

Patentgesetzrevision im europäischen und globalen Kontext

Wie kaum ein anderes Rechtsgebiet ist das Immaterialgüterrecht – und damit auch das Patentrecht – durch zahlreiche völkerrechtliche Verträge geprägt. Der Grund dafür liegt in den Bedürfnissen des internationalen Handelsverkehrs und Investitionsschutzes, die auf ein weltweit funktionsfähiges Schutzsystem angewiesen sind. Die Vorlage des Bundesrates zur Revision des Patentgesetzes ist denn auch wesentlich von den internationalen Entwicklungen beeinflusst. Mit der Pflicht zur Offenlegung von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen beinhaltet sie eine echte Pionierleistung. Anlass zu Kritik gibt indes, dass dem Richterrecht bei der Beurteilung der Patentierbarkeit zu wenig Bedeutung eingeräumt wird. Im Zusammenhang mit der Festschreibung der nationalen Patenter schöpfung ist gar von einer verpassten Chance zu sprechen.



Nicht weniger als 24 multilaterale Abkommen bestehen heute im Rahmen der World Intellectual Property Organization (Wipo, im Bild). Den vorläufigen Höhepunkt der Harmonisierungsbestrebungen bildet das Trips-Abkommen der WTO von 1995, das bei zahlreichen Normen des Immaterialgüterrechts anspruchsvolle Minimalstandards vorgibt. Bild: Keystone

Internationale Harmonisierung im Immaterialgüterrecht

Der internationale Handel kommt ohne einen grenzüberschreitend wirksamen Markenschutz nicht aus. Schon früh haben diese Bedürfnisse mit der Pariser Verbandsvereinbarung zum Schutze des gewerblichen Eigentums von 1883 und der Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst von 1886 zu Teilharmonisierungen des Rechtsbereiches geführt. Diese Entwicklung setzte sich im 20. Jahrhundert fort. Im Rahmen der *World Intellectual Property Organization* (Wipo) zählen wir heute nicht weniger als 24 multilaterale Abkommen. Die meisten

dieser Verträge beziehen sich dabei auf Vereinfachungen des Registrierungsverfahrens und der Kooperation in der Erteilung von nationalen Schutzrechten. Dazu kommen zahlreiche bilaterale Verträge, zunehmend auch im Rahmen von Freihandelsverträgen.

Trips-Abkommen der WTO

Materiell hat die Harmonisierung mit dem Trips-Abkommen der WTO¹ im Jahre 1995 einen vorläufigen Höhepunkt erfahren. Zahlreiche Normen des Immaterialgüterrechts werden heute völkerrechtlich durch anspruchsvolle Minimalstandards dieses Abkommens vorbestimmt. Diese haben in der letzten Dekade namentlich seitens der Entwicklungsländer zu Problemen und tief greifenden Auseinandersetzungen geführt. Sie haben die Legitimität des Patentschutzes erneut ernsthaft in Frage gestellt. Dazu kommt, dass auf weltweiter Ebene ein wirksamer Schutz vor Missbräuchen von Monopolstellungen fehlt und in vielen Ländern ein wirksames Wettbewerbsrecht erst noch entwickelt werden muss. Im Zusammenhang mit der Aids-Krise und dem Zugang zu preisgünstigen Medikamenten gegen Epidemien in Entwicklungsländern hat dies zu ersten Änderungen des Trips-Abkommens geführt. Mit dem



Prof. Dr. Thomas Cottier
Departement für
Wirtschaftsrecht und
World Trade Institute,
Universität Bern

¹ Trips = Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Aufkommen der Biotechnologie hat sodann das Interesse am Schutz indigener Ressourcen und des traditionellen Wissens in den Entwicklungsländern stark an Bedeutung gewonnen. Was bei uns im Zuge der Industrialisierung verloren ging, soll sich weltweit nicht wiederholen. Das Problem ruft nach neuen und innovativen Regelungen. Diese Bemühungen stehen heute in den Anfängen. Sie sind allseitig von Skepsis und gegenseitigem Misstrauen geprägt. Das Patentrecht steht weltweit unter Druck. Gesamthaft geht es darum, einen neuen Ausgleich bzw. ein neues Gleichgewicht zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern zu finden.

