

Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen sowie der ESZ- und PESZ-Gesuche

Bern, 1. Juli 2023

Inhalt

1 Grundlagen.....	7
1.1 Die Prüfungsrichtlinien.....	7
1.2 Die Sachprüfung.....	7
1.2.1 Gegenstand der Sachprüfung	7
1.2.2 Das Prüfungsverfahren	8
1.2.3 Verfahrensregeln	8
1.3 Beeinflussung des zeitlichen Ablaufs der Sachprüfung.....	10
1.4 Die Publikationsstufen	10
1.4.1 Offenlegungsschrift	10
1.4.2 Patentschrift.....	10
2 Patentierbarkeit.....	12
2.1 Zugehörigkeit zum Gebiet der Technik	12
2.1.1 Computerimplementierte Erfindungen (CIE).....	13
2.1.2 „business methods“	18
2.2 Gewerbliche Anwendbarkeit.....	18
2.2.1 Die Anwendbarkeit im Gewerbe	18
2.2.2 Die Ausführbarkeit der Erfindung	19
2.2.3 Die Wiederholbarkeit der Erfindung.....	19
2.3 Unsinnige Erfindungen	19
3 Ausschluss von der Patentierung	20
3.1 Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	20
3.2 Medizinische Verfahren	21
3.2.1 Verfahrensansprüche.....	21
3.2.2 Anwendungs- und Verwendungsansprüche	22
3.2.3 Erzeugnisansprüche	23
4 Offenbarung	24
4.1 Die Prüfung der Offenbarung.....	24
4.2 Erfordernisse an die Offenbarung.....	25
4.2.1 Aufgabe und Lösung in der Beschreibung.....	26
4.2.2 Erfindungsdefinition in der Beschreibung	26
4.2.3 Umfangreichere Offenbarung im Vergleich mit dem Schutzzumfang in den Patentansprüchen	27
4.3 Die Auslegung der Patentansprüche anhand der Beschreibung und der Zeichnungen 27	

5	Geänderte technische Unterlagen	29
5.1	Die Prüfung bei geänderten technischen Unterlagen	29
5.1.1	Die ursprünglich eingereichten Unterlagen	29
5.1.2	Änderungen in den technischen Unterlagen	30
5.2	Materielle Prüfungsregeln	30
5.2.1	Änderungen in der Beschreibung	30
5.2.2	Neu aufgestellte Patentansprüche	31
5.2.3	Verallgemeinerungen (erweiterte Patentansprüche)	31
5.2.4	Gestrichene Patentansprüche	32
5.2.5	Spezifizierungen (eingeschränkte Patentansprüche)	33
5.2.6	Verlagerung des Erfindungsgegenstandes	33
5.2.7	Geänderte Rückbezüge	34
5.2.8	Kombination verschiedener Änderungen	34
6	Patentansprüche	35
6.1	Die Prüfung der Patentansprüche	35
6.1.1	Die Erfindungsdefinition	35
6.1.2	Knappe Fassung der Patentansprüche	36
6.1.3	Klarheit	36
6.1.4	Die Einheit der Erfindung nach Art. 52 Abs. 1 PatG (Einheit unabhängiger Patentansprüche)	37
6.2	Die Merkmale in den Patentansprüchen	38
6.2.1	Technische Merkmale	38
6.2.2	Externe Merkmale	38
6.2.3	Relativmerkmale	39
6.2.4	Unbestimmte Zahlenwerte	39
6.2.5	Fakultative Merkmale (Eventual- und Beispielsangaben)	39
6.2.6	Negative Merkmale; Disclaimer	40
6.2.7	Hinweise auf Bekanntes	40
6.2.8	Alternativen	40
6.2.9	„bestehen aus“ – „enthalten“	40
6.2.10	Marken	41
6.2.11	Normen	41
6.3	Regeln betreffend die Form und Redaktion von Patentansprüchen	41
6.3.1	Regeln betreffend die Fassung der Patentansprüche	41
6.3.2	Hinweise auf die Beschreibung und die Zeichnungen (Art. 29 Abs. 4 PatV) ..	42
6.3.3	Bezugszeichen (Art. 29 Abs. 5 PatV)	42
6.4	Arten von Patentansprüchen	42
6.4.1	Unabhängige Patentansprüche	42
6.4.2	Abhängige Patentansprüche	43
6.5	Die Anspruchskategorien und Grundtypen	45

