

Prof. Dr. Stefan Bechtold
Prof. Dr. Dr. h.c. Reto M. Hilty
Prof. Dr. Cyrill P. Rigamonti
Prof. Dr. Florent Thouvenin
Prof. Dr. Jacques de Werra

Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE)
Stauffacherstrasse 65/59g
3003 Bern

Zürich, 30. Januar 2021

Revision des Patentgesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Unterzeichner dieser Stellungnahme sind an verschiedenen Schweizer Hochschulen als Professoren tätig. In diesem Rahmen sind sie unter anderem mit Fragen des Patentrechts befasst. Die Stellungnahme basiert auf rein wissenschaftlichen Überlegungen. Bezogen auf die Revisionsvorlage vertritt keiner der Unterzeichner Drittinteressen.

Die Unterzeichner empfehlen, auf die Revisionsvorlage nicht einzutreten. Sie ist nicht zielführend, sondern weist mindestens fünf gewichtige Schwächen auf.

1. Die Vorlage beruht auf einem Zerrbild

Wer sich im Patentrecht nicht auskennt, muss sich beim Lesen der Motion Hefti ernsthafte Sorgen machen. Sie vermittelt den Eindruck, dass für die Schweiz keine voll geprüften Patente erlangt werden könnten. Das wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber vorgegaukelt.

Tatsache ist, dass für die Schweiz seit Ende der 1970er Jahre vollgeprüfte Patente erteilt werden – zwar nicht vom Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) in Bern, wohl aber vom Europäischen Patentamt (EPA) in München, das von einer supranationalen Organisation mit 38 Mitgliedstaaten betrieben wird, die von der EU unabhängig ist. Dazu gehört auch die Schweiz; sie war in den 1970er Jahren Gründungsmitglied und stellte während 10 Jahren den Präsidenten dieser Organisation.

Nach der zentralen Erteilung durch das EPA werden diese sog. Europäischen Patente dezentral von jenen Ländern administriert, für die der Anmelder Schutz beantragt hat – dazu gehört im Regelfall auch

die Schweiz. Dieser Weg steht nicht nur Ausländern für den Patentschutz in der Schweiz zur Verfügung, sondern auch – und gerade – hiesigen Unternehmen. Das Europäische Patent war und ist ein grosser Erfolg, insbesondere in der Schweiz: etwa 95% aller hierzulande gültigen Patente werden über das EPA mit Schutzwirkung für die Schweiz als vollgeprüfte Europäische Patente erteilt, und nur ca. 5% als ungeprüfte Schweizer Patente.

Der von der Motion Hefti ins Zentrum gestellte Bedarf der inländischen Unternehmen nach einem vollgeprüften Patent mit Schutzwirkung für die Schweiz besteht also in der Tat. Er ist aber seit über vierzig Jahren vollständig gedeckt. Anders als die Motion Hefti suggeriert, gibt es heute kaum noch Unternehmen, die ihre Erfindungen nur in der Schweiz durch Patente schützen lassen wollen. Das gilt auch für die kleinen und mittleren Unternehmen. Die Gründe dafür liegen nicht im Patentrecht, sondern in der Strategie der Unternehmen: Unternehmen, die patentierbare Produkte oder Prozesse anbieten und dabei nur den Schweizer Markt im Blick haben, sind die Ausnahme.

Die Regel ist, dass Patente für Erfindungen, die über eine bloss lokale Bedeutung hinausgehen, nicht vom IGE erteilt werden. Das wird auch in Zukunft so bleiben, unabhängig davon, ob die Schweiz für ihr rein nationales Patent nun eine Vollprüfung einführt oder nicht. Denn strebt ein Unternehmen Schutz über die Schweiz hinaus an, kann es dieses Ziel von vornherein nur über eine Anmeldung beim EPA auf effiziente Weise erreichen. Dass sich diese Parallelität der beiden Schutzrechtssysteme – vollgeprüftes europäisches Patent und ungeprüftes Schweizer Patent – seit Jahrzehnten bewährt, hält auch der Erläuternde Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens (S. 11) ausdrücklich fest. Damit besteht aber auch kein Bedarf, an diesem Erfolgsmodell etwas zu ändern.

