubt es den Vertragsstaaten, im Falle von Erzeugnissen, die einer behördlichen Genehmigung für das Inverkehrbringen bedürfen, unter den für nationale Patente geltenden Bedingungen die Laufzeit der diesbezüglichen europäischen Patente zu verlängern oder entsprechenden Schutz zu gewähren. Die Regelung gilt auch für europäische Patente, die für eine Gruppe von Vertragsstaaten gemeinsam erteilt werden, wie zum Beispiel die schweizerisch/lichtensteinerischen Patente. Die Vertragsstaaten, welche von der Möglichkeit einer verlängerten oder zusätzlichen Schutzdauer Gebrauch machen, können die damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben aufgrund einer Vereinbarung dem Europäischen Patentamt übertragen.

Wie in der Europäischen Gemeinschaft sollen die schweizerischen ergänzenden Schutzzertifikate sowohl aufgrund nationaler wie auch europäischer Patente, welche die gleichen Wirkungen wie jene Patente haben, erteilt werden. Daher beantragen wir Ihnen, die Änderung des Europäischen Patentübereinkommens zu genehmigen und den Bundesrat zu seiner Ratifikation zu ermächtigen.

13 Die Aufnahme einiger Punkte aus der sistierten Patentgesetzrevision

131 Die Ausgangslage

Im Jahre 1989 wurde den eidgenössischen Räten eine Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes unterbreitet³⁾. Anlass war eine 1987 überwiesene Motion, welche Schutzverbesserungen für biotechnologische Erfindungen bezweckt. Nebst den diesbezüglichen Bestimmungen enthält die Vorlage weitere, damit nicht in Zusammenhang stehende Punkte. Abgesehen von Anpassungen eher redaktioneller Art handelt es sich dabei insbesondere um

- die Abschaffung der amtlichen Vorprüfung,
- die Einführung der inneren Priorität,
- die Rücknahme des Vorbehaltes zu Kapitel II des Vertrags vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patentzusammenarbeitsvertrag, PCT)⁴⁾,
- die Einführung eines zusätzlichen Rechtsbehelfs bei Versäumnis einer Frist,
- die Erhöhung der Strafdrohung bei Patentverletzungen,
- die Verlängerung der Frist zur Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift.

Im Jahre 1991 sistierten die eidgenössischen Räte die Behandlung der gesamten Vorlage. Ursache waren nicht die soeben erwähnten, weitgehend unbestrittenen Punkte; der Hauptgrund für die Sistierung lag darin, dass die Fragen rund um den Schutz biotechnologischer Erfindungen, einschliesslich der Frage der Patentierbarkeit von Lebewesen, insbesondere auf internationaler Ebene im Rahmen der GATT-Verhandlungen wie auch des EG-Rechts noch nicht geklärt waren. Die Frage der Patentierbarkeit von Organismen ist zwar nicht Gegenstand jener Vorlage, rückte aber im Laufe der Diskussionen ins Zentrum. In der Begründung des Sistierungsantrags werden wir eingeladen, Ihnen für die weitere Behandlung des Geschäfts zu gegebener Zeit einen Bericht bzw. eine Zusatzbotschaft oder allenfalls eine neue Botschaft zu unterbreiten.

132 Das vorgeschlagene Vorgehen

Der Grund, welcher zur Sistierung der Revisionsvorlage aus dem Jahre 1989 geführt hat, ist nach wie vor gültig: Die Uruguay-Runde des GATT hat zwar, obwohl formell noch nicht abgeschlossen, im hier interessierenden Bereich zu vorläufigen Ergebnissen geführt. Sie stellen aber lediglich Minimalstandards dar, welche zu einer Regelung des Problemkreises auf schweizerischer und europäischer Ebene wenig beitragen. Lösungen im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens sind zwar erstrebenswert, bei realistischer Betrachtungsweise für die nächste Zeit aber nicht zu erwarten. Im Rahmen der EG hat die Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Dezember 1992 einen geänderten Vorschlag für eine Richtlinie zum Schutz biotechnologischer Erfindungen vorgelegt. Mit der Verabschiedung dieser Richtlinie, die sich in dem vom Europäischen Patentübereinkommen gegebenen Rahmen bewegt, ist dieses Jahr aber nicht zu rechnen. Auch auf nationaler Ebene ist die Diskussion noch in vollem Gange. Es sei hier an die im Mai 1992 lancierte eidgenössische Volksinitiative «zum Schutz von Leben und Umwelt vor Genmanipulation (Gen-Schutz-Initiative)»⁵⁾

³⁾ BBl 1989 III 232

⁴⁾ SR 0.232.141.1

⁵⁾ BBl 1992 II 1652

erinnert, welche zur Frage der Patentierung von Pflanzen und Tieren im Sinne eines Verbots Stellung nimmt und für die die Sammelfrist am 12. November 1993 abläuft.

Der erwähnte Grund gilt jedoch nicht für die übrigen, weitgehend unbestrittenen Punkte der sistierten Vorlage. Hier macht sich zusehends ein dringendes Bedürfnis bemerkbar, sie im Interesse der schweizerischen Wirtschaft möglichst rasch zu verwirklichen. Dies betrifft insbesondere die Ermöglichung des Rückzugs des Vorbehalts zu Kapitel II PCT, weil bei der bestehenden Rechtslage schweizerische Unternehmen deutlich schlechter gestellt sind als die ausländische Konkurrenz. Aus diesem Grund haben wir am 20. Januar 1993 beschlossen, diese Punkte zusammen mit der Einführung von ergänzenden Schutzsertifikaten für Arzneimittel in das erste Paket des Programms für die marktwirtschaftliche Erneuerung der schweizerischen Wirtschaft aufzunehmen.

Damit rechtfertigt es sich aber nicht, die sistierte Revisionsvorlage weiterhin aufrechtzuerhalten: Was die biotechnologischen Punkte anbelangt, werden wir Ihnen zu gegebener Zeit eine neue Vorlage betreffend diesen Bereich unterbreiten⁶⁾. Die übrigen Punkte hingegen sind Teil dieser Vorlage, so dass wir Ihnen beantragen, die ganze frühere Vorlage abzuschreiben.

Nicht in diese Vorlage überführt werden die Änderung von Artikel 8 Absatz 3 PatG (Erweiterung des derivierten Stoffschutzes), der neue Artikel 8a PatG (Sonderregel für die Erschöpfung), Artikel 50 Absätze 2–5 (Hinterlegung biologisch vermehrbare Materie) und damit verbunden die Neufassung von Artikel 26 Absatz 1 Ziffer 3. Nicht übernommen wird ferner Artikel 50 Absatz 1 zweiter Satz PatG über die sogenannten «product-by-process-claims», d. h. über die Definition der Erfindung betreffend ein Erzeugnis durch eine Herstellungsart statt durch die Merkmale des Erzeugnisses: Obwohl diese Anspruchsart nicht zu den spezifischen Bestimmungen über biotechnologische Erfindungen gezählt werden kann, besteht insofern ein Bezug, als solche Ansprüche auch im Gebiet der Biotechnologie Anwendung finden.

133 Die einzelnen Revisionspunkte

133.1 Die Abschaffung der amtlichen Vorprüfung

Die Bestimmungen des Patentgesetzes über die amtliche Vorprüfung, das heisst die Prüfung der zum Patent angemeldeten Erfindungen auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit, traten im Jahre 1959 in Kraft. Die Beschränkung auf Erfindungen im Bereich der Textilveredelung und der Zeitmessungstechnik war dabei als erster Schritt in Richtung einer allgemeinen amtlichen Vorprüfung gedacht.

Die Einführung des europäischen Patenterteilungsverfahrens, welches durchwegs die volle Prüfung kennt, führte jedoch nicht nur dazu, dass es bei diesem ersten Schritt blieb, sondern stellte das Vorprüfungssystem überhaupt in Frage. Bereits vor der letzten Revision des Patentgesetzes im Jahre 1976 wurde deshalb die Frage aufgeworfen,

⁶⁾ Am 23. Juni 1993 diskutierten wir anhand eines Aussprachepapiers die Frage der Patentierbarkeit von Erfindungen betreffend Organismen und nahmen von den im Papier enthaltenen Elementen für eine künftige Patentpolitik Kenntnis. Diese Elemente sind in dem vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement im August 1993 veröffentlichten Bericht enthalten. Soweit die Elemente die Schweiz und ihr Verhältnis zu den Industriestaaten betreffen, ist die Lösung vorerst auf europäischer Ebene anzustreben, insbesondere im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens.

ob es nach der Einführung des europäischen Patenterteilungssystems noch sinnvoll sei, die amtliche Vorprüfung beizubehalten. Wir erachteten jedoch den damaligen Zeitpunkt als verfrüht, um das schweizerische Patenterteilungsverfahren grundlegend umzugestalten. Es wurde in Aussicht gestellt, nach Sammlung ausreichender Erfahrungen mit dem europäischen System die Frage mit den interessierten Kreisen zu erörtern und die sich gegebenenfalls aufdrängenden Massnahmen vorzuschlagen (Botschaft vom 24. März 1976 über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes [Botschaft 1976]; BBl 1976 II 1). Diese Zeit ist nun gekommen:

- Heute kann kaum mehr bestritten werden, dass sich das europäische Patenterteilungsverfahren bewährt und sich grosser Beliebtheit erfreut. Die Abnahme der Zahl nationaler Anmeldungen legt hierfür beredtes Zeugnis ab.
- Die interessierten Kreise (darunter insbesondere die Vertreter der Uhren- und Textilveredelungsindustrie), mit denen das in der Botschaft 1976 angekündigte Gespräch geführt wurde, haben sich deutlich für die Abschaffung der amtlichen Vorprüfung ausgesprochen.
- Bei einer Zahl von ungefähr 130 der Vorprüfung unterstellten Patentgesuchen pro Jahr und den gegenwärtig erhobenen Gebühren werden in diesem Bereich die Kosten bei weitem nicht gedeckt. Die kostendeckende Ausgestaltung der Gebühren hätte zur Folge, dass die Erlangung eines Schweizer Patentes teurer würde als diejenige eines europäischen Patentes; sie ist daher unrealistisch.

Bei dieser Sachlage besteht kein Grund mehr, an der amtlichen Vorprüfung festzuhalten, weshalb wir deren Abschaffung mittels Änderung von Artikel 87 PatG vorschlagen.

133.2 Die Einführung der inneren Priorität

Gemäss Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ)⁷⁾ begründet die Erstanmeldung einer Erfindung in einem Verbandsland während zwölf Monaten ein Prioritätsrecht für Anmeldungen in anderen Verbandsländern (sog. Unionspriorität). Die Wirkung des Prioritätsrechts besteht darin, dass der späteren Anmeldung keine Tatsachen entgegengehalten werden können, die zwischen dem Datum der ersten und demjenigen der zweiten Anmeldung eingetreten sind, wie z. B. die Veröffentlichung der Erfindung oder die Anmeldung durch einen Dritten.

In der Praxis wird das Prioritätsintervall häufig dazu benützt, den Stand der Technik weiter zu ermitteln und die angemeldete Erfindung zu verbessern und weiterzuentwickeln. Nach der heutigen Rechtslage kann nun aber das durch die erste (schweizerische) Anmeldung begründete Prioritätsrecht nur beansprucht werden, wenn die weiterentwickelte Erfindung Gegenstand einer ausländischen, europäischen oder internationalen Anmeldung ist, nicht aber, wenn die Zweitanmeldung ebenfalls eine schweizerische ist. Oder umgekehrt: Eine schweizerische Anmeldung kann nur das Prioritätsrecht aus einer ausländischen, europäischen oder internationalen Anmeldung beanspruchen. Wir sind der Auffassung, dass diese Unterscheidung nicht gerechtfertigt ist. Eine schweizerische Erstanmeldung sollte nicht nur, wie bisher, die Unionspriorität begründen, sondern auch als Prioritätsbasis für eine zweite schweizerische Anmeldung dienen (sogenannte innere Priorität). Wir weisen dabei darauf hin, dass ein

⁷⁾ SR 0.232.01/04

Patentbewerber dieselbe Wirkung bereits heute dadurch erreichen kann, dass er einer schweizerischen Erstanmeldung innerhalb der Prioritätsfrist eine europäische oder internationale Anmeldung mit Benennung der Schweiz (oder Liechtensteins) folgen lässt. Wegen der hohen Kosten kommt aber dieser Weg nur für grössere Betriebe und bei Interesse am Patentschutz in mehreren Ländern in Frage. Das Institut der inneren Priorität kommt somit vor allem auch den kleinen und mittleren Betrieben mit beschränkteren Möglichkeiten entgegen.

Die Einführung der inneren Priorität erfordert die Änderung der Artikel 17 und 143 PatG sowie die Einführung eines neuen Artikels 20a PatG.

133.3 Die Anpassung des Patentgesetzes an die Rücknahme des Vorbehaltes zu Kapitel II PCT (internationale vorläufige Prüfung)

Der Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT; SR 0.232.141.1) trat für die Schweiz am 24. Januar 1978 in Kraft. Er sieht ein internationales Anmeldeverfahren für Erfindungen vor. Kennzeichnend ist das System einer internationalen Anmeldung, die bei einer einzigen Behörde mit rechtlicher Wirkung für die gewünschten Vertragsstaaten eingereicht werden kann, ferner die jeweilige Erstellung eines einheitlichen Recherchen- und gegebenenfalls eines vorläufigen Prüfungsberichts durch eigens damit beauftragte nationale oder internationale Behörden. Nach Abschluss der internationalen Phase wird das Verfahren bis zur allfälligen Patenterteilung bei den einzelnen nationalen oder allenfalls regionalen Ämtern fortgesetzt (nationale Phase).