6.5.1	Verfahrensansprüche.....	46
6.5.2	Anwendungsansprüche.....	47
6.5.3	Patentansprüche auf Gegenstände („Erzeugnisansprüche“).....	48
6.5.4	Verwendungsansprüche	50
7	Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG	52
7.1	Die Prüfung der Einheit	52
7.2	Materielle Prüfungsregeln.....	53
7.2.1	Patentansprüche derselben Kategorie	54
7.2.2	Patentansprüche unterschiedlicher Kategorie	55
8	Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen	58
8.1	Allgemeine Regeln	58
8.2	Die Beschreibung	58
8.3	Der Titel	59
8.4	Die Zeichnungen	59
8.5	Die Zusammenfassung.....	60
8.6	Die Klassifizierung.....	60
9	Beendigung der Sachprüfung.....	62
9.1	Zurückweisung im Rahmen der Sachprüfung	62
9.1.1	Zurückweisung wegen Fristversäumnis (Art. 23 VwVG).....	62
9.1.2	Zurückweisung wegen fehlender oder ungenügender Offenbarung (Art. 50 und 50a PatG); Zurückweisung wegen unzulässiger Änderung der Offenbarung (Art. 58 Abs. 2 PatG, Art. 64 PatV).....	62
9.1.3	Zurückweisung wegen Patenthinderungsgründen (Art. 59a Abs. 3 Bst. a PatG i.V.m. Art. 67 Abs. 1 PatV)	62
9.1.4	Zurückweisung wegen Nichtbeheben von „heilbaren Mängeln“ (Art. 59a Abs. 3 Bst. b PatG)	63
9.1.5	Die Zurückweisungsverfügung	63
9.2	Prüfungsabschluss.....	63
9.2.1	Die definitive Klassifizierung.....	64
9.2.2	Die Ankündigung des Prüfungsabschlusses	64
9.2.3	Änderungen nach der Ankündigung	64
10	Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie.....	66
10.1	Allgemeines.....	66
10.2	Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit.....	66
10.3	Ergänzungen zu Kapitel 3: Ausschluss von der Patentierung	66
10.3.1	Erzeugnisansprüche; Stoffansprüche nach Art. 7c PatG	67
10.3.2	Verwendungsansprüche; Swiss type claims gemäss Art. 7d PatG	67

10.4	Ergänzungen zu Kapitel 4: Offenbarung	68
10.5	Ergänzungen zu Kapitel 5: Geänderte technische Unterlagen	69
10.6	Ergänzungen zu Kapitel 6: Patentansprüche	69
10.6.1	Stoffansprüche	70
10.6.2	Erzeugnisansprüche mit Stoffgemischen	72
10.6.3	Verfahrensansprüche	72
10.7	Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG.....	73
11	Biotechnologische Erfindungen	75
11.1	Allgemeines	75
11.2	Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit	75
11.2.1	Der menschliche Körper; Bestandteile des menschlichen Körpers	75
11.2.2	Natürlich vorkommende Gensequenzen; davon abgeleitete Sequenzen	76
11.3	Ergänzungen zu Kapitel 3: Ausschluss von der Patentierung	78
11.3.1	Öffentliche Ordnung, gute Sitten, Menschenwürde, Würde der Kreatur	78
11.3.2	Medizinische Verfahren	80
11.3.3	Pflanzensorten und Tierrassen; mikrobiologische Verfahren; Züchtungsverfahren.....	80
11.4	Ergänzungen zu Kapitel 4: Offenbarung	81
11.4.1	Die Hinterlegung als Ergänzung der Offenbarung; Wiederholbarkeit	81
11.4.2	Angabe der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen über solche Ressourcen	82
11.4.3	Offenbarung von „Durchgriffsansprüchen“ („reach through claims“).....	83
11.5	Ergänzungen zu Kapitel 5: Geänderte technische Unterlagen	84
11.6	Ergänzungen zu Kapitel 6: Patentansprüche	84
11.7	Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG.....	85
12	Spezielle Verfahren	86
12.1	Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den früheren Stand.....	86
12.2	Teilverzicht.....	86
12.2.1	Allgemeines zum Teilverzicht	86
12.2.2	Aufhebung eines unabhängigen oder eines abhängigen Patentanspruchs (Art. 24 Abs. 1 Bst. a PatG)	87
12.2.3	Zusammenlegen eines unabhängigen mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Patentansprüche (Art. 24 Abs. 1 Bst. b PatG)	88
12.2.4	Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs „auf anderem Weg“ (Art. 24 Abs. 1 Bst. c PatG)	89
12.2.5	Die Erklärung des teilweisen Verzichts	90
12.3	Errichtung neuer Patente	91
12.4	Teilung von Patentanmeldungen.....	91
12.5	Internationale Patentanmeldungen (PCT-Anmeldungen)	93