Das Argument, das zur Annahme der Motion Hefti geführt haben dürfte, wonach nur Grossunternehmer den Aufwand auf sich nehmen könnten, ein Patent beim EPA anzumelden (s. z.B. Votum Flach, AB N 2019, 2240; zutreffend hingegen Votum Vogt, AB N 2019, 2241), zielt in Wahrheit ins Leere. Der Aufwand, der betrieben werden muss, um ein vollgeprüftes Patent zu erlangen, ist immer etwa der gleiche, unabhängig davon, bei welchem Patentamt die Patentanmeldung und damit die Prüfung erfolgt. Beruhte die Annahme der Motion Hefti damit auf einem Zerrbild der realen Sachlage, ist bei Lichte betrachtet kein Grund ersichtlich, auf diese unnötige Vorlage einzutreten.

2. Die Vorlage verursacht allem voran Kosten, stiftet aber kaum Nutzen

Die Vollprüfung von Schweizer Patenten wäre mit massgeblichen Kosten verbunden. Diese lassen sich heute zwar erst grob schätzen, sie werden im Erläuternden Bericht aber mit hoher Wahrscheinlichkeit markant zu tief angegeben. Denn will man das deklarierte Ziel – eine qualitativ hochwertige Vollprüfung der Schweizer Patente – erreichen, setzt dies voraus, dass auf eine hinreichend grosse Zahl hochqualifizierter Patentprüfer und -prüferinnen zurückgegriffen werden kann, die in der Lage sind, die Vollprüfung auf vergleichbarem Niveau und in ähnlichem Zeitrahmen durchzuführen wie das EPA. Würde dieser Qualitätsstandard nicht erreicht, bliebe die Vollprüfung weitgehend wirkungslos: Erteilte Patente müssten im Streitfall, insbesondere im Falle einer Verletzungsklage, letztlich doch zuerst vor dem Bundespatentgericht auf ihre Gültigkeit überprüft werden, genauso, wie das heute – ohne Vorprüfung – der Fall ist.

Diese Herausforderung ist nicht zu unterschätzen. Das Europäische Patentamt beschäftigt rund 4300, das deutsche Patent- und Markenamt rund 900 Prüfer und Prüferinnen. Zu glauben, die Schweiz käme nach Einführung einer Vollprüfung als kleineres Land mit signifikant weniger Stellen aus, würde auf einem Denkfehler beruhen. Denn unabhängig von der Grösse des Landes und der Anzahl der Patentanmeldungen setzt eine ernstzunehmende Vollprüfung voraus, dass für sämtliche Patentklassen (mit nicht weniger als rund 70 000 Haupt- und Untergruppen) qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stehen. Den Kosten, die für den Aufbau und Betrieb einer voll ausgebauten Prüfungsabteilung am IGE entstehen würden, stünde jedoch kein realer Nutzen gegenüber. Vielmehr würde eine bereits vorhandene Infrastruktur (für die Vollprüfung beim EPA) durch eine weitgehend identische Infrastruktur (Vollprüfung beim IGE – für einen kleinen Bruchteil der in der Schweiz insgesamt in Kraft stehenden Patente) dupliziert. Der Nutzen dieser parallelen Infrastrukturen reichte aber kaum über jene Möglichkeit hinaus, die heute schon besteht: ein vollgeprüftes Patent mit Schutzwirkung für die Schweiz zu erhalten.

Vor diesem Hintergrund macht der Aufbau einer eigenen Prüfungsabteilung am IGE jedenfalls solange kaum Sinn, als die Schweiz Mitglied der Europäischen Patentorganisation ist. Doch selbst wenn sie es eines Tages nicht mehr sein sollte, läge der einzig sinnvolle Weg darin, die Vollprüfung für das Schweizer Patent an ein anderes Patentamt zu delegieren, das über eine ausreichende Zahl an Patentprüfern und -prüferinnen verfügt und damit die erforderliche Qualität garantieren kann. Im Vordergrund stünde wohl eine Delegation ans EPA. Damit wäre die Schweiz aber genau dort, wo sie schon heute steht: Bei der Möglichkeit, ein vollgeprüftes Patent mit Schutzwirkung für die Schweiz zu erlangen, dies mit Durchführung der Vollprüfung durch das EPA. Der einzige Unterschied läge darin, dass das EPA nicht (nebst anderen) mit Wirkung für die Schweiz prüfen und erteilen würde, sondern die Prüfung im Auftrag der Schweiz erfolgte.