In bezug auf die internationale vorläufige Prüfung, welche in Kapitel II PCT geregelt ist, machte die Schweiz bei der Ratifizierung von der in Artikel 64 Absatz 1 PCT vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch und brachte einen Vorbehalt an. Somit ist dieses Kapitel für unser Land nicht verbindlich. Die Bedenken, welche seinerzeit gegen die internationale vorläufige Prüfung erhoben wurden (vgl. Botschaft 1976, BBl 1976 II 51), sind jedoch geschwunden, und heute besteht ein dringendes Bedürfnis nach Rücknahme des Vorbehaltes. Ein wesentlicher Grund für die Änderung der Situation ist die gegenüber der ursprünglichen Fassung des PCT längere Frist bis zum Beginn der nationalen Phase; dies ermöglicht einerseits eine gründliche Prüfung seitens der Prüfungsbehörde und gibt andererseits dem Patentbewerber genügend Zeit, um das Prüfungsergebnis auszuwerten. Im übrigen hat sich der PCT in dieser Hinsicht bewährt, wie die Tatsache zeigt, dass Kapitel II PCT heute ausser für die Schweiz und Liechtenstein nur noch für Griechenland und Spanien unverbindlich ist. Bei dieser Sachlage rechtfertigt sich die Benachteiligung von schweizerischen Anmeldern mit Wohnsitz in der Schweiz gegenüber anderen Anmeldern nicht mehr. Deshalb beabsichtigen wir, den Vorbehalt zu Kapitel II PCT gemäss der uns in Artikel 2 Absatz 2 des Bundesbeschlusses vom 29. November 1976 über drei Patentübereinkommen⁸⁾ verliehenen Kompetenz zurückzunehmen.

Die Verbindlichkeit von Kapitel II PCT erfordert eine Anpassung des Patentgesetzes (Art. 131, 134 und 138). Es ist geplant, die Rücknahme des Vorbehaltes mit dem Inkrafttreten des geänderten Gesetzes wirksam werden zu lassen.

⁸⁾ AS 1977 1709

133.4 Die Einführung eines weiteren Rechtsbehelfs bei Fristversäumnis

Im Patentrecht kann ein Fristversäumnis schwerwiegende Konsequenzen haben. Zu denken ist etwa an die Zurückweisung eines Patentgesuchs oder an das Erlöschen eines Patentes mangels Zahlung einer Jahresgebühr sowie an den Nichteintritt der Wirkungen eines europäischen Patentes mangels Einreichung der Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache. In solchen Fällen verbleibt nur noch der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in den früheren Stand (Art. 47 PatG), welcher aber, insbesondere wegen des Erfordernisses fehlenden Verschuldens, an strenge Voraussetzungen gebunden ist. Diese Strenge des Gesetzes kann ein gewisses Ungleichgewicht zwischen dem das Versäumnis bewirkenden Verhalten und den sich daraus ergebenden Folgen verursachen. Hinzu kommt, dass der Schutzrechtsinhaber mitunter ohne Ankündigung des drohenden Unheils von den Konsequenzen des Versäumnisses getroffen wird, wie beispielsweise der im Ausland wohnende Patentinhaber ohne schweizerischen Vertreter, der die Frist für die Zahlung einer Jahresgebühr versäumt.

Um diese Härten zu vermeiden, soll ein zur Wiedereinsetzung hinzutretender Rechtsbehelf vorgesehen werden, nämlich die Weiterbehandlung (Art. 46a PatG). Sie entwickelt das bereits heute auf Verordnungsstufe vorgesehene gleichnamige Institut (Art. 14 PatV) mit anderen Fristen und breiterem Anwendungsbereich fort. Der Rechtsbehelf ermöglicht es, binnen eines bestimmten Zeitraums und ohne Erfordernis fehlenden Verschuldens die Folgen eines Fristversäumnisses rückgängig zu machen. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass insbesondere beim Erlöschen eines Patentes nicht nur das Interesse des Betroffenen an Beseitigung der durch das Versäumnis verursachten Folgen ausschlaggebend sein kann. Das Interesse der Öffentlichkeit an freier Benützung der Erfindung sowie das Bedürfnis nach Rechtssicherheitsgebieten es, die Heilungsmöglichkeiten nicht uferlos auszubauen. Aus diesem Grunde sollten für die Einreichung des Weiterbehandlungsantrags nicht allzu lange Fristen vorgesehen werden.

Es steht zu erwarten, dass dieser Rechtsbehelf in vielen Fällen das Begehren um Wiedereinsetzung überflüssig machen wird. Wegen der Verschiedenheiten bezüglich des Beginns und der Dauer der für die Einreichung der entsprechenden Vorkehren vorgesehenen Fristen kann jedoch auf das Institut der Wiedereinsetzung nicht verzichtet werden. An dessen strengen Voraussetzungen sollte im übrigen, gerade auch wegen der Einführung einer weiteren Heilungsmöglichkeit, nichts geändert werden.

133.5 Die Erhöhung der Strafdrohung bei Patentverletzungen

Verletzungen von Immaterialgüterrechten sind heute ein ernstes Problem und müssen wirksam bekämpft werden. Deshalb sehen sowohl das neue Urheberrechtsgesetz wie das Markenschutzgesetz unter anderem eine Busse bis zu 100 000 Franken vor (im Falle der Urheberrechtsverletzung allerdings nur bei gewerbmässiger Begehung)⁹⁾.

⁹⁾ Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG, SR 231.1), Artikel 67 Absatz 2; Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz MSchG, SR 232.11), Artikel 61.

Der gleiche Höchstsatz gilt im Kartell- und Wettbewerbsrecht¹⁰⁾. Es erscheint daher als sinnvoll, im Patentrecht den Höchstbussensatz von 20 000 Franken auf ebenfalls 100 000 Franken anzuheben.

133.6 Die Verlängerung der Frist zur Einreichung der Übersetzung einer europäischen Patentschrift

Wenn ein europäisches Patent nicht in einer schweizerischen Amtssprache veröffentlicht wird, muss gemäss Artikel 113 PatG eine Übersetzung der europäischen Patentschrift in eine Amtssprache bis zur Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt eingereicht werden. Handelt es sich um ein Patent, welches im Einspruchsverfahren in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde, muss die entsprechende Übersetzung bis zur Veröffentlichung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch eingereicht werden. Wird die Übersetzung nicht bis zu den genannten Zeitpunkten beigebracht, gilt die Wirkung des europäischen Patent als nicht eingetreten. Die zu übersetzende Sprache ist Englisch¹¹⁾.

Heute stehen die Schweiz und Liechtenstein mit dieser Regelung allein da. Alle anderen Vertragsstaaten, welche eine Übersetzung verlangen, haben von der in Artikel 65 Absatz 1 EPÜ enthaltenen Ermächtigung Gebrauch gemacht und gewähren längere Fristen. Diese Fristen enden einheitlich drei Monate nach den oben genannten Zeitpunkten. Für den europäischen Anmelder wirkt sich dieser Sachverhalt nachteilig aus. Zum einen schafft die unterschiedliche Fristenregelung Unübersichtlichkeit in einem Gebiet, das ohnehin schon verhältnismässig kompliziert ist; zum andern zwingt die bestehende Lösung den Anmelder, die Übersetzung für die Schweiz früher als für die anderen Länder anzufertigen, wiewohl solche Übersetzungen von der Sprache her nur selten ausschliesslich für die Schweiz hergestellt werden.

Wir sind der Meinung, dass sich die Schweiz im Interesse der Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit der Lösung der übrigen Vertragsstaaten des EPÜ anschliessen sollte. Die Zeitspanne von drei Monaten nach Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung, in der die Beschreibung nur in englischer Sprache zur Verfügung steht, bewegt sich durchaus in zumutbarem Rahmen. Die Verzögerung kann insbesondere auch deswegen in Kauf genommen werden, weil für die Bestimmung des sachlichen Geltungsbereichs des Patentanspruches die Patentansprüche massgebend sind; diese sind aber im Zeitpunkt der Veröffentlichung in zwei Amtssprachen (Deutsch und Französisch) verfügbar¹²⁾. Im übrigen hat sich gezeigt, dass die Zahl der Einsichtnahmen in die Übersetzung sehr bescheiden ist.

133.7 Die übrigen Änderungsbedürfnisse

133.71 Unschädliche Offenbarungen, Artikel 7b PatG

Im deutschen und italienischen Text von Artikel 7b PatG wurden durch ein redaktionelles Versehen die Worte «oder mittelbar»/«o indirettamente» weggelassen; vgl. SR 232.14, Fussnote 3 zu Artikel 7b PatG, sowie die Botschaft 1976, BBl 1976 II 70, in

¹⁰⁾ Bundesgesetz vom 20. Dezember 1985 über Kartelle und ähnliche Organisationen (Kartellgesetz; SR 251), Artikel 39; Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241), Artikel 23.

¹¹⁾ Vgl. Artikel 14 Absätze 1, 3 und 7 EPÜ.

¹²⁾ Vgl. Artikel 14 Absätze 1. und 7 EPÜ.

Verbindung mit Artikel 4 Absatz 4 des Übereinkommens vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (Strassburger Übereinkommen)¹³⁾ und Artikel 55 EPÜ. Die Texte sollen daher anlässlich dieser Revision bereinigt werden.

133.72 Vorbehalt völkerrechtlicher Verträge, Artikel 16 Absatz 1 PatG

Dieser Absatz ist deklaratorischer Natur. Er zeigt an, dass das Patentrecht auch auf internationaler Ebene geregelt ist. Der Vorbehalt gilt indessen nicht nur in bezug auf die auf diesem Gebiet bestehenden Abkommen, sondern er bezieht sich auf alle Staatsverträge, die in irgendeiner Art und Weise im grenzüberschreitenden Verkehr mit patentierten Erfindungen von Belang sein können.

Der bisherige Wortlaut des Artikels wird zu Absatz 2.

133.73 Prioritätsrecht, Artikel 17 Absatz 1 PatG, Verhältnis zur PVÜ

Gemäss Artikel 4 Buchstabe I PVÜ können auch Anmeldungen für Erfinderscheine ein Prioritätsrecht begründen, vorausgesetzt, sie werden in einem Land eingereicht, in welchem die Anmelder nach ihrer Wahl entweder ein Patent oder einen Erfinderschein verlangen können. Bei der letzten Anpassung von Artikel 17 PatG, welcher das Prioritätsrecht regelt, im Jahre 1976 wurde das Wahlrecht nicht erwähnt. Da kein Grund für eine von der PVÜ abweichende Regelung ersichtlich ist, soll die Gelegenheit ergriffen werden, im Zuge der durch die Einführung der inneren Priorität bedingten Änderung von Artikel 17 PatG die schweizerische Gesetzgebung in diesem Punkte an die PVÜ anzupassen. Im übrigen hat die Frage geringe praktische Bedeutung, da Prioritätsbeanspruchungen gestützt auf Anmeldungen für Erfinderscheine äusserst selten sind.

133.74 Jahresgebühren für das europäische Patent, Artikel 119 PatG

Die Änderung betrifft nur den deutschen Text der Bestimmung. Darin ist einmal von «Patentjahr» und einmal von «Jahr» die Rede, was der Auffassung Vorschub leistet, dass unter «Jahr» das Kalenderjahr verstanden wird. Dies trifft aber nicht zu; «Jahr» meint ebenfalls das Patentjahr, welches aufgrund des Anmeldedatums berechnet wird (vgl. die beiden anderssprachigen Texte sowie Art. 141 Abs. 1 EPÜ in Verbindung mit Art. 86 EPÜ). Da die richtige Lesart in bezug auf die Fälligkeit der ersten nationalen Gebühr zu einem anderen Ergebnis führen kann als die durch den Text nahegelegte, soll wegen der Bedeutung der Bestimmung und im Interesse der Klarheit «Jahr» durch «Patentjahr» ersetzt werden.

14 Ergebnisse des Vorverfahrens

141 Der Verlauf des Vorverfahrens

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement arbeitete einen Entwurf für die Änderung des Patentgesetzes und für die Genehmigung der Änderung des Europäi-

¹³⁾ SR 0.232.142.1

schen Patentübereinkommens aus und lud am 1. April 1993 zur Vernehmlassung darüber ein. Begrüsst wurden die Kantone, politischen Parteien und interessierten Organisationen. Die Vernehmlassungsfrist wurde bis zum 30. April 1993 festgesetzt. Das Verfahren wurde teilweise konferenziell durchgeführt, und am 26. April 1993 fand eine Sitzung unter der Leitung des Direktors des Bundesamtes für geistiges Eigentum (BAGE) statt. Die Vernehmlassung bezog sich vornehmlich auf die Einführung von ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel, da zu den aus der sistierten Revisionsvorlage übernommenen Punkten bereits 1988 ein entsprechendes Verfahren stattgefunden hatte.

142 Das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens

Das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens wurde am 23. Juni 1993 veröffentlicht und lässt sich, unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Verfahrens bezüglich der sistierten Revisionsvorlage, wie folgt zusammenfassen:

142.1 Die Einführung von ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel und die Genehmigung der Änderung des EPÜ

Sämtliche 16 *Kantone*, die zur Vorlage Stellung nehmen (AI, BL, BS, FR, GL, JU, LU, OW, SH, SG, TI, TG, UR, VD, VS, ZH), stimmen der Einführung von ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel und der Änderung des EPÜ zu. Ein Kanton (JU) meldet allerdings Bedenken betreffend eine zukünftige Ausdehnung der Regelung auf weitere zulassungspflichtige Erzeugnisse an; ein weiterer Kanton (SG) regt an, auf die gegenseitige Anerkennung der Arzneimittelzulassungen in der Schweiz und in der EG hinzuwirken.

Mit Ausnahme der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, welche die Vorlage ablehnt, weil nicht klar sei, wer letztlich die hohen Entwicklungskosten bezahle, und der Grünen Partei der Schweiz, welche die Vorlage nur unterstützen will, wenn sie nicht zu einer Verteuerung der Medikamente in der Schweiz führt, wendet sich auch keine *politische Partei* gegen die Vorlage.