Europäisches Patentübereinkommen

Eine verstärkte Entwicklung der Harmonisierung lässt sich auch in Europa im regionalen Kontext beobachten. Das Europäische Patentübereinkommen von 1973 stellt die Möglichkeit zentraler Prüfung und die Ausstellung von Bündelpatenten zur Verfügung, die je nach Massgabe des jeweiligen Landesrechts Geltung in designierten Mitgliedstaaten – darunter auch der Schweiz – haben. Immer mehr befasste sich die Europäische Gemeinschaft mit Immaterialgüterrecht. Obgleich die Regelung des Privateigentums den Mitgliedstaaten vorbehalten ist, wirkte das EG-Recht zuerst im Rahmen des Wettbewerbsrechts und in der Folge im Rahmen des freien Warenverkehrs immer stärker auf das Immaterialgüterrecht ein. Es führte zu zahlreichen Teilharmonisierungen, aber auch zur Ausbildung EG-weiter Schutzsysteme, namentlich im Bereich des Sortenschutzes, des Markerechts und des Designschutzes. In diesen Bereichen bestehen heute uniforme Schutzrechte. Zur Diskussion steht erneut die Einführung eines einheitlichen Patentschutzes, das so genannte Gemeinschaftspatent.

Einfluss des internationalen Rechts auf die Revision des Patentgesetzes

All diese Entwicklungen haben die Vorlage des Bundesrates zur Revision des Patentgesetzes vom 23. November 2005 beeinflusst, auch wenn dies im Gesetzestext nicht offensichtlich ist. Allein ein Blick auf die sorgfältig redigierte Botschaft belegt die vielfältigen Bezüge. Am deutlichsten erkennbar sind sie in Zusammenhang mit der *Genehmigung des Patentrechtsvertrages der Wipo* («*Patent Law Treaty*»). Zahlreiche Anpassungen des Entwurfs beziehen sich auf dort vorgesehene Verfahrensregelungen. Weniger deutlich, aber umso bedeutsamer sind die Einflüsse im Bereich des materiellen Rechts: Die Regelung der Patentierbarkeit lebender Materie – der eigentliche Anlass zur Reform – basiert im Wesentlichen

auf der *EG-Richtlinie 98/44* des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz von biotechnologischen Erfindungen. Sie bewegt sich im Rahmen der dort möglichen Spielräume. Die Einführung einer Offenbarung der Herkunft genetischer Ressourcen und des verwendeten traditionellen Wissens geht auf die Bemühungen im Rahmen der *Konvention zum Schutze der Biodiversität* zurück, einen fairen Ausgleich («*access and benefit sharing*») im Rahmen des Patentrechts zu unterstützen. Die Einführung von Zwanglizenzen für den Export von Generika in bedürftige Entwicklungsländer schliesslich geht auf die Auseinandersetzungen nach Abschluss der Uruguay-Runde und den so genannten *Doha Waiver* sowie die damit verbundene (derzeit noch hängige) *Anpassung des Trips-Abkommens* zurück. Die Vorschriften zur Bekämpfung der Piraterie in verschiedenen Bereichen des Immaterialgüterrechts schliesslich basieren auf entsprechenden EG-Richtlinien und werden im Rahmen der Politik der Europakompatibilität eingeführt.

Optimales regulatorisches Umfeld: drei Erfordernisse

Die Schweiz als Forschungs- und Entwicklungsstandort ist auf ein optimales regulatorisches Umfeld angewiesen, das drei Erfordernissen genügen muss:

- die Anpassung an die Normen des EG-Rechts, um unnötige Handelsverzerrungen zu vermeiden;
- die Unterstützung globaler Harmonisierung mit dem Ziel, im Ausland angemessene Verfahren und ein angemessenes Schutzniveau zu fördern;
- die Verantwortung, beim Aufbau des regionalen und globalen Systems aktiv mit-zuwirken.

Die Revision leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Während allein die Anpassung an das revidierte WTO-Recht zwingend ist, erfolgt die Übernahme des Patentrechtsvertrages im Rahmen einer langen und freiwilligen Tradition der aktiven Beteiligung am Auf- und Ausbau des multilateralen Vertragswerk der Schweiz. Das Gleiche gilt seit 1988 mit der Politik der Europakompatibilität auch für das EG-Recht, wo bislang – im Unterschied zum EWR-Vertrag – keine allgemeinen vertraglichen Verpflichtungen im Bereich des Immaterialgüterrechts bestehen.