3. Die Vorlage ist widersprüchlich

Der behauptete Bedarf nach Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents beruht auf der Annahme, das ungeprüfte Schweizer Patent sei nicht zeitgemäss und für die (Schweizer) Unternehmen nutzlos. Es müsse deshalb durch ein vollgeprüftes Patent ersetzt werden. Geht man davon aus, stellt sich aber die Frage, wieso dann gefordert wird, den Wegfall des ungeprüften Schweizer Patents durch Einführung eines ungeprüften Gebrauchsmusters zu ersetzen.

Die Vorlage ist damit in sich selbst widersprüchlich: Wenn ein ungeprüftes Schutzrecht für Erfindungen nutzlos wäre, könnte es ganz – d.h. ersatzlos – entfallen. Trifft dies hingegen nicht zu, besteht also doch Bedarf für ein sehr einfach zu erlangendes Schutzrecht, ist kein Anlass ersichtlich, das heutige System zu ändern, d.h. das ungeprüfte Schweizer Patent abzuschaffen und durch ein ungeprüftes Gebrauchsmuster zu ersetzen. Denn das ungeprüfte Schweizer Patent übernimmt heute im Wesentlichen jene Funktionen, die das ungeprüfte Gebrauchsmuster in Rechtssystemen hat, in denen Patente einer Vollprüfung unterliegen.

Im Gesamten betrachtet bietet die geltende Rechtslage heute also schon jenes ausgewogene Zusammenspiel zwischen geprüftem und ungeprüftem Recht, das die Vorlage vorgibt, zuerst herstellen zu müssen.

4. Die Vorlage schafft keine Rechtssicherheit

Die Einführung eines vollgeprüften Schweizer Patents wird auch damit begründet, dass sich dadurch die Rechtssicherheit erhöhen lasse. Dabei wird suggeriert, dass vollgeprüfte Patente gegenüber Einreden oder Widerklagen auf Nichtigkeit, die in den meisten Patentverletzungsverfahren erhoben werden, in der Regel Bestand hätten. Dies trifft aber nicht zu. Vielmehr werden auch vollgeprüfte Patente in späteren Gerichtsverfahren regelmässig für nichtig erklärt.

Hierfür belastbare Zahlen zu finden, ist zwar schwierig, zumal sich Parteien in Verletzungsverfahren häufig vergleichen, was regelmässig zur Folge hat, dass ein ganz oder teilweise nichtiges Patent zwar nicht mehr durchgesetzt, aber auch nicht formell vernichtet wird. Hinzu kommt, dass Patente zwar nichtig sein mögen, jedoch nicht angegriffen werden, solange sie ihnen nicht entgegen gehalten werden und sie niemanden behindern; denn Nichtigkeitsprozesse sind mit hohen Kosten verbundenen, die Wettbewerber möglichst vermeiden. Trotz dieser Besonderheiten wurde für Deutschland vor einigen Jahren ermittelt, dass immer noch rund 35% der angegriffenen (geprüften) Patente vor Bundespatentgericht teilweise oder sogar vollständig nichtig erklärt wurden (siehe BT-Drs. 18/9966, S. 5).