Von den 18 *interessierten Organisationen*, die eine Stellungnahme abgaben, sprechen sich 14, darunter der Vorort, der Schweizerische Gewerbeverband und die Vereinigung Schweizerischer Angestelltenverbände, für die Einführung der Zertifikate und für die Genehmigung der Änderung des EPÜ aus. Das Konsumentinnenforum Schweiz, die *Fédération romande des consommatrices* und die *Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana* erheben Bedenken wegen der hohen Medikamentenpreise und fordern eine transparente Preisgestaltung sowie eine Anpassung der schweizerischen Zulassungsbedingungen an das EG-Recht, bevor das Zertifikat eingeführt wird. Die Schweizerische Patientenorganisation schlägt vor, die Höchstdauer des Zertifikats statt wie in der EG auf fünf Jahre vorläufig auf zweieinhalb Jahre festzusetzen, weil in der Schweiz die Erlangung der Marktzulassung weniger koste als im EG-Raum. Ferner sollen gemäss diesen vier Organisationen nur Arzneimittel in den Genuss eines Zertifikats kommen, die nach dem 1. Januar 1985 und nicht, wie im Entwurf vorgeschlagen, nach dem 1. Januar 1982 zugelassen wurden.

Im übrigen sind die Bemerkungen zu den einzelnen vorgeschlagenen Bestimmungen vorwiegend redaktioneller Art. Ein Kanton (ZH) schlägt vor, für die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Zertifikats ein Rechtsschutzinteresse zu verlangen.

142.2 Die aus der sistierten Patentgesetzrevision übernommenen Punkte

Diese Punkte bildeten bereits im Jahre 1988 Gegenstand eines Vernehmlassungsverfahrens und waren weitgehend unbestritten¹⁴⁾. In einigen Stellungnahmen wurde allerdings die Einführung der Weiterbehandlung (neuer Art. 46a PatG) abgelehnt, zum Teil verbunden mit dem Vorschlag, die strengen Voraussetzungen der bisherigen Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu mildern. Vereinzelt wurden auch weitere Revisionspunkte vorgeschlagen, z. B. die Verbesserung des Rechtsschutzes.

Das jetzt durchgeführte Vernehmlassungsverfahren hat an dieser Sachlage grundsätzlich nichts geändert. Soweit überhaupt darauf eingegangen wird, begrüssen die *Kantone, politischen Parteien und interessierten Organisationen* die Vorlage auch in dieser Hinsicht. Abgelehnt wird sie jedoch von der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, welche einen Bezug dieser Punkte (und auch der Einführung der ergänzenden Schutzzertifikate) zur Frage der Patentierbarkeit von Lebewesen vermutet.

Im übrigen werden nebst redaktionellen Anregungen verschiedentlich weitere Revisionspunkte vorgeschlagen, z. B. die Regelung der Benützung zu Versuchszwecken von Wirkstoffen, die durch ein Patent oder ein Zertifikat geschützt sind. Zwei Private beantragen ferner, den Vorbehalt zu Kapitel II PCT sofort zurückzuziehen und nicht auf den Abschluss der Gesetzesrevision zu warten.

Schliesslich hat sich niemand dagegen gewandt, dass die Punkte betreffend biotechnologische Erfindungen hier nicht aufgenommen und in einer späteren Vorlage behandelt werden sollen.

143 Stellungnahme zum Vernehmlassungsergebnis

143.1 Die Einführung von ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel und die Genehmigung des EPÜ

Die Einführung ergänzender Schutzzertifikate ist auf breite Zustimmung gestossen. Soweit Bedenken wegen der hohen Medikamentenpreise erhoben werden, ist zwar richtig, dass die Erteilung von Zertifikaten die Marktzulassung der (billigeren) Generika hinausschiebt. Die Verteuerung dürfte aber angesichts der geringen Zahl von zu erwartenden Zertifikaten und des kleinen schweizerischen Marktes für Generika bescheiden sein. Sie rechtfertigt es nicht, auf die aus den in Ziffer 112.1 genannten Gründen erforderliche Einführung von Zertifikaten und damit auf die Anpassung an die in der EG bereits geltende Regelung zu verzichten. Im übrigen ist ein solcher Verzicht auch nicht das geeignete Instrument für die Preisgestaltung bei Medikamenten.

Als ungerechtfertigt crachten wir auch eine gegenüber der EG kürzere Laufzeit des Zertifikats, selbst wenn sie nur vorübergehend wäre: Damit würde gegenüber dem übrigen Europa eine unerwünschte Sonderregelung geschaffen, die auch in Bezug auf die besondere Situation des Fürstentums Liechtenstein Schwierigkeiten verursacht. Des weiteren erachten wir die Begründung für die kürzere Laufzeit (billigeres Zulassungsverfahren) insofern nicht stichhaltig, als das Zertifikat die durch das Zulassungsverfahren verlorene Zeit mindestens teilweise wettmachen soll, und zwar unabhängig von den Voraussetzungen der Zulassung und ihren Kosten. Ferner sollte die Zertifi-

¹⁴⁾ Vgl. Botschaft vom 16. August 1989 zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente, BBl 1989 III 232 (Botschaft 1989), Ziffer 122.2 und 123.2.

katserteilung auch nicht auf Arzneimittel beschränkt werden, die erst nach dem 1. Januar 1985 und nicht schon nach dem 1. Januar 1982 zum Markt zugelassen wurden. Gemäss der Zielsetzung des Zertifikats, eine bereits bestehende Diskriminierung zu beseitigen, wäre an sich überhaupt keine zeitliche Beschränkung angezeigt. Die vorgeschlagene Lösung ist daher schon ein Kompromiss, der bereits für zwei EG-Staaten gilt und im Rahmen des EWR-Abkommens wohl auch auf das Fürstentum Liechtenstein Anwendung finden wird.

Was schliesslich die Anregung eines Kantons anbelangt, für die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Zertifikats ein Rechtsschutzinteresse vorzusehen, nehmen wir sie aus folgenden Gründen nicht auf: Zum einen kennt die EG-Regelung, an die sich die Vorlage nicht zuletzt auch im Hinblick auf das Fürstentum Liechtenstein anlehnen sollte, dieses Erfordernis nicht. Zum andern kann man sich wegen der geringen Anforderungen der schweizerischen Gerichtspraxis an das Vorhandensein des Rechtsschutzinteresses und wegen des öffentlichen Interesses, nichtige Schutztitel möglichst auch formell zu beseitigen, selbst bei der Patentnichtigkeitsklage fragen, ob dieses Erfordernis noch gerechtfertigt ist.

143.2 Die aus der sistierten Patentgesetzrevision übernommenen Punkte

Diese Punkte sind, abgesehen von der Stellungnahme der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, weiterhin unbestritten. Der von dieser Partei vermutete Bezug zur Frage der Patentierbarkeit von Lebewesen besteht hier ebensowenig wie bei der Einführung von ergänzenden Schutzzertifikaten, wo es ja um eine zusätzliche Schutzdauer und nicht um die Voraussetzungen der Patentierbarkeit geht.

In bezug auf den in einigen früheren Stellungnahmen geforderten Verzicht auf die Einführung der Weiterbehandlung weisen wir darauf hin, wie wir das bereits in der Botschaft im Jahre 1989 getan haben¹⁵⁾, dass es dabei um die Weiterentwicklung eines bereits bestehenden und bestens eingespielten Rechtsbehelfs (Art. 14 PatV) geht. Ein Fristversäumnis im ohnehin schon komplizierten Gebiet des Patentwesens kann, oft ohne Vorwarnung, zum Verlust erheblicher wirtschaftlicher Werte führen. Die Weiterbehandlung soll hier, insbesondere auch für weniger erfahrene Erfinder, Erleichterungen bringen. Dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit und dem Interesse Dritter an freier Benützung der Erfindung wird durch eine absolute Frist zur Stellung des Weiterbehandlungsantrags Rechnung getragen, welche gegenüber derjenigen bei der Wiedereinsetzung um die Hälfte verkürzt ist.

Was die Vorschläge zur Aufnahme weiterer Revisionspunkte anbelangt, wie z. B. die Verbesserung des Rechtsschutzes oder die Regelung der Benützung von patentierten Wirkstoffen zu Versuchszwecken, sind wir der Auffassung, dass dies die Revision, welche Teil der Massnahmen zur marktwirtschaftlichen Erneuerung der schweizerischen Wirtschaft ist, ungebührlich verzögern würde. Die entsprechenden Vorschläge werden jedoch für eine Totalrevision des Patentgesetzes im Auge behalten.

Schliesslich erachten wir es nicht als angebracht, den Vorbehalt der Schweiz zu Kapitel II PCT sofort, das heisst vor dem Abschluss dieser Revision, zurückzuziehen. Ein solches Vorgehen würde gesetzessystematische Schwierigkeiten verursachen, weil das geltende Patentgesetz auf den Vorbehalt zugeschnitten ist. Zudem wäre der

¹⁵⁾ BBl 1989 III 232, Ziffer 123.2

Zeitgewinn angesichts der Eile, mit der diese Revision durchgeführt werden sollte, nicht sehr gross.

143.3 Schlussfolgerung

Aufgrund des Vernehmlassungsergebnisses und der obigen Ausführungen liegt dieser Botschaft der in die Vernehmlassung geschickte Entwurf zugrunde.

2 Besonderer Teil

21 Kommentar zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Änderung des Patentgesetzes

211 Vorbemerkung

Die Erhöhung des Bussensatzes bei Patentverletzungen (Art. 81 PatG), die Verlängerung der Frist zur Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift (Art. 113 PatG) sowie die Änderungen eher redaktionellen Charakters wurden im Allgemeinen Teil, Ziffern 133.5–133.7, erörtert. Auf eine weitere Behandlung in diesem Teil wird, unter Verweis auf die dortigen Ausführungen, verzichtet.

212 Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen

212.1 Erlassitel und Ersatz von Ausdrücken

Der Titel des Erlasses soll, nebst einer geringfügigen redaktionellen Änderung (nur deutscher Text), an die Einführung von ergänzenden Schutzzertifikaten angepasst werden. Überdies wird er gemäss der Vorgehensweise bei neueren Erlassen mit einem Kurztitel und einer Abkürzung ergänzt.

Bei dieser Gelegenheit soll ferner im gesamten Gesetzestext der Ausdruck «Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum» durch die heute geltende Bezeichnung «Bundesamt für geistiges Eigentum» ersetzt werden.

212.2 Die Einführung der inneren Priorität

Artikel 17 Voraussetzungen und Wirkung der Priorität

Absatz 1^{ter}: Das System der Unionspriorität (Art. 17 Abs. 1 PatG und Art. 4 PVÜ) hat sich bewährt. Deshalb und auch im Interesse der Einheitlichkeit liegt es nahe, diese bewährte Regelung, unter Vorbehalt widersprechender Bestimmungen in Gesetz und Verordnung, auch für die innere Priorität vorzusehen. Damit ergibt sich, dass Fragen bezüglich der Erstanmeldung (einschliesslich des Sonderfalls von Art. 4 C 4 PVÜ) und ihres Schicksals (Hängigkeit der Erstanmeldung im Zeitpunkt der Zweitmeldung nicht erforderlich, Art. 4 A 3 PVÜ), der Gleichheit der Erfindungen (vgl. Art. 4 H PVÜ), der mehrfachen und Teilprioritäten (vgl. Art. 4 F PVÜ) usw., wie bei der Unionspriorität beantwortet werden.

Artikel 20a Verbot des Doppelschutzes

Das System der inneren Priorität führt dazu, dass für die gleiche Erfindung zwei schweizerische Patentgesuche eingereicht werden, welche (Patentierbarkeit vorausgesetzt) zu zwei gültigen Patenten mit gleichem Anmelde- oder Prioritätsdatum führen

können. Ein solcher Doppelschutz ist jedoch nicht gerechtfertigt, weil der Schutzrechtsinhaber daran kein rechtlich schützenswertes Interesse hat. Artikel 125, 126 und 140 PatG sprechen hier eine deutliche Sprache. Ein solcher Schutz wäre vor allem auch im Hinblick auf das Doppelschutzverbot von Artikel 140 PatG kaum haltbar, weil sich der dortige Tatbestand vom vorliegenden nur darin unterscheidet, dass eine der Anmeldungen eine internationale statt eine schweizerische ist. Deshalb wird auch hier ein Verbot des Doppelschutzes vorgeschlagen.

Das Verbot hat im Zeitpunkt der Erteilung des zweiten Patentbeschlusses den Wirkungsverlust eines der beiden Patente zur Folge. Entsprechend dem Hauptzweck des Institutes der inneren Priorität, verbesserte Nachanmeldungen zu gestatten, muss dieser Verlust das aus der Erstanmeldung hervorgegangene Patent treffen. Der Zielsetzung des Doppelschutzverbotes gemäss fällt die Wirkung in dem Umfang weg, in welchem sich die sachlichen Geltungsbereiche der beiden Patente decken.

Entsprechend wird die Bestimmung auch auf den Fall angewendet, in welchem unter Beanspruchung der Priorität der Erstanmeldung nicht nur eine, sondern mehrere Nachanmeldungen getätigt und bis zur Patenterteilung weiterverfolgt werden. Im Umfang des sachlichen Geltungsbereichs des aus der jüngsten Anmeldung hervorgegangenen Patentbeschlusses fallen die Wirkungen der aus den älteren Anmeldungen (mit Einschluss der Erstanmeldung) resultierenden Patente dahin.

212.3 Die Einführung eines weiteren Rechtsbehelfs bei Fristversäumnis

Artikel 46a Weiterbehandlung

Absatz 1: Es wird der Grundsatz aufgestellt, dass die Weiterbehandlung, welche eines schriftlichen Antrags bedarf, bei allen gesetzlichen und vom Amt angesetzten Fristen möglich ist. Zu Ausnahmen vergleiche Absatz 4. Unter gesetzlichen Fristen sind auch die auf Verordnungsstufe festgesetzten Fristen zu verstehen.