Entwurf des Bundesrates auf dem Prüfstand

Im Lichte des europäischen und des globalen Kontextes, aber auch der Erfordernisse

2 In diesen Zusammenhang gehören übrigens auch die Bemühungen der Schweiz, einen stärkeren Schutz von Herkunftsbezeichnungen im Rahmen der WTO zu erreichen, um so die weltweiten Vermarktungschancen von Nischenprodukten zu verbessern.

3 Vgl. den Artikel von M. Temmerman in dieser Ausgabe.

des Forschungs- und Entwicklungsstandortes Schweiz an ein optimales regulatorisches Umfeld, lässt sich der bundesrätliche Entwurf des neuen Patengesetzes wie folgt beurteilen:

Pionierleistungen des Entwurfs

Im vorgeschlagenen Erfordernis einer Offenbarung der Herkunft von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen, die einer Erfindung zu Grunde liegen, leistet der Entwurf eigentliche Pionierarbeit. Hier folgt die Schweiz nicht bestehendem Völkerrecht, sondern vermittelt wichtige Impulse und Signale, die auch für die Entwicklungen im Ausland von Bedeutung sein werden. Die Einführung der Offenlegung als eigentliche Voraussetzung der Patenterteilung ist ein wesentlicher Beitrag zu gegenwärtigen Bestrebungen, das für unser Land zentrale globale System des Immaterialgüterrechts in ein neues Gleichgewicht zu bringen und auch für die Entwicklungsländer – und damit den Agrarbereich – interessanter zu gestalten.² Innovativ sind zudem die Bestimmungen zur Implementierung des Doha Waiver, wo die Schweiz in Anlehnung an die kanadische Regelung bei der Bemessung der Entschädigung neue und interessante Wege geht.

Patentierung und Parallelimporte: Offene Fragen zur Regulierungsdichte

Die vorgeschlagenen Regelungen des Entwurfs zu Patentierbarkeit und Parallelimporten werfen interessante Fragen zur angemessenen Regulierungsdichte auf. Zu detaillierte und zu breite Regelungen finden sich nebeneinander und verkennen die zentrale Bedeutung des Richterrechts für die Rechtsgewinnung in komplexen Bereichen des international stark vernetzten Patentrechts.

Vorbereitung und Vernehmlassung haben im Bereich der Patentierung von biotechnologischen Erfindungen zu sehr detaillierten Regelungen geführt. Das gilt namentlich für Feinabstimmungen der Patentierbarkeit und die Bemessung ihrer Grenzen. Mit Fug lässt sich fragen, ob dies nicht Aufgabe der Gerichte sein sollte, die in einem Verfahren von «Trial and Error» – und damit der Methode des Fallrechts – jeweils rechtsvergleichend und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der völkerrechtskonformen Auslegung auch die Entwicklungen im Rahmen des Europäischen Patentamts (EPA) und in den EG-Mitgliedstaaten mitberücksichtigen können. Im Bereich des Schutzes von Computerprogrammen wurden damit gute Erfahrung gemacht. Das Recht wurde in diesem Bereich wesentlich durch die (amerikanischen) Gerichte entwickelt und erst später – nach gemachten Erfahrungen – in Europa kodifiziert.

Gleiches wäre auch im Patentrecht angezeigt. So sollte dem Bundesgericht und den zuständigen Handelsgerichten der Kantone eine führende Rolle zukommen, wie dies im Ausland und im EPA der Fall ist.³ Das Gesetz sollte sich entsprechend auf Grundsätze, Zielsetzungen und offenere Formulierungen beschränken. Das gilt namentlich für die äusserst komplexe Frage der Patentierung von Gensequenzen und die Problematik des absoluten oder zweckgebunden Stoffschutzes. Zu detaillierte Regelungen im Gesetz laufen Gefahr, rasch von der naturwissenschaftlichen Entwicklung überholt zu werden und in Widerspruch mit der allgemeinen Rechtsentwicklung zu geraten.