Intuitiv mag der Gedanke zwar naheliegen, dass das Risiko einer späteren Vernichtung bei ungeprüften Patenten grösser sei; tatsächlich trifft es aber nicht zu, dass eine Vollprüfung Patentinhabern und Dritten wirkliche Rechtssicherheit verschafft. Dies ändert natürlich nichts daran, dass Patente, welche die materiellen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllen, gesamtwirtschaftlich betrachtet keinen Nutzen bringen, sondern im schlimmsten Fall sogar schaden. Dass es just jene 5% der in der Schweiz gültigen Patente wären, die vom IGE ohne materielle Vorprüfung erteilt werden, welche die hiesigen Wirtschaftsakteure – insb. KMU und Einzelerfinder – in besonderer Weise behindern, ist jedoch schon deswegen nicht anzunehmen, weil es bei jenen kaum um Erfindungen von erheblicher technischer oder wirtschaftlicher Tragweite geht. Hält man gleichwohl daran fest, ungeprüfte Schutzrechte drohten Wettbewerber zu behindern, wäre es jedenfalls widersinnig, nebst einem neu vollgeprüften Patent gleichzeitig auch noch ein ungeprüftes Gebrauchsmuster einzuführen. An die Stelle der im Erläutern den Bericht als «Junk Patents» bezeichneten ungeprüften Schweizer Patente würden damit einfach «Junk Gebrauchsmuster» treten.

5. Die Vorlage schwächt die Qualität der Patentgerichtsbarkeit

Das schweizerische Patentsystem hatte während langer Zeit mit einem grundlegenden Problem zu kämpfen: Die Durchsetzung von Patenten vor Gericht war qualitativ äusserst unterschiedlich, weil für die Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen 26 verschiedene oberinstanzliche kantonale Gerichte zuständig waren. Viele dieser Gerichte hatten nur alle paar Jahre einen Patentfall zu beurteilen; es fehlte deshalb an der Erfahrung und am Verständnis dieser komplexen Materie, um innerhalb nützlicher Frist qualitativ überzeugende Urteile fällen zu können.

Hinzu kommt, dass in Patentprozessen immer auch technische Fragen zu entscheiden sind. Mangels technischer Kenntnisse der zuständigen Richter und Richterinnen wurden diese Aspekte meist von ex-

ternen Gutachtern beurteilt, was zu einer rechtsstaatlich problematischen „démission des juges“ geführt hat. Diese grundlegenden Probleme wurden mit der Schaffung des Bundespatentgerichts 2012 gelöst.

Mit der Einführung eines vollgeprüften Patents wäre üblicherweise auch die Einführung eines Einspruchsverfahren verbunden. Soll dafür der Revisionsvorlage zufolge das Bundesverwaltungsgericht zuständig sein, bei welchem unstrittig kein technischer Sachverstand angesiedelt ist, dieses folglich abermals auf externe Gutachten angewiesen wäre, riskierte die Schweiz, in überwunden geglaubte Zustände zurückzufallen.

Sollte ein vollgeprüftes Schweizer Patent trotz der hier aufgezeigten Schwächen aus (europa-)politischen Überlegungen – etwa wegen der vom IGE ins Feld geführten «Abhängigkeit» vom EPA bzw. der Sorge um den schwindenden Einfluss der Schweiz in der Europäischen Patentorganisation aufgrund der faktischen Dominanz der EU-Mitgliedstaaten – eingeführt werden, drängt es sich auf, die strategischen Alternativen fundierter zu evaluieren. Wie immer die gewählte Lösung dann aussehen sollte, wäre jedenfalls sicherzustellen, dass die Beschwerden gegen Verfügungen des IGE als Erteilungsbehörde für schweizerische Patente (einschliesslich der Ergänzenden Schutzzertifikate) nicht dem Bundesverwaltungsgericht, sondern dem Bundespatentgericht zugewiesen würden.

Derzeit drängen sich solche Überlegungen jedoch nicht auf. Entsprechend ist im Lichte der angeführten Gründe auf die vorgeschlagene Revision des Patentgesetzes zu verzichten, und zwar auf die Einführung einer Vollprüfung für Schweizer Patente ebenso wie auf diejenige eines ungeprüften Gebrauchsmusters.

Prof. Dr. Stefan Bechtold
ETH Zürich

Prof. Dr. Dr. h.c. Reto M. Hilty
Universität Zürich

Prof. Dr. Cyrill P. Rigamonti
Universität Bern

Prof. Dr. Florent Thouvenin
Universität Zürich

Prof. Dr. Jacques de Werra
Université de Genève