Absatz 2: Abgesehen von dem in Absatz 1 genannten Erfordernis des schriftlichen Antrags ist die Weiterbehandlung an folgende Voraussetzungen gebunden:

- Die *relative* Frist für die Stellung des Antrags beträgt zwei Monate vom Zeitpunkt an, in welchem der Patentbewerber oder -inhaber vom Fristversäumnis Kenntnis erhält. Benachrichtigt das BAGE den Betroffenen über das Fristversäumnis, so sind (von früherer Kenntnis abgesehen) die Zustellung der Mitteilung und ihr gleichgestellte Tatbestände massgebend; tatsächliche Kenntnis ist nicht erforderlich, so etwa, wenn ein eingeschriebener Brief während der dafür vorgesehenen Frist nicht abgeholt wird. Die Kenntnis des Vertreters des Patentbewerbers oder -inhabers wird diesem zugerechnet. Die *absolute* Frist beträgt sechs Monate und beginnt mit dem Ablauf der versäumten Frist.
- Innerhalb der Fristen für die Stellung des Weiterbehandlungsantrags, also nicht notwendigerweise gleichzeitig mit dessen Einreichung, muss die versäumte Handlung vollständig nachgeholt, gegebenenfalls das Patentgesuch vervollständigt und die Weiterbehandlungsgebühr gezahlt werden.

Absatz 3: Keine Bemerkungen.

Absatz 4: *Buchstabe a* stellt klar, dass die Weiterbehandlung nicht bei allen vom Patentgesetz vorgesehenen Fristen gegeben ist, sondern nur bei denjenigen, die gegenüber dem BAGE einzuhalten sind. Weiterbehandlung ist demgemäss beispielsweise möglich bei Versäumnis der Frist für eine Jahresgebührenzahlung oder für die Einrei-

chung der Übersetzung eines europäischen Patents, nicht aber bei Versäumung der Frist für die Anhebung der Hauptklage im Falle vorsorglicher Massnahmen (Art. 77 Abs. 4 PatG). Die *Buchstaben b* und *c* nehmen die Weiterbehandlung bei den Fristen für den Weiterbehandlungsantrag und für das Wiedereinsetzungsgesuch aus; wäre sie hier möglich, würden diese Fristen sinnlos. *Buchstabe d* schliesst die Frist für die Beanspruchung des Prioritätsrechts aus, um zu verhindern, dass sie de facto von zwölf auf vierzehn Monate oder mehr anschwillt. Berücksichtigt sind der Fall, in dem die Nachanmeldung verspätet eingereicht wird, wie auch derjenige, in welchem die Anmeldung zwar innerhalb der Prioritätsfrist erfolgt, jedoch ohne Beanspruchung des Prioritätsrechts. Keine Weiterbehandlung soll gemäss *Buchstabe e* bei der mit vier Jahren ohnehin langen Frist für den Teilverzicht gemäss Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe *c* gegeben sein. Die Weiterbehandlung bezüglich der Frist für die Änderung der technischen Unterlagen würde das Patenterteilungsverfahren durcheinanderbringen und wird deshalb durch *Buchstabe f* ausgeschlossen. Dieselben Überlegungen gelten für den Ausschluss bezüglich der Frist für die Auswählerklärung gemäss Artikel 138 Absatz 2 in der hier vorgeschlagenen Fassung (*Bst. g*). Ausgenommen sind ferner die Fristen für Anträge auf Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten, deren Einführung hier vorgeschlagen wird, weil sonst eine nicht gerechtfertigte Abweichung gegenüber der in der EG geltenden Regelung geschaffen würde (*Bst. h*). Schliesslich kann der Bundesrat nach *Buchstabe i* die Weiterbehandlung in weiteren Fällen ausschliessen. Dabei ist an Fristen auf Verordnungsstufe gedacht, welche dem geordneten Verfahrensablauf dienen oder sehr kurz sind und sich deshalb mit der Weiterbehandlungsmöglichkeit schlecht vertragen. Als Beispiele sind etwa zu nennen Artikel 3 Absatz 2 PatV (Frist für die Nachholung der Unterschrift), Artikel 70 Absatz 1 PatV (Frist für den Antrag auf Verschiebung der Bekanntmachung oder der Patenterteilung), Artikel 72 PatV (Sperrfrist) sowie Fristen, welche in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Gebühren des Bundesamtes für geistiges Eigentum und der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (Gebührenverordnung geistiges Eigentum, GVGE)¹⁶⁾ vorgesehen sind.

Artikel 48 Vorbehalt von Rechten Dritter

Absatz 1: Abgesehen von redaktionellen Änderungen wird *Buchstabe a* im Hinblick auf die Einführung der Weiterbehandlung angepasst. In *Buchstabe b* fällt der Hinweis auf den 1976 aufgehobenen Artikel 21 PatG weg.

212.4 Die Abschaffung der amtlichen Vorprüfung

Artikel 87 Anwendungsbereich der Vorprüfung

Absatz 2: Die vorgeschlagene Bestimmung verankert den Grundsatz, wonach Patentgesuche, welche nach ihrem Inkrafttreten eingereicht werden, bei Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen zwar noch der Vorprüfung unterstellt werden können; das betrifft aber nur Gesuche, welche bis einen Monat nach dem Inkrafttreten eingereicht werden. Gegen diese Lösung mag zwar eingewendet werden, dass sie nicht bei der Abschaffung eines Rechtsinstituts üblichen Vorgehensweise, nämlich der Aufhebung der betreffenden Bestimmungen, entspricht. Demgegenüber ist aber zu bedenken, dass das Patentgesetz, heute schon bis zu einem gewissen Grad Flickwerk, mit

¹⁶⁾ SR 232.148

der Aufhebung der die Vorprüfung betreffenden Bestimmungen weiter an Übersichtlichkeit verliert. Dabei wäre es mit der Aufhebung des die amtliche Vorprüfung in erster Linie regelnden Vierten Titels des Patentgesetzes (Art. 87–106a) nicht getan; andere Bestimmungen beziehen sich ebenfalls auf die Vorprüfung und müssten ganz oder teilweise aufgehoben werden (Art. 41, 49, 59d, 61, 63, 63a usw.). Gegen eine Aufhebung spricht aber vor allem auch die Tatsache, dass für die vor dem Inkrafttreten dieser Revision eingereichten Patentgesuche, welche bereits der Vorprüfung unterstellt wurden oder noch werden, ein Wechsel zur Patenterteilung ohne Vorprüfung nicht in Frage kommt. Die Bestimmungen über die Vorprüfung finden also weiterhin Anwendung, und zwar auf Jahre und Jahrzehnte hinaus (vgl. z. B. Art. 86 PatG). Mit ihrer Beseitigung würden sie somit in das Gebiet der aufgehobenen, aber eben doch noch anwendbaren Bestimmungen befördert und ihre Anwendung müsste anhand alter Auflagen des Patentgesetzes erfolgen. Mit der vorgeschlagenen Regelung verbleiben hingegen die Bestimmungen dort, wo sie im Bedarfsfall am ehesten gesucht werden, eine Übergangsregelung erübrigt sich und den Anmeldern wird eine letzte Frist gesetzt, um ein vorgeprüftes Patent zu erhalten. Gewiss wird einmal die Zeit kommen, wo die Bestimmungen über die amtliche Vorprüfung gegenstandslos sein werden. Es darf aber angenommen werden, dass dazumal die Zeit für eine Totalrevision des Patentgesetzes reif sein wird.

212.5 Die Anpassung des Patentgesetzes an den Rückzug des Vorbehaltes zu Kapitel II PCT (internationale vorläufige Prüfung)

Artikel 131 Geltungsbereich des Gesetzes; Verhältnis zum Zusammenarbeitsvertrag

Absatz 1: Mit dem Rückzug des Vorbehaltes zu Kapitel II PCT (internationale vorläufige Prüfung) kann der Anmelder, der eine internationale vorläufige Prüfung verlangt, auch die Schweiz als Land auswählen, in welchem er die Ergebnisse dieser Prüfung verwenden will. Die Schweiz wird zum «ausgewählten Staat» (vgl. Art. 31 Abs. 4 Bst. a PCT). Gemäss Artikel 2 PCT wird das Patentamt eines solchen Staates als «ausgewähltes Amt» bezeichnet. Die Ergänzung des Absatzes trägt dieser neuen Eigenschaft des BAGE Rechnung.

Artikel 134 Bestimmungs- und ausgewähltes Amt

Vergleiche die Bemerkungen zu Artikel 131 Absatz 1 PatG. Der Vorbehalt für internationale Anmeldungen, welche die Wirkung einer Anmeldung für ein europäisches Patent haben, ist auch im Zusammenhang mit der internationalen vorläufigen Prüfung nötig; bei solchen Anmeldungen kann die Schweiz zwar ausgewählter Staat sein, ausgewähltes Amt ist aber das Europäische Patentamt (Art. 156 EPÜ).

Artikel 138 Formerfordernisse, Jahresgebühr

Absatz 1: Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden, redaktionell angepasst, in einem Absatz vereint.

Absatz 2: Dieser Absatz entspricht der Regelung von Artikel 39 PCT. Die Bedeutung einer fristgerechten Auswahl liegt darin, dass der Beginn des Verfahrens vor dem BAGE um zehn Monate von 20 auf 30 Monate seit dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum hinausgeschoben wird (vgl. auch Art. 40 Abs. 1 PCT) und die in Absatz 1 genannten Handlungen erst auf diesen Zeitpunkt hin vorzunehmen sind. Die Erwähnung des BAGE als ausgewähltes Amt trägt denjenigen Fällen Rechnung, in denen die internationale Anmeldung die Wirkung einer europäischen Patentanmeldung hat.

Ausgewähltes Amt ist das Europäische Patentamt, und die «nationale» Phase wird vor jenem nach den dort geltenden Bestimmungen durchgeführt.

Die Rücknahme des Vorbehaltes zu Kapitel II PCT erheischt ferner eine Sonderregel in bezug auf die Fälligkeit der dritten Jahresgebühr. Gemäss Artikel 42 in Verbindung mit Artikel 131 Absatz 2 PatG wird die dritte Jahresgebühr am Ende des 24. Monats nach der Anmeldung fällig. Dieser Zeitpunkt kann nun vor dem Ablauf der 30monatigen Frist von Artikel 39 Absatz 1 PCT (Beginn der nationalen Phase) liegen, z. B. wenn die internationale Anmeldung eine Erstanmeldung ist. Es widerspricht jedoch dem PCT, wenn Jahresgebühren schon vor Beginn der nationalen Phase verlangt werden können (vgl. Art. 40 Abs. 1 PCT). Der Eintritt der Fälligkeit wird daher für diese Fälle auf das Ende des Monats verlegt, in welchem die Frist gemäss Artikel 39 Absatz 1 PCT abläuft.

212.6 Ergänzende Schutzsertifikate für Arzneimittel

Artikel 140a Grundsatz

Absatz 1: Dieser Absatz legt den Kreis der Erzeugnisse fest, die für die Erteilung eines Zertifikats in Frage kommen. Dabei handelt es sich, im Einklang mit der EG-Verordnung über die ergänzenden Schutzsertifikate (EG-Verordnung), nicht um das (Human- oder Tier-)Arzneimittel¹⁷⁾, so wie es als pharmazeutische Spezialität genehmigt wird, sondern um den Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung, welche(r) in einem solchen Arzneimittel Anwendung findet.

Absatz 2: Für jedes Erzeugnis darf nur ein einziges Zertifikat erteilt werden. Damit wird vermieden, dass einer Person, die mehrere Patente bezüglich desselben Wirkstoffes innehat, auch mehrere Zertifikate erteilt werden.

Artikel 140b Voraussetzungen

Absatz 1: Dieser Absatz nennt die beiden Hauptvoraussetzungen für die Erteilung eines Zertifikats:

Buchstabe a sieht vor, dass das Erzeugnis im Zeitpunkt des Antrags auf Erteilung des Zertifikats durch ein Patent geschützt sein muss. Dabei genügt das formelle Vorhandensein eines Patents. Die Frage seiner Gültigkeit hat auf die Zertifikatserteilung keinen Einfluss; bei Nichtigkeit des Patents ist aber auch das Zertifikat nichtig, vgl. Artikel 140k Absatz 1 Buchstabe c. Das Patent kann das Erzeugnis als solches, ein Verfahren zu seiner Herstellung oder aber eine seiner Verwendungen schützen. Als Grundlage für ein Zertifikat kommen sowohl schweizerische als auch europäische Patente in Frage. In bezug auf letztere ergibt sich das aus Artikel 109 Absatz 2 PatG, wonach die übrigen (nationale Patente betreffenden) Bestimmungen des Patentgesetzes auch auf

¹⁷⁾ Gemäss Artikel 1^{bis} des Regulativs vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel gelten als Arzneimittel «Stoffe und Stoffgemische, die zur Erkennung, Verhütung, Behandlung von Krankheiten oder sonst im Hinblick auf eine medizinische Verwendung zur Einwirkung auf den menschlichen oder tierischen Organismus bestimmt sind». Artikel 1 der EG-Verordnung über die ergänzenden Schutzsertifikate definiert das Arzneimittel als «ein Stoff oder eine Stoffzusammensetzung, der (die) als Mittel zur Heilung oder zur Verhütung menschlicher oder tierischer Krankheiten bezeichnet wird, sowie ein Stoff oder eine Stoffzusammensetzung, der (die) dazu bestimmt ist, im oder am menschlichen Körper zur Erstellung einer ärztlichen Diagnose oder zur Wiederherstellung, Besserung oder Beeinflussung der menschlichen oder tierischen Körperfunktionen angewandt zu werden.»

europäische Patente Anwendung finden, sofern sich aus dem Europäischen Patentübereinkommen und dem Fünften Titel über die europäischen Patente nichts anderes ergibt, was nicht der Fall ist.

Buchstabe b bestimmt, dass für das Erzeugnis eine behördliche Genehmigung für das Inverkehrbringen als Arzneimittel vorliegen muss. Zulassungsbehörde ist die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) bzw. für immunbiologische Präparate das Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG).

Absatz 2: Bei der in Absatz 1 Buchstabe b erwähnten Genehmigung muss es sich um die erste schweizerische Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses als Arzneimittel handeln. Damit werden die zweite oder weitere Indikationen (weitere Verwendungen des Wirkstoffes) als Grundlage für ein Zertifikat ausgeschlossen. Massgebend für die Erteilung ist die Verwendung, welche Gegenstand der ersten Zulassung des Wirkstoffes als Arzneimittel ist. Später genehmigte weitere Verwendungen nehmen zwar an dem vom Zertifikat gewährten Schutz teil (vgl. die Ausführungen zu Art. 140d PatG), können aber nicht der Erteilung eines Zertifikats zugrundegelegt werden.