Eine weitere Überlegung zu Gunsten breiterer Formulierungen kommt hinzu: Die weitaus meisten Biotechnologie-Patente mit Geltung für die Schweiz werden nicht in Bern, sondern am EPA in München erteilt. Sie erfolgen nach Massgabe der Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens, das unter Berücksichtigung des Fallrechts und des EG-Rechts angewendet wird. Die Tragweite von detaillierten schweizerischen Gesetzesbestimmungen beschränkt sich daher ohnehin auf nachträgliche Beurteilungen von Patentrechtsansprüchen in der Schweiz. Diese werden auch unter dem neuen Recht nicht häufig sein, denn Patentprozesse sind teuer und werden nur selten geführt. Die Debatte um die detaillierten Kriterien der Patentierbarkeit hat damit vor allem eine innenpolitische und symbolische Bedeutung.

Nationale Erschöpfung – eine verpasste Chance

Anders sieht es im Bereich der Bemessung von Immaterialgüterrechten und ihren Ausnahmen aus. Diese sind von grosser wirtschaftlicher Tragweite und müssen aus Gründen der Rechtssicherheit im Gesetz detailliert und auch differenziert geregelt werden. So kommen der vorgesehenen Forschungsausnahme und dem Landwirteprivileg grosse praktische Bedeutung zu. Das Gleiche gilt für die so genannte Erschöpfung von Rechten und damit die Regelung von Importen ausserhalb der vertraglichen Betriebskanäle der Grossisten (Parallelimporte). Die diesbezüglichen Bestimmungen wirken sich unmittelbar auf Importe und Inlandmärkte aus.

Der Bundesrat schlägt dem Parlament die nationale Erschöpfung – und damit die Festbeschreibung der gegenwärtigen Rechtslage und bundesgerichtlichen Praxis – vor. Sie bestätigt das Recht, Parallelimporte bei allen patentrechtlich geschützten Produkten pauschal zu verhindern und gerichtlich zu verfolgen. Er verpasst damit die Chance, eine differenzierte

Literatur

- Cottier, Thomas, und Christophe Germann, Bedeutung und Wirkung von Staatsverträgen im Immaterialgüterrecht, in: Roland von Büren und Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht I/1 Grundlagen, zweite erw. Auflage, S. 35–122, Basel 2002 mit weiteren Hinweisen.
- Abbott, Frederick M., Thomas Cottier und Francis Gurry, The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, 2 Bde, Den Haag/London/Boston 1999.
- Cottier, Thomas, und Matthias Oesch: International Trade Regulation: Law and Policy in the WTO, the European Union and Switzerland, S. 916–958, Bern/London 2005.
- Biber-Klemm, Susette, und Thomas Cottier (Hrsg.), Rights to Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge: Basic Issues and Perspectives, CABI Publishing UK (erscheint 2006).

Lösung zu schaffen, die nicht allein den Interessen der chemischen Industrie, sondern auch andern Branchen – namentlich der Landwirtschaft, der Maschinenindustrie und dem Tourismus – sowie den Konsumentinnen und Konsumenten dient.

Die nationale Erschöpfung entspricht zwar traditionellen Regelungen im Patentrecht und ist mit dem Trips-Abkommen im Patentbereich durchaus vereinbar. Mit der europäischen Integration und deren Grundsatz der EG- bzw. EWR-weiten Erschöpfung im benachbarten Ausland verstärkt die nationale Erschöpfung indessen die Hochpreisinsel zusätzlich. Sie dürfte längerfristig auch im Rahmen der WTO unter Druck kommen, da sie den Grundsätzen des freien Handels und der Verhältnismässigkeit von Handelshemmnissen widerspricht. Die nationale Erschöpfung stellt aus dieser Sicht eine unnötig breite Regelung dar. Hier ist der Gesetzesentwurf zu wenig differenziert.