12.6 Umgewandelte Europäische Anmeldungen und Patente	95
13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische Verlängerung)	97
13.1 Das Erzeugnis	98
13.2 Prüfungskriterien	99
13.2.1 Ist das Erzeugnis durch ein Patent (Grundpatent) geschützt?	99
13.2.2 ESZ-Gesuche: Welche ist die erste Zulassung des Erzeugnisses?	99
13.2.3 Verlängerungsgesuche: Liegt eine Zulassung mit den Ergebnissen von allen Studien gemäss PPK vor?	101
13.2.4 Wurden die Fristen zur Einreichung der Gesuche eingehalten?	101
13.2.5 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung	101
13.2.6 Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt?	102
13.2.7 Liegt für das Erzeugnis bereits ein pädiatrisches Zertifikat oder ein Gesuch dazu vor?	103
13.3 Prüfungsdurchführung der ESZ- und Verlängerungsgesuche	103
13.4 Negative Schutzdauer und verlängerte Laufzeit des ESZ	104
13.5 Ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel	104
14 Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate (pädiatrische Zertifikate)	105
14.1 Prüfungskriterien	105
14.1.1 Die Zulassung mit zugehörigem PPK	105
14.1.2 Frist für die Einreichung des Gesuchs	106
14.1.3 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung	106
14.1.4 Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ oder ein pädiatrisches Zertifikat erteilt?	106
15 Verzeichnisse	108
15.1 Glossar	108
15.2 Abkürzungen	109

1 Grundlagen

1.1 Die Prüfungsrichtlinien

Diese Richtlinien enthalten die Grundsätze, die bei der materiellen Prüfung (d.h. bei der "Sachprüfung") der nationalen Patentanmeldungen sowie bei der Behandlung der Gesuche für Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ, s. Kapitel 13) und für pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate (PESZ, s. Kapitel 14) gelten. Sie regeln ferner die speziellen Verfahren wie Teilverzicht, Errichtung neuer Patente u.ä. (s. Kapitel 12).

Nicht Gegenstand dieser Richtlinien bildet das **Einspruchsverfahren**.

Informationen zum übrigen Erteilungsverfahren sind in den Teilen 2 und 3 und Informationen zur Registerführung in Teil 4 der formellen Richtlinien in Patentsachen abgebildet. Ergänzende allgemeine Informationen zum Verfahren finden sich in Teil 1.

Die Prüfung der Patentanmeldungen sowie der ESZ und PESZ stützt sich auf das Patentgesetz (PatG) und die Patentverordnung (PatV), welche nicht jeden Einzelfall mit seinen besonderen Umständen regeln können und daher naturgemäss sehr allgemein formuliert sind. Die vorliegenden Richtlinien sind Anweisungen, wie Gesetz und Verordnung bei der Prüfung zu handhaben sind. Sie bilden die Grundlage für