Die in diesen beiden Absätzen genannten Voraussetzungen entsprechen, zusammen mit Artikel 140a Absatz 2 PatG, den Artikeln 3 und 10 Absatz 1 der EG-Verordnung.

Artikel 140c Anspruch

Diese Bestimmung legt fest, wem der Anspruch auf Erteilung des Zertifikats zusteht. Obwohl das ergänzende Schutzzertifikat ein eigener Schutztitel ist, knüpft es eng an das Patent an und verlängert im Ergebnis und im Umfang der zugelassenen Verwendungen des Erzeugnisses den von diesem gewährten Schutz. Daher soll das Recht auf das Zertifikat dem Patentinhaber zustehen. Die Regelung entspricht Artikel 6 der EG-Verordnung.

Artikel 140d Schutzgegenstand und Wirkungen

Die Bestimmung entspricht den Artikeln 4 und 5 der EG-Verordnung.

Absatz 1: Der durch das Zertifikat gewährte Schutz ist in zweierlei Hinsicht begrenzt: Erstens kann der Schutzgegenstand nicht weiter gehen als derjenige des Patents. Schützt also das Patent beispielsweise den Wirkstoff A und wird als Erzeugnis eine Zusammensetzung des Wirkstoffs A mit Wirkstoff B zugelassen, so erstreckt sich der Zertifikatsschutz nur auf den Wirkstoff A. Zweitens umfasst der Schutzgegenstand nicht den gesamten Gegenstand des Patents, sondern bezieht sich nur auf die zugelassenen Verwendungen. Wenn daher das Patent eine Gesamtheit von Erzeugnissen mit gleicher Formel umfasst, schützt das Zertifikat nur das weiterentwickelte und genehmigte Erzeugnis und nicht alle durch das Patent erfassten Erzeugnisse.

Dagegen beschränkt sich der Schutzgegenstand des Zertifikats nicht auf die Verwendung, für welche das Erzeugnis, d. h. der Wirkstoff, erstmals zugelassen wurde. Vielmehr fallen auch alle Verwendungen darunter, die später bis zum Ablauf der Schutzdauer des Zertifikats genehmigt wurden. Auch hier gilt aber die Beschränkung des Schutzes durch den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Bei Patenten für das Erzeugnis als solches ist diese Beschränkung unerheblich, da in diesem Falle verschiedene Verwendungen geschützt sind. Bei einem Patent für eine Verwendung fallen hingegen diejenigen Verwendungen ausser Betracht, die durch das Patent nicht gedeckt sind.

Absatz 2: In dem von Absatz 1 definierten Umfang werden die Wirkungen des Zertifikats denjenigen des Patents (Art. 8 PatG) gleichgestellt. Damit ist auch gesagt, dass

ein Zertifikat, das aufgrund eines Patents zur Herstellung eines Erzeugnisses erteilt wurde, nicht nur dieses Verfahren, sondern auch das nach diesem Verfahren hergestellte Erzeugnis schützt (Art. 8 Abs. 3 PatG). Im übrigen unterliegen die vom Zertifikat verliehenen Rechte den gleichen Beschränkungen wie die Patentrechte (private Benützung oder Benützung zu Versuchszwecken, Zwangslizenzen usw.).

Artikel 140e Schutzdauer

Absätze 1 und 2: Das Ziel der Gewährung einer zusätzlichen Schutzdauer für Arzneimittel ist es, eine effektive Schutzdauer (von der Marktzulassung bis zum Schutzablauf) von 15 Jahren sicherzustellen. Dieses Ziel wird mit der in Absatz 1 enthaltenen Berechnungsweise erreicht. Ausgangspunkt für die Berechnung der zusätzlichen Schutzdauer ist dabei die erste Genehmigung als Arzneimittel in der Schweiz, also die Genehmigung durch die IKS bzw. das BAG. Allerdings beschränkt Absatz 2 die Laufzeit des Zertifikats auf fünf Jahre, so dass bei einer Zeitspanne von mehr als zehn Jahren zwischen Patentanmeldung und Marktzulassung die effektive Schutzdauer von 15 Jahren nicht mehr erreicht wird.

Diese Lösung, die Artikel 13 der EG-Verordnung entspricht, stellt einen Kompromiss dar zwischen den Interessen der Hersteller von Arzneimitteln an einer zusätzlichen Schutzdauer und den Interessen der Allgemeinheit an einer vernünftigen Beschränkung dieses Zusatzschutzes.

Absatz 3: Gemäss Absatz 1 ist die erste Genehmigung des Wirkstoffes in der Schweiz Grundlage für die Berechnung der Schutzdauer des Zertifikats. Dieser Absatz ermächtigt uns jedoch, als Ausgangspunkt die erste Genehmigung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) festzulegen, wenn sie früher erteilt wird als in der Schweiz. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass nach der EG-Verordnung sich die Laufzeit des Zertifikats nach der ersten Zulassung im Gemeinschaftsraum berechnet. Diese Regelung wird im Rahmen des EWR-Abkommens auf den EWR-Raum ausgedehnt und somit für Liechtenstein verbindlich werden. Von der Ermächtigung könnten wir dann Gebrauch machen, wenn die EWR-Vertragsstaaten die schweizerischen (auch für Liechtenstein erteilten) Zulassungen ebenfalls als die für den Beginn der Laufzeit massgebenden Zulassungen akzeptieren. Damit würden die Patentinhaber in der Schweiz gleich behandelt wie in den EWR-Staaten, und es würde zudem vermieden, dass für die Schweiz und Liechtenstein Zertifikate mit unterschiedlicher Laufzeit erteilt werden müssten. Zu beachten ist, dass die Berücksichtigung erster Genehmigungen im Europäischen Wirtschaftsraum nur Bedeutung für die Berechnung der Laufzeit des Zertifikats hat. Die erste Genehmigung als Voraussetzung der Zertifikatserteilung (Art. 140b Abs. 2) und als Ausgangspunkt für die Antragsfrist (Art. 140f Abs. 1) ist immer die schweizerische.

Artikel 140f Frist für die Einreichung des Antrags

Absatz 1: Die Regelung der Antragsfrist entspricht derjenigen von Artikel 7 der EG-Verordnung. Zu beachten ist, dass die Frist nicht etwa mit dem Erreichen der Höchstdauer des Patents beginnt, sondern mit der Erteilung der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen als Arzneimittel in der Schweiz bzw. mit der Patenterteilung, wenn diese später erfolgt. Zu Sonderfällen vgl. Artikel 146 Absatz 2 und Artikel 147 Absatz 3 PatG.

Absatz 2: Die Antragsfrist wird als Verwirkungsfrist gekennzeichnet. Da Artikel 46a Absatz 4 Buchstabe h PatG die Weiterbehandlung ausschliesst, steht bei Fristversäumnis nur die Wiedereinsetzung in den früheren Stand (Art. 47 PatG) zur Verfügung.

Artikel 140g Erteilung des Zertifikats

Das Zertifikat wird, wie das Patent (Art. 60 Abs. 1 PatG), durch Eintragung ins Patentregister erteilt. Vorgesehen ist die Eintragung auf dem Blatt des Patents, das der Zertifikatserteilung zugrundegelegt wird.

Artikel 140h Gebühren

Absatz 1: Hier wird die gesetzliche Grundlage für die Erhebung einer Antragsgebühr sowie von Jahresgebühren geschaffen. Die Regelung steht im Einklang mit der EG-Verordnung, deren Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 12 die Möglichkeit der Erhebung dieser Gebühren vorsehen.

Absatz 2: Die Jahresgebühren sind, abweichend von der Regelung für Patentjahresgebühren, auf einmal und im voraus zu zahlen. Damit wird der administrative Aufwand sowohl auf seiten des BAGE als auch auf seiten der Schutzrechtsinhaber verringert. Die Fälligkeit tritt nach *Buchstabe a* am letzten Tag des Monats ein, in dem die Laufzeit des Zertifikats beginnt, d. h. das Patent wegen Erreichens der Höchstdauer erlischt. Dies ist der Normalfall, da in der Regel die Zertifikatserteilung weit vor dem Ablauf der Patentdauer und damit dem Beginn der Laufzeit des Zertifikats liegt (vgl. Art. 140f).

Es kann aber vorkommen, dass das Zertifikat erst nach Ablauf der Höchstdauer des Patents erteilt wird:

- Es ist vorgesehen, die Möglichkeit von Zertifikaten auch für Erzeugnisse vorzusehen, die innert einer bestimmten Frist vor dem Inkrafttreten der Bestimmungen über die Zertifikate die Marktzulassung erhalten haben (vgl. Art. 146). Hier kann es vorkommen, dass das Patent im Zeitpunkt des Inkrafttretens noch in Kraft ist, jedoch nicht mehr im Zeitpunkt der Erteilung des Zertifikats.
- Ergänzende Schutzzertifikate sollen auch aufgrund bestimmter, im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestimmungen über die Zertifikate und somit auch im Zeitpunkt der Zertifikatserteilung bereits erloschener Patente erlangt werden können (vgl. Art. 147 PatG).
- Hoffentlich von bloss theoretischer Bedeutung ist schliesslich der Fall, in dem das Zulassungsverfahren so lange dauert, dass das Patent bereits zwischen dem Antrag auf Erteilung des Zertifikats und seiner Erteilung wegen Erreichens der Höchstdauer erlischt.

In diesen Fällen rechtfertigt es sich nicht, dass die Fälligkeit mit dem Beginn der Laufzeit des Zertifikats, d. h. mit dem Erlöschen des Patents eintritt. *Buchstabe b* verlagert daher in diesen Fällen den Fälligkeitseintritt auf den Zeitpunkt der Erteilung des Zertifikats.

Absatz 3: Im Einklang mit Artikel 5^{bis} PVÜ und wie bei den Jahresgebühren für Patente wird zur Bezahlung der Jahresgebühren eine Nachfrist von sechs Monaten nach der Fälligkeit eingeräumt, wobei bei Zahlung in den letzten drei Monaten ein Zuschlag zu entrichten ist.

Artikel 140i Vorzeitiges Erlöschen und Sistierung

Absatz 1: Die Vorschrift spricht für sich und bedarf daher keiner Erläuterung. Sie entspricht Artikel 14 Buchstaben b und c sowie einem Teil von Buchstaben d der EG-Verordnung. Der dortige Buchstabe a über das Erlöschen bei Erreichen des Endes der Laufzeit wurde, weil überflüssig, nicht übernommen.

Absatz 2: Diese Bestimmung regelt den Fall der Sistierung der Genehmigung und entspricht dem zweiten Teil von Artikel 14 Buchstabe d der EG-Verordnung. Allerdings

wird hier, um Missverständnissen vorzubeugen, nicht vom Erlöschen, sondern von der Sistierung des Zertifikats gesprochen. Während der Sistierung entfaltet das Zertifikat keine Wirkungen. Weiter wird klargestellt, dass die Sistierung der Genehmigung keinen Einfluss auf die Laufzeit des Zertifikats hat; diese wird also nicht etwa um die Zeit einer solchen Sistierung verlängert.

Absatz 3: Es ist vorgesehen, dass das BAGE unter anderem das vorzeitige Erlöschen oder die Sistierung des Zertifikats bei Widerruf oder Sistierung der Genehmigung bekanntmacht. Zur Gewährleistung dieser Veröffentlichung soll die Genehmigungsbehörde dem BAGE den Widerruf oder die Sistierung der Genehmigung mitteilen.

Artikel 140k Nichtigkeit

Absatz 1: Neben dem Erlöschen bzw. der Sistierung des Zertifikats müssen auch die Gründe festgelegt werden, die seine Nichtigkeit herbeiführen:

Buchstabe a lässt die Nichtigkeit des Zertifikats eintreten, wenn eine oder mehrere der in den Artikeln 140a Absatz 2, 140b, 146 Absatz 1 oder 147 Absatz 1 festgelegten Voraussetzungen für die Zertifikatserteilung nicht erfüllt sind. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn für den gleichen Wirkstoff bereits ein Zertifikat erteilt wurde, wenn die vorgelegte Genehmigung nicht die erste Zulassung des Wirkstoffes als Arzneimittel ist oder wenn das Zertifikat aufgrund einer Marktzulassung vor dem 1. Januar 1982 erteilt wird.

Buchstabe b sieht die Nichtigkeit des Zertifikats bei vorzeitigem Erlöschen des Patents vor. Vorzeitig erlöscht ein Patent durch Verzicht oder durch Nichtbezahlung einer Jahresgebühr. Mit dem Verzicht und in der Regel auch mit der Nichtbezahlung der Jahresgebühr tut der Patentinhaber sein Desinteresse an weiterem Patentschutz kund, weshalb sich auch die Nichtigkeit des Zertifikats rechtfertigt. Die Nichtbezahlung einer Jahresgebühr kann allerdings auf einem Versehen beruhen, ohne dass damit der Patentschutz aufgegeben werden soll. In diesen Fällen stehen die Weiterbehandlung (vorgeschlagener Art. 46a PatG) und die Wiedereinsetzung in den früheren Stand (Art. 47 PatG) zur Verfügung. Bei Gutheissung wird das Erlöschen als nicht erfolgt betrachtet und die Nichtigkeit des Zertifikats tritt nicht ein.

Während sich der Nichtigkeitsgrund von **Buchstabe c** für den Fall der Nichtigkeit des Patents von selbst versteht, ist derjenige von **Buchstabe d** eine Folge von Artikel 140d Absatz 1 PatG, wonach der Schutzgegenstand des Zertifikats nicht über den sachlichen Geltungsbereich des Patents hinausreichen darf.

Buchstabe e schliesslich will prozessuale Schwierigkeiten bezüglich der Feststellung der gänzlichen oder teilweisen Nichtigkeit eines bereits erloschenen Patents vermeiden. Die Gültigkeit des Patents ist vorfrageweise im Nichtigkeitsverfahren betreffend das Zertifikat zu beurteilen.