Internationale Erschöpfung mit Einschränkungen – eine Alternative

Entscheidender Gesichtspunkt für die Regelung von Parallelimporten ist die Frage der Preisdifferenzierung («price discrimination») im In- und Ausland. Wo sie volkswirtschaftlich sinnvoll ist, sollen Parallelimporte verhindert werden. Wo sie schädlich ist und lediglich protektionistischen Interessen dient, sollen sie zugelassen und gefördert werden. Die nationale Erschöpfung wird dem nicht gerecht. Sie regelt die Frage in zu pauschaler und zu breiter Weise. Allerdings ist heute eine Beschränkung auf die einseitige oder zweiseitige regionale Erschöpfung völkerrechtlich nicht möglich, da eine entsprechende Ausnahme von der Meistbegünstigung in Artikel 6 des Trips-Abkommens nicht vorgesehen ist. Dazu müsste die Schweiz mit der EG zumindest eine Zollunion eingehen. Auszugehen ist vielmehr von der internationalen Erschöpfung und damit der grundsätzlichen Zulässigkeit von Parallelimporten unter dem Vorbehalt von punktuellen Einschränkungen. Denn wo es um den Schutz einer WTO-kompatiblen Marktordnung geht, erlaubt das WTO-Recht durchaus sektorspezifische Verbote von Parallelimporten im Rahmen von Artikel XX (d) Gatt 1994. Das WTO-Recht verbietet schon heute – und unabhängig von der Erschöpfungsregel – den Rückimport von günstig an Entwicklungsländer abgegebenen Medikamenten.

Schliesslich ist festzuhalten, dass die Zulässigkeit von Parallelimporten bei Medikamenten viel stärker durch Zulassungs- und Verpackungsvorschriften bestimmt wird. Sie haben in der Schweiz Parallelimporte bei Markenprodukten bislang praktisch ausgeschlossen

sen, obwohl hier im Ergebnis die internationale Erschöpfung zur Anwendung kommt. Ausserdem besteht auch in diesem Bereich die Möglichkeit, die Rechtsprechung weiterhin dem Bundesgericht zu überlassen; die Schweiz ist damit bisher nicht schlecht gefahren. Die Erfahrungen der Gesetzgebung im Urheberrecht sprechen eine deutliche Sprache: Die Einführung der nationalen Erschöpfung für Videokassetten wurde wieder rückgängig gemacht.

Herausforderungen ausserhalb der Revision

Sieht man von Fragen der Regelungsdichte ab, so liegen die wirklichen Herausforderungen des Patentrechts ausserhalb der vorliegenden Revision. Sie finden sich in drei Bereichen: im Wettbewerbsrecht, im kommenden EG-weiten Patentsystem und in der WTO.

Erstens: Während die Diskussion heute das Schwergewicht auf ethische Fragen legt, werden die brisanten Probleme morgen im *Bereich des Wettbewerbsrechts* anfallen. Soweit Patente zu marktbeherrschenden Stellungen führen, wird sich die Frage stellen, wo der Missbrauch beginnt und der Zugang auf dem Wege der Zwangslizenz zu gewähren ist. Probleme der Konzentration und des «Patent Thickenning» werden möglicherweise die Forschung und Entwicklung stärker hemmen, als dies die heute vorgesehenen Kriterien der Patentierbarkeit und die vorgesehenen Einschränkungen zu leisten vermögen. Wettbewerbskommission und Gerichte werden hier gefordert sein.

Zweitens bereitet die EG die *Einführung eines EG-weiten und weitaus günstigeren Patentsystems mit einheitlicher Rechtskontrolle* vor. Damit wird sich die Stellung der Europäischen Patentorganisation fundamental verändern – und mit ihr auch die Stellung der Schweiz als Nichtmitglied der EU. Hier Lösungen zu finden, die dem Forschungsstandort Schweiz gerecht werden, wird anspruchsvoll sein. Bisherige Vorschläge einer auf Zusammenarbeit basierenden zwischenstaatlichen Gerichtsbarkeit stossen nicht auf Gehör.

Drittens liegen die *zentralen Herausforderungen einmal mehr in der WTO*. Hier werden die eigentlichen Auseinandersetzungen um die Patentierbarkeit von Biotechnologie mit weltweiter Wirkung zu führen sein, zumal die generelle Ausnahme von Pflanzen und Tieren den Bedürfnissen der Biotechnologie nicht mehr gerecht zu werden vermag. Gleichzeitig wird es darum gehen, einen besseren Ausgleich zwischen Nord und Süd zu realisieren. Die Patentgesetzrevision der Schweiz vermag dazu wichtige Zeichen zu setzen. ■