Die vorgeschlagenen Kategorien von Nichtigkeitsgründen entsprechen den in Artikel 15 der EG-Verordnung enthaltenen.

Absatz 2: Hier wird die Behörde festgelegt, die die Nichtigkeit eines Zertifikats feststellen kann. Es handelt sich dabei um diejenige Behörde, die für die Feststellung der Nichtigkeit des Patents zuständig ist, also um das Obergericht bzw. das Handelsgericht jenes Kantons, in dem die örtliche Zuständigkeit gegeben ist (Art. 75 und 76 Abs. 1 PatG).

Gegen die Entscheide dieser Gerichte ist aufgrund der kraft Artikel 140m PatG analogen Anwendung von Artikel 76 Absatz 2 PatG die Berufung an das Bundesgericht zulässig. Dies steht im Einklang mit Artikel 17 der EG-Verordnung. In bezug auf die

Weiterziehung von Entscheiden des BAGE wird die Übereinstimmung durch die analoge Anwendung von Artikel 59c PatG hergestellt.

Artikel 140l Verfahren, Register, Veröffentlichungen

Absätze 1 und 2: Wie bereits in Ziffer 112.22 dargelegt, sollen im Interesse der Flexibilität auf Gesetzesstufe nur die Grundzüge geregelt werden, während die Ausgestaltung im einzelnen auf Verordnungsstufe erfolgen soll. *Absatz 1* gibt uns die Ermächtigung dazu.

Gemäss *Absatz 2* soll, entsprechend der in Ziffer 112.21 vorgestellten Zielsetzung, die in der EG-Verordnung enthaltene Regelung berücksichtigt werden.

Demnach wird zum Beispiel der Inhalt des Antrags auf Erteilung des Zertifikats weitgehend dem in Artikel 8 der EG-Verordnung erwähnten Inhalt entsprechen. Übernommen werden auch die verschiedenen in der EG-Verordnung vorgesehenen Veröffentlichungen (Veröffentlichung eines Hinweises über den Antrag, die Erteilung oder die Zurückweisung sowie über das Erlöschen, die Sistierung oder die Nichtigkeit des Zertifikats).

Die Veröffentlichungen werden im Schweizerischen Patent-, Muster- und Markenblatt (PMMBl) erfolgen. Im Patentregister werden nebst der Erteilung (vgl. Art. 140g PatG) auch allfällige weitere Tatsachen eingetragen (Übertragung des Zertifikats, Verfügungsbeschränkungen usw.).

Artikel 140m Anwendbares Recht

Gewisse Bestimmungen des Patentgesetzes sind sinngemäss auch auf die ergänzenden Schutzzertifikate anwendbar, sofern sich aus dem sie betreffenden Titel nichts anderes ergibt.

Die uneingeschränkte Anwendung der Bestimmungen des Patentgesetzes kommt deswegen nicht in Frage, weil es auf Patente zugeschnitten ist, während die Schutzzertifikate, wiewohl sie ebenfalls in diesem Gesetz geregelt werden, als eigenständige Schutztitel nicht in jeder Beziehung mit dem Patent gleichgesetzt werden können: Gewisse Teile des Patentgesetzes passen daher von vorneherein nicht für Schutzzertifikate. Dabei handelt es sich um den Vierten Titel über die amtliche Vorprüfung (Prüfung der Neuheit und des Nichtnaheliegens einer Erfindung) sowie um den Sechsten Titel über die internationalen Anmeldungen. Sie werden daher ausgeklammert.

In den übrigen Bereichen kommt die Anwendung etlicher Bestimmungen ebenfalls nicht in Frage. Ausgeschlossen ist eine solche Anwendung zunächst dort, wo für die Schutzzertifikate eine Sonderregelung geschaffen wird. Beispiel für einen solchen Fall ist Artikel 140h PatG, der für die Jahresgebühren die Einmalzahlung statt jährliche Zahlungen wie nach Artikel 42 PatG vorsieht. Sodann schliesst die Natur des Zertifikats in etlichen Fällen, insbesondere im Rahmen des Erteilungsverfahrens, eine sinngemässe Anwendung aus, wie etwa bei den Regeln über die Offenbarung der Erfindung, über die technischen Unterlagen einschliesslich ihrer Änderung, über die Zahlung der Druckkostengebühr usw. Analoge Anwendung finden dagegen etwa die Bestimmungen über die Vertretung (Art. 13 PatG), über die Lizenzerteilung (Art. 34 PatG), über die Wiedereinsetzung in den früheren Stand (Art. 47 PatG), über die Rechtsmittel gegen Verfügungen des Bundesamtes für geistiges Eigentum (Art. 59c PatG), über den Rechtsschutz (Art. 66 ff. PatG) usw.

212.7 Übergangsrecht

Artikel 143 Patentgesuche; Grundsatz und Ausnahmen

Absatz 4: Die Beanspruchung der inneren Priorität wird auch aufgrund von Patentgesuchen zugelassen, welche bereits vor dem Inkrafttreten der Neuregelung eingereicht wurden. In Artikel 143 Absatz 1 ist jedoch nur von beim Inkrafttreten hängigen Patentgesuchen die Rede. Damit könnte es zu einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung kommen: Wenn zwei Anmelder ihre Gesuche drei Monate vor dem Inkrafttreten einreichen und der eine sein Gesuch nach zwei Monaten wieder zurückzieht, könnte nur noch der andere die Priorität beanspruchen, obwohl nach allgemeiner Regel (vgl. die Erläuterungen zu Art. 17 Abs. 1^{er} in Ziff. 212.2) der erste dasselbe tun könnte, weil die Beanspruchung unabhängig vom Schicksal der Erstanmeldung ist. Dieser Absatz dient der Vermeidung solcher Fälle.

Zwei weitere Übergangsbestimmungen stehen im Zusammenhang mit der Einführung von ergänzenden Schutzzertifikaten für Arzneimittel:

Artikel 146 Genehmigung vor dem Inkrafttreten

Absatz 1: Artikel 19 der EG-Verordnung enthält eine Übergangsregelung, wonach Schutzzertifikate auch für Erzeugnisse (Wirkstoffe) erteilt werden können, die erstmals nach dem 1. Januar 1985 als Arzneimittel zugelassen wurden. Für zwei Mitgliedstaaten (Belgien und Italien) ist dieser Zeitpunkt der 1. Januar 1982 und für zwei weitere (Dänemark und Deutschland) der 1. Januar 1988. In den Verhandlungen mit der EG im Hinblick auf das EWR-Abkommen wurde für die Schweiz und Liechtenstein als massgebendes Datum der 1. Januar 1982 ins Auge gefasst.

Die Zielsetzung des ergänzenden Schutzzertifikats (Angleichung der effektiven Schutzdauer für Arzneimittel an diejenige nicht zulassungspflichtiger Produkte) spricht eigentlich dafür, keine zeitliche Begrenzung bezüglich des Marktzulassungsdatums vorzusehen. Angesichts der Tatsache aber, dass sich die Schweiz im Rahmen der in der EG getroffenen Lösung bewegen sollte und dass für Liechtenstein der 1. Januar 1982 massgebend sein wird, soll auch für das schweizerische Zertifikat dieses Datum übernommen werden. Dies lässt sich im übrigen um so mehr rechtfertigen, als die Zahl der vor dem 1. Januar 1982 zugelassenen Produkte, welche in den Genuss eines ergänzenden Schutzzertifikats kämen, infolge Erlöschens der entsprechenden Patente gering sein dürfte.

Wurde das Erzeugnis vor dem Inkrafttreten der Bestimmungen über die Schutzzertifikate zugelassen, genügt, entsprechend der Regelung in der EG-Verordnung und anders als nach Artikel 140b PatG, das Vorhandensein des Patents im Zeitpunkt des Inkrafttretens.

Absatz 2: In Abweichung von Artikel 140f Absatz 1 PatG und in Übereinstimmung mit Artikel 19 Absatz 2 der EG-Verordnung beginnt hier die sechsmonatige Antragsfrist mit dem Inkrafttreten der Bestimmungen über die ergänzenden Schutzzertifikate. Nichteinhalten der Frist hat die Zurückweisung des Antrags zur Folge.

Artikel 147 Erlöschene Patente

Absatz 1: Die Erlangung ergänzender Schutzzertifikate für Arzneimittel ist in der EG bereits seit dem 2. Januar 1993 möglich, nicht aber in der Schweiz und in den EWR-Staaten, die nicht der EG angehören. Um die Antragsteller in den EFTA-Ländern mit denjenigen im Gemeinschaftsraum gleichzustellen, wurde im Zuge der Vorbereitungen für das ursprüngliche EWR-Abkommen vereinbart, dass Zertifikate auch auf-

grund von Patenten erteilt werden können, die zwischen dem Inkrafttreten der EG-Verordnung (2. Januar 1993) und ihrer Übernahme in den EFTA-Ländern erloschen sind. Diese Lösung wird voraussichtlich auch für das Fürstentum Liechtenstein verbindlich werden.

Die Zielsetzung dieser Regelung und ihre voraussichtliche Gültigkeit für Liechtenstein rechtfertigen es, sie auch in bezug auf die schweizerischen Zertifikate zu übernehmen.

Absatz 2: Zwischen dem Erlöschen des Patents und dem Antrag auf Erteilung des Zertifikats entsteht im vorliegenden Fall ein schutzfreier Raum. Um eine Rückwirkung des Zertifikatsschutzes für die Zeitspanne zwischen dem Erlöschen des Patents und der Veröffentlichung des Antrags auszuschliessen, wird bestimmt, dass die Wirkungen des Zertifikats erst mit der Veröffentlichung des Antrags eintreten. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Laufzeit des Zertifikats, die nach allgemeiner Regel mit dem Erlöschen des Patents und nicht etwa mit der Veröffentlichung des Antrags beginnt.

Absatz 3: Das Bedürfnis nach Rechtssicherheit legt nahe, den Zeitraum zwischen dem Erlöschen des Patents und der Zertifikatserteilung möglichst klein zu halten. Daher wird die Frist für den Antrag auf Erteilung des Zertifikats, in Abweichung von Artikel 140f Absatz 1 PatG, auf zwei Monate nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmung verkürzt.

Absatz 4: Diese Vorschrift trägt den Interessen Dritter Rechnung, die in der schutzlosen Zeit gutgläubig vom endgültigen Wegfall des Schutzes ausgehen. Die Situation stellt sich insofern gleich dar wie dort, wo ein Patent wegen nicht rechtzeitiger Zahlung einer Jahresgebühr erlischt, später aber dank der Gutheissung eines Wiedereinsetzungsgesuchs wiederauflebt und wo Artikel 48 PatG den Dritten unter bestimmten Voraussetzungen ein Mitbenützungsrecht einräumt. Diese Regelung wird daher für die Zeit zwischen dem Erlöschen des Patents und der Veröffentlichung des Antrags auf Erteilung des Zertifikats übernommen. Die im EWR-Abkommen enthaltene und damit voraussichtlich für Liechtenstein verbindlich werdende Lösung sieht allerdings, anders als nach Artikel 48 Absatz 3 PatG, keine Entschädigungspflicht zugunsten des Schutzrechtsinhabers vor. Im Interesse einer einheitlichen Lösung wird daher auch hier auf eine solche Entschädigungspflicht verzichtet.

22 **Kommentar zur Änderung des Europäischen Patentübereinkommens (Art. 63 EPÜ)**

Artikel 63 Laufzeit des europäischen Patents

Absatz 1: Dieser Absatz bleibt unverändert und legt den Grundsatz fest, dass die Laufzeit eines europäischen Patents 20 Jahre beträgt.

Absatz 2: Dieser Absatz erlaubt es den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, in bestimmten Fällen und unter den gleichen Bedingungen, die für nationale Patente gelten, die Laufzeit des europäischen Patents zu verlängern oder entsprechenden Schutz zu gewähren. Es handelt sich also um eine reine Ermächtigungsnorm. Die Formulierung «entsprechender Schutz» stellt dabei klar, dass die Zertifikatslösung, wie sie in der EG für Arzneimittel gilt und mit dieser Revision auch in der Schweiz eingeführt werden soll, von der Vorschrift umfasst wird.

Buchstabe a übernimmt bereits geltendes Recht. Die Neuerung findet sich in *Buchstabe b*, welcher auf die Situation der Erzeugnisse zugeschnitten ist, die einem behördli-

chen Zulassungsverfahren unterliegen. In bezug auf die Art der zulassungspflichtigen Erzeugnisse enthält die Vorschrift keine Beschränkungen. Eine allfällige zukünftige Ausdehnung der Erteilung von Schutzzertifikaten auf andere Erzeugnisse als Wirkstoffe eines Arzneimittels bedingt daher nicht eine erneute Revision des EPÜ. Die Patente, welche Grundlage der zusätzlichen Schutzdauer sind, können das Erzeugnis als solches, seine Herstellung oder eine Verwendung schützen. Dies entspricht dem vorgeschlagenen Artikel 140b Absatz 1 Buchstabe a PatG. Die zusätzliche Schutzdauer muss sich schliesslich unmittelbar an den Ablauf der Patentlaufzeit anschliessen. Damit steht Artikel 140e Absatz 1 PatG im Einklang.

Absatz 3: Die Möglichkeit der Gewährung einer zusätzlichen Schutzdauer soll auch für europäische Patente bestehen, die nicht für einen einzelnen, sondern für eine Gruppe von Vertragsstaaten erteilt werden. Die Bestimmung ist auf das zukünftige Gemeinschaftspatent zugeschnitten: sie betrifft aber auch die für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein erteilten Patente, da diese beiden Staaten ein einheitliches Schutzgebiet bilden und ein europäisches Patent (wie auch ein nationales Patent) nur für beide gemeinsam erteilt werden kann.

Absatz 4: Im Einvernehmen mit der Europäischen Patentorganisation kann ein Vertragsstaat die mit der Gewährung einer zusätzlichen Schutzdauer bezüglich eines europäischen Patentes verbundenen Aufgaben dem Europäischen Patentamt übertragen. Es ist im heutigen Zeitpunkt nicht beabsichtigt, dass die Schweiz von dieser Möglichkeit Gebrauch macht.

3 Personelle und finanzielle Auswirkungen auf Bund und Kantone

31 Auswirkungen auf den Bund

Die Vorlage hat keine personellen Auswirkungen. In finanzieller Beziehung und in bezug auf die ergänzenden Schutzzertifikate sind Mehreinnahmen aus den Jahresgebühren zu erwarten, die aber 100 000 Franken jährlich nicht übersteigen dürften. Beim Inkrafttreten der Bestimmungen ist allerdings wegen der Übergangsregelung von Artikel 146 PatG vorübergehend mit höheren Einnahmen zu rechnen. Die Einführung der Zertifikate und der damit verbundene Aufschub der Marktzulassung der (billigeren) Generika kann sich marginal auf die Beteiligung des Bundes an den Gesundheitskosten in der Form der Subventionierung der Krankenkassen auswirken. Allerdings ist diese Subventionierung heute plafoniert. Die übrigen Revisionspunkte führen zu keinen nennenswerten Mehreinnahmen, aber auch nicht zu Mehrausgaben.

32 Auswirkungen auf die Kantone

In sehr bescheidenem Rahmen kann sich die Einführung von ergänzenden Schutzzertifikaten im Bereich der Subventionierung der Krankenkassen auswirken. Im übrigen betrifft die Vorlage nur den Bund und wirkt sich auf die Kantone nicht aus.

4 Legislaturplanung

Die Vorlage ist Teil der vom Bundesrat am 20. Januar 1993 beschlossenen Massnahmen zur marktwirtschaftlichen Erneuerung der schweizerischen Wirtschaft. Die sistierte Revisionsvorlage, aus der einige Punkte hier übernommen werden, wurde in

den Richtlinien der Regierungspolitik 1987–1991 angekündigt (BBl 1988 I 395, Anhang 2).

5 Verhältnis zum europäischen Recht

51 Die Einführung von ergänzenden Schutzzertifikaten

Aus den in Ziffer 112.21 erwähnten Gründen lehnt sich die vorgeschlagene Regelung betreffend ergänzende Schutzzertifikate eng an die in der EG getroffene Lösung an und stimmt mit ihr weitestgehend überein.

52 Die aus der sistierten Revision übernommenen Punkte

Vereinbarkeitsprobleme ergeben sich weder im Verhältnis zum EG- und zum zukünftigen EWR-Recht noch in bezug auf das europäische Patentsystem. Im einzelnen:

Die *amtliche Vorprüfung* verliert ihre Rechtfertigung nicht zuletzt wegen der Schaffung des europäischen Patents, das in Zukunft innerhalb der EG Grundlage des Gemeinschaftspatents werden soll.

Die *innere Priorität* findet auf der Ebene der Gemeinschaft und des europäischen Patentsystems ein gewisses Korrelat in der Tatsache, dass eine nationale Anmeldung in einem EG-Mitgliedstaat Prioritätsbasis für eine europäische Patentanmeldung mit Benennung desselben Staates ist. Was den *Rückzug des Vorbehaltes zu Kapitel II PCT* anbelangt, so hat ausser Spanien und Griechenland kein EG-Mitgliedstaat (und ausser Liechtenstein auch kein EFTA-Staat) diesen Vorbehalt angebracht.

Die *Weiterbehandlung* findet eine Entsprechung in der Weiterbehandlung gemäss Artikel 121 EPÜ. Sie ist aber ebenfalls beim Versäumnis gesetzlicher Fristen zulässig; insofern geht sie über das EPÜ und auch über die, allerdings noch nicht in Kraft getretene, Vereinbarung über Gemeinschaftspatente hinaus. Die Gründe für die Einführung dieses Rechtsbehelfs wurden in der Botschaft 1989¹⁸⁾ erwähnt. Es bleibt hier zu ergänzen, dass das Entgegenkommen gegenüber den Schutzrechtsbewerbern und -inhabern ein Ausfluss anmelderfreundlicher Politik ist; dem Gesichtspunkt der Anmelderfreundlichkeit ist aber, gerade auch im Hinblick auf das Vorhandensein des europäischen Patentsystems, ein bedeutendes Gewicht beizumessen.

Keine Probleme bieten schliesslich die Erhöhung der Strafdrohung bei *Patentverletzungen* und die *Verlängerung der Frist zur Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift*. Patentverletzungen werden auch im europäischen Raum als ernstes Problem eingestuft, und die vorgeschlagene Fristenregelung entspricht der Rechtslage in allen EPÜ-Mitgliedstaaten, welche eine Übersetzung verlangen.

6 Rechtliche Grundlagen

61 Verfassungsmässigkeit

Die verfassungsmässige Grundlage für den Änderungserlass ergibt sich, wie für den Grunderlass, aus den Artikeln 64 und 64^{bis} der Bundesverfassung.

¹⁸⁾ BBl 1989 III 232, Ziff. 112.5 und 123.2

62 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

Im vorgeschlagenen Artikel 46a Absatz 4 Buchstabe i PatG ist eine Delegation der Rechtsetzungsbefugnis an den Bundesrat vorgesehen, die über die allgemeine Kompetenz zum Erlass einer Vollzugsgesetzgebung hinausgeht. Die Bestimmung ermächtigt den Bundesrat, die Weiterbehandlung bei weiteren als den in Absatz 4 erwähnten Fristen auszuschliessen. Gedacht ist dabei an Fristen auf Verordnungsstufe, die bereits heute bestehen oder in Zukunft eingeführt werden und insbesondere einen geordneten Verfahrensgang gewährleisten sollen, welcher durch die Zulassung der Weiterbehandlung gefährdet werden könnte. Der Bundesrat sollte deshalb, ebenfalls auf Verordnungsstufe, die Möglichkeit haben, eine solche Gefährdung zu verhindern.

Des weiteren wird der Bundesrat im Rahmen von Artikel 140i PatG ermächtigt, das Verfahren zur Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten, deren registerrechtliche Behandlung sowie die Veröffentlichungen zu regeln. Schliesslich wird dem Bundesrat in Artikel 140e Absatz 3 PatG die Befugnis eingeräumt, als Berechnungsbasis für die Laufzeit von ergänzenden Schutzzertifikaten nicht die erste Marktzulassung in der Schweiz, sondern diejenige im EWR-Raum festzulegen, falls diese früher erfolgt.

63 Bundesbeschluss über die Änderung von Artikel 63 des Europäischen Patentübereinkommens

Die verfassungsmässige Grundlage des vorgeschlagenen Bundesbeschlusses ist Artikel 8 der Bundesverfassung. Die Zuständigkeit der Bundesversammlung ergibt sich aus Artikel 85 Ziffer 5 der Bundesverfassung.

Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente

Änderung vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 18. August 1993¹⁾,
beschliesst:

I

Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1954²⁾ betreffend die Erfindungspatente wird wie folgt geändert:

Titel

Bundesgesetz über die Erfindungspatente und die ergänzenden
Schutzzertifikate
(Patentgesetz, PatG)

Ersatz von Ausdrücken

In den Artikeln 4, 5 Abs. 1, 15 Abs. 1, 19 Abs. 1, 24 Abs. 1, 25 Abs. 3, 27 Abs. 2, 47 Abs. 1, 49 Abs. 1, 56 Abs. 2, 59 Abs. 1, 59a Abs. 1, 59c, 60 Abs. 1, 61 Abs. 1, 63 Abs. 1, 63a Abs. 1, 64 Abs. 1, 65, 88 Abs. 1, 99 Abs. 2, 110, 112, 114 Abs. 2, 117, 118, 119, 120, 122 Abs. 1 und 2, 123, 130, 132, 133 Abs. 1, 135 und 137 wird die Bezeichnung «Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum» durch «Bundesamt für geistiges Eigentum» ersetzt.

Art. 7b Einleitungssatz

Ist die Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, so zählt diese Offenbarung nicht zum Stand der Technik, wenn sie unmittelbar oder mittelbar zurückgeht

...

Art. 16 Abs. 1 (neu) und Abs. 2

L. Vorbehalte

¹⁾ Völkerrechtliche Verträge bleiben vorbehalten.

²⁾ Patentbewerber und Patentinhaber schweizerischer Staatsangehörigkeit können sich auf die Bestimmungen des für die Schweiz verbindli-

¹⁾ BBl 1993 III 706

²⁾ SR 232.14

chen Textes der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883¹⁾ zum Schutz des gewerblichen Eigentums berufen, wenn jene günstiger sind als die Bestimmungen dieses Gesetzes.

Art. 17 Abs. 1 erster Satz und Abs. 1^{er} (neu)

¹⁾ Ist eine Erfindung in einem anderen Land, für das die Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883¹⁾ zum Schutz des gewerblichen Eigentums gilt, oder mit Wirkung für ein solches Land vorschriftsgemäss zum Schutz durch Erfindungspatent, Gebrauchsmuster oder Erfinderschein angemeldet worden, so entsteht nach Massgabe von Artikel 4 der Übereinkunft ein Prioritätsrecht.

^{1er} Absatz 1 und Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums gelten sinngemäss bezüglich einer schweizerischen Erstanmeldung, sofern sich aus diesem Gesetz oder der Verordnung nichts anderes ergibt.

Art. 20a (neu)

E. Verbot des
Doppelschutzes

Hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger für die gleiche Erfindung zwei gültige Patente mit gleichem Anmelde- oder Prioritätsdatum erhalten, so verliert das Patent aus der älteren Anmeldung seine Wirkung, soweit die sachlichen Geltungsbereiche der beiden Patente übereinstimmen.

Gliederungstitel vor Art. 46a

**7. Abschnitt:
Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung
in den früheren Stand**

Art. 46a (neu)

A. Weiterbe-
handlung

¹⁾ Hat der Patentbewerber oder der Patentinhaber eine gesetzliche oder vom Bundesamt für geistiges Eigentum angesetzte Frist versäumt, so kann er bei diesem Amt schriftlich die Weiterbehandlung beantragen.

²⁾ Er muss den Antrag innert zwei Monaten, nachdem er von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat, einreichen, spätestens jedoch innert sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist. Innerhalb dieser Fristen muss er zudem die unterbliebene Handlung vollständig nachholen, gegebenenfalls das Patentgesuch wieder vervollständigen und die Weiterbehandlungsgebühr zahlen.

³⁾ Durch die Gutheissung des Weiterbehandlungsantrags wird der Zustand hergestellt, der bei rechtzeitiger Handlung eingetreten wäre. Vorbehalten bleibt Artikel 48.

⁴ Die Weiterbehandlung ist ausgeschlossen bei:

- a. den Fristen, die nicht gegenüber dem Bundesamt für geistiges Eigentum einzuhalten sind;
- b. den Fristen für die Einreichung des Weiterbehandlungsantrags (Abs. 2);
- c. den Fristen für die Einreichung des Wiedereinsetzungsgesuches (Art. 47 Abs. 2);
- d. den Fristen für die Einreichung eines Patentgesuchs mit Beanspruchung des Prioritätsrechts und für die Prioritätserklärung (Art. 17 und 19);
- e. der Frist für den Antrag auf Teilverzicht (Art. 24 Abs. 2);
- f. der Frist für die Änderung der technischen Unterlagen (Art. 58 Abs. 1);
- g. der Frist für die Auswählerklärung (Art. 138 Abs. 2);
- h. den Fristen für den Antrag auf Erteilung eines ergänzenden Schutz-zertifikats (Art. 140f Abs. 1, 146 Abs. 2 und 147 Abs. 3);
- i. weiteren, vom Bundesrat bezeichneten Fristen.

Gliederungstitel vor Art. 47

Aufgehoben

Art. 47 Randtitel

B. Wiederein-
setzung in den
früheren Stand

Art. 48 Randtitel und Abs. 1

C. Vorbehalt
von Rechten
Dritter

¹ Das Patent kann demjenigen nicht entgegengehalten werden, der die Erfindung im Inland gutgläubig während der folgenden Zeitabschnitte gewerbmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat:

- a. zwischen dem letzten Tag der Frist für die Zahlung einer Patentjahresgebühr (Art. 42 Abs. 3) und dem Tag, an dem ein Weiterbehandlungsantrag (Art. 46a) oder ein Wiedereinsetzungsgesuch (Art. 47) eingereicht worden ist;
- b. zwischen dem letzten Tag der Prioritätsfrist (Art. 17 Abs. 1) und dem Tag, an dem das Patentgesuch eingereicht worden ist.

Art. 81 Abs. 1

¹ Wer vorsätzlich eine Handlung nach Artikel 66 begeht, wird auf Antrag des Verletzten mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Busse bis zu 100 000 Franken bestraft.

*Gliederungstitel vor Art. 87***Vierter Titel: Amtliche Vorprüfung****1. Abschnitt: Anwendungsbereich und Organe***Art. 87 Randtitel und Abs. 2 Einleitungssatz*

A. Anwen-
dungsbereich
der Vorprüfung

² Der Vorprüfung sind Patentgesuche unterstellt, die bis einen Monat nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmung eingereicht werden und die zum Gegenstand haben:

...

Art. 113 Abs. 2

² Die Wirkung des europäischen Patentbeschlusses gilt als nicht eingetreten, wenn die Übersetzung der Patentschrift nicht eingereicht wird:

- a. innert drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt;
- b. innert drei Monaten nach der Veröffentlichung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch, wenn im Einspruchsverfahren das Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten worden ist.

Art. 119

C. Jahresge-
bühren für das
europäische
Patent

Für das europäische Patent sind alljährlich im voraus Jahresgebühren an das Bundesamt für geistiges Eigentum zu zahlen, erstmals für das Patentjahr, das auf das Patentjahr folgt, in dem auf die Erteilung des europäischen Patentbeschlusses im Europäischen Patentblatt hingewiesen wird.

Art. 131 Abs. 1

¹ Dieser Titel gilt für internationale Anmeldungen im Sinne des Vertrages vom 19. Juni 1970¹⁾ über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Zusammenarbeitsvertrag), für die das Bundesamt für geistiges Eigentum Anmelde-, Bestimmungs- oder ausgewähltes Amt ist.

*Gliederungstitel vor Art. 134***3. Abschnitt:****Für die Schweiz bestimmte Anmeldungen;
ausgewähltes Amt***Art. 134*

A. Bestim-
mungs- und
ausgewähltes
Amt

Das Bundesamt für geistiges Eigentum ist Bestimmungs- und ausgewähltes Amt im Sinne von Artikel 2 des Zusammenarbeitsvertrages für

¹⁾ SR 0.232.141.1

internationale Anmeldungen, mit denen der Schutz von Erfindungen in der Schweiz beantragt wird und die nicht die Wirkung einer Anmeldung für ein europäisches Patent haben.

Art. 138

C. Formerfordernisse: Jahresgebühr

¹ Der Anmelder hat dem Bundesamt für geistiges Eigentum innerhalb von 20 Monaten nach dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum:

- a. den Erfinder schriftlich zu nennen;
- b. die Anmeldegebühr zu bezahlen;
- c. eine Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache einzureichen, sofern die internationale Anmeldung nicht in einer solchen Sprache abgefasst ist.

² Ist die Schweiz vor Ablauf des 19. Monats nach dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum ausgewählt worden und ist das Bundesamt für geistiges Eigentum ausgewähltes Amt, so beträgt die Frist 30 Monate nach dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum. In diesem Falle wird die dritte Jahresgebühr am letzten Tag des Monats fällig, in welchem die Frist abläuft, sofern dieser Tag nach dem in Artikel 42 Absätze 1 und 2 genannten Zeitpunkt liegt.

Gliederungstitel nach Art. 140

Siebenter Titel:

Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel

Art. 140a (neu)

A. Grundsatz

¹ Das Bundesamt für geistiges Eigentum erteilt für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen von Arzneimitteln (Erzeugnisse) auf Antrag ein ergänzendes Schutzzertifikat (Zertifikat).

² Je Erzeugnis wird das Zertifikat nur einmal erteilt.

Art. 140b (neu)

B. Voraussetzungen

¹ Das Zertifikat wird erteilt, wenn im Zeitpunkt des Antrags:

- a. das Erzeugnis als solches, ein Verfahren zu seiner Herstellung oder eine Verwendung durch ein Patent geschützt ist;
- b. für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses als Arzneimittel in der Schweiz eine behördliche Genehmigung vorliegt.

² Es wird aufgrund der ersten Genehmigung erteilt.

Art. 140c (neu)

C. Anspruch

Anspruch auf das Zertifikat hat der Patentinhaber.

Art. 140d (neu)

D. Schutzgegenstand und Wirkungen

¹ Das Zertifikat schützt, in den Grenzen des sachlichen Geltungsbereichs des Patents, alle Verwendungen des Erzeugnisses als Arzneimittel, die vor Ablauf des Zertifikats genehmigt werden.

² Es gewährt die gleichen Rechte wie das Patent und unterliegt den gleichen Beschränkungen.

Art. 140e (neu)

E. Schutzdauer

¹ Das Zertifikat gilt ab Ablauf der Höchstdauer des Patents für einen Zeitraum, der der Zeit zwischen dem Anmeldedatum nach Artikel 56 und dem Datum der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses als Arzneimittel in der Schweiz entspricht, abzüglich fünf Jahre.

² Es gilt für höchstens fünf Jahre.

³ Der Bundesrat kann bestimmen, dass als erste Genehmigung im Sinne von Absatz 1 diejenige im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gilt, falls sie dort früher erteilt wird als in der Schweiz.

Art. 140f (neu)

F. Frist für die Einreichung des Antrags

¹ Der Antrag auf Erteilung des Zertifikats muss eingereicht werden:

- a. innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses als Arzneimittel in der Schweiz;
- b. innerhalb von sechs Monaten nach der Erteilung des Patents, wenn dieses später erteilt wird als die erste Genehmigung.

² Wird die Frist nicht eingehalten, so weist das Bundesamt für geistiges Eigentum den Antrag zurück.

Art. 140g (neu)

G. Erteilung des Zertifikats

Das Bundesamt für geistiges Eigentum erteilt das Zertifikat durch Eintragung ins Patentregister.

Art. 140h (neu)

H. Gebühren

¹ Für das Zertifikat sind eine Antragsgebühr und Jahresgebühren zu bezahlen.

² Die gesamten Jahresgebühren sind auf einmal und im voraus zu bezahlen. Sie werden am letzten Tag des Monats fällig, in dem:

- a. die Laufzeit des Zertifikats beginnt;
- b. das Zertifikat erteilt wird, wenn dies nach Ablauf der Höchstdauer des Patents geschieht.

³ Die Jahresgebühren sind innerhalb von sechs Monaten nach der Fälligkeit zu bezahlen; erfolgt die Zahlung in den letzten drei Monaten, so ist ein Zuschlag zu entrichten.

*Art. 140i (neu)*I. Vorzeitiges
Erlöschen und
Sistierung¹ Das Zertifikat erlischt, wenn:

- a. der Inhaber in schriftlicher Eingabe an das Bundesamt für geistiges Eigentum darauf verzichtet;
- b. die Jahresgebühren nicht rechtzeitig bezahlt werden;
- c. die Genehmigung für das Inverkehrbringen des Erzeugnisses als Arzneimittel widerrufen wird.

² Das Zertifikat wird sistiert, wenn die Genehmigung sistiert wird. Die Sistierung unterbricht die Laufzeit des Zertifikats nicht.³ Die Genehmigungsbehörde teilt dem Bundesamt für geistiges Eigentum den Widerruf oder die Sistierung der Genehmigung mit.*Art. 140k (neu)*

K. Nichtigkeit

¹ Das Zertifikat ist nichtig, wenn:

- a. es entgegen den Artikeln 140a Absatz 2, 140b, 146 Absatz 1 oder 147 Absatz 1 erteilt worden ist;
- b. das Patent vor Ablauf seiner Höchstdauer erlischt (Art. 15);
- c. die Nichtigkeit des Patents festgestellt wird;
- d. das Patent derart eingeschränkt wird, dass dessen Ansprüche das Erzeugnis, für welches das Zertifikat erteilt wurde, nicht mehr erfassen;
- e. nach dem Erlöschen des Patents Gründe vorliegen, die die Feststellung der Nichtigkeit nach Buchstabe c oder eine Einschränkung nach Buchstabe d gerechtfertigt hätten.

² Jedermann kann bei der Behörde, die für die Feststellung der Nichtigkeit des Patents zuständig ist, Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Zertifikats erheben.*Art. 140l (neu)*L. Verfahren.
Register, Ver-
öffentlichun-
gen¹ Der Bundesrat regelt das Verfahren zur Erteilung der Zertifikate, deren Eintragung in das Patentregister sowie die Veröffentlichungen des Bundesamtes für geistiges Eigentum.² Er berücksichtigt die Regelung in der Europäischen Gemeinschaft.*Art. 140m (neu)*M. Anwendba-
res Recht

Soweit die Bestimmungen über die Zertifikate keine Regelung enthalten, gelten die Bestimmungen des ersten, zweiten, dritten und fünften Titels dieses Gesetzes sinngemäss.

*Art. 143 Abs. 4 (neu)*⁴ Das Prioritätsrecht nach Artikel 17 Absatz 1^{ter} kann auch beansprucht werden, wenn die Erstanmeldung beim Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht mehr hängig ist.

Art. 146 (neu)

C. Ergänzende
Schutzzertifi-
kate
I. Genehmi-
gung vor dem
Inkrafttreten

¹ Das ergänzende Schutzzertifikat kann für jedes Erzeugnis erteilt werden, das beim Inkrafttreten der Bestimmungen über die ergänzenden Schutzzertifikate durch ein Patent geschützt ist und für das die erste Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäss Artikel 140b nach dem 1. Januar 1982 erteilt wurde.

² Der Antrag auf Erteilung des Zertifikats ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten der Bestimmungen über die Zertifikate einzureichen. Wird die Frist nicht eingehalten, so weist das Bundesamt für geistiges Eigentum den Antrag zurück.

Art. 147 (neu)

II. Erloschene
Patente

¹ Zertifikate werden auch aufgrund von Patenten erteilt, die zwischen dem 2. Januar 1993 und dem Inkrafttreten der Bestimmungen über die Zertifikate nach Ablauf der Höchstdauer erloschen sind.

² Die Schutzdauer des Zertifikats berechnet sich nach Artikel 140e; seine Wirkungen beginnen jedoch erst mit der Veröffentlichung des Antrags auf Erteilung des Zertifikats.

³ Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Artikels zu stellen. Wird die Frist nicht eingehalten, so weist das Bundesamt für geistiges Eigentum den Antrag zurück.

⁴ Artikel 48 Absätze 1, 2 und 4 gelten entsprechend für den Zeitraum zwischen dem Erlöschen des Patentes und der Veröffentlichung des Antrags.

II

¹ Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

² Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Bundesbeschluss
über die Änderung von Artikel 63 des Übereinkommens
über die Erteilung Europäischer Patente
(Europäisches Patentübereinkommen)

Entwurf

vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 8 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 18. August 1993 ¹⁾,
beschliesst:

Art. 1

¹ Die Änderung vom 17. Dezember 1991 von Artikel 63 des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 ²⁾ über die Erteilung Europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) wird genehmigt.

² Der Bundesrat wird ermächtigt, das Übereinkommen zu ratifizieren.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Staatsvertragsreferendum.

6305

¹⁾ BBl 1993 III 706

²⁾ SR 0.232.142.2

Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung Europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen)

SR 0.232.142.2; AS 1977 1711

Änderung von Artikel 63

Originaltext

Präambel

Die Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens –
in dem Wunsch, den technischen Fortschritt und die wirtschaftliche Entwicklung in
Europa weiter zu fördern,
in dem Bestreben, aktuellen Entwicklungen der Gesetzgebung in bestimmten Ver-
tragsstaaten Rechnung zu tragen,
in der Erwägung, dass die Zeit, die für die Erlangung behördlicher Genehmigungen
für das Inverkehrbringen bestimmter Erzeugnisse benötigt wird, den Zeitraum erheb-
lich verkürzen kann, der für die Verwertung europäischer Patente, die diese Erzeug-
nisse betreffen, zur Verfügung steht,
in der weiteren Erwägung, dass solche Erzeugnisse das Ergebnis – oft langwieriger
und kostenintensiver – Forschung sind, die die Vertragsstaaten zu fördern wünschen,
in der Erwägung, dass es daher angemessen ist, den Vertragsstaaten zu ermöglichen,
einen Ausgleich für den verkürzten Verwertungszeitraum vorzusehen –
sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Artikel 63 des Europäischen Patentübereinkommens erhält folgende Fassung:

Artikel 63 Laufzeit des europäischen Patents

- (1) Die Laufzeit des europäischen Patents beträgt zwanzig Jahre, gerechnet vom Anmeldetag an.
- (2) Absatz 1 lässt das Recht eines Vertragsstaates unberührt, unter den gleichen Bedingungen, die für nationale Patente gelten, die Laufzeit eines europäischen Patents zu verlängern oder entsprechenden Schutz zu gewähren, der sich an den Ablauf der Laufzeit des Patents unmittelbar anschliesst,
 - a) um einem Kriegsfall oder einer vergleichbaren Krisenlage dieses Staates Rechnung zu tragen;
 - b) wenn der Gegenstand des europäischen Patentes ein Erzeugnis oder ein Verfahren zur Herstellung oder eine Verwendung eines Erzeugnisses ist, das vor seinem Inverkehrbringen in diesem Staat einem gesetzlich vorgeschriebenen behördlichen Genehmigungsverfahren unterliegt.

(3) Absatz 2 ist auf die für eine Gruppe von Vertragsstaaten im Sinne des Artikels 142 gemeinsam erteilten europäischen Patente entsprechend anzuwenden.

(4) Ein Vertragsstaat, der eine Verlängerung der Laufzeit oder einen entsprechenden Schutz nach Absatz 2 Buchstabe b vorsieht, kann auf Grund eines Abkommens mit der Organisation dem Europäischen Patentamt mit der Durchführung dieser Vorschriften verbundene Aufgaben übertragen.

Artikel 2 Unterzeichnung – Ratifikation

(1) Diese Revisionsakte liegt für die Vertragsstaaten bis zum 17. Juni 1992 zur Unterzeichnung auf.

(2) Diese Revisionsakte bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

Artikel 3 Beitritt

(1) Diese Revisionsakte steht bis zu ihrem Inkrafttreten zum Beitritt offen:

- a) den Vertragsstaaten,
- b) den Staaten, die das Europäische Patentübereinkommen ratifizieren oder ihm beitreten.

(2) Die Beitrittsurkunden werden bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

Artikel 4 Inkrafttreten

Die revidierte Fassung des Artikels 63 des Europäischen Patentübereinkommens tritt zwei Jahre nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von neun Vertragsstaaten oder am ersten Tag des dritten Monats nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch den Vertragsstaat in Kraft, der diese Förmlichkeit als letzter aller Vertragsstaaten vornimmt, wenn dieser Zeitpunkt der frühere ist.

Artikel 5 Übermittlungen und Notifikationen

(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt beglaubigte Abschriften der Revisionsakte her und übermittelt sie den Regierungen der Staaten, die die Akte unterzeichnet haben oder ihr beigetreten sind, der anderen Vertragsstaaten sowie der Staaten, die dem Europäischen Patentübereinkommen nach Artikel 166 Absatz 1 Buchstabe a beitreten können.

(2) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland notifiziert den in Absatz 1 genannten Regierungen:

- a) die Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde;
- b) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Revisionsakte.

Zu Urkund dessen haben die hierzu ernannten Bevollmächtigten nach Vorlage ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten diese Revisionsakte unterschrieben.

Geschehen zu München am 17. Dezember 1991 in einer Urschrift in deutscher, englischer und französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. Diese Urschrift wird im Archiv der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt.

Es folgen die Unterschriften

6305

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente sowie zu einem Bundesbeschluss über eine Änderung des Übereinkommens über die Erteilung Europäischer Patente vom 18. August 1993

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1993
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	93.061
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.10.1993
Date	
Data	
Seite	706-751
Page	
Pagina	
Ref. No	10 052 786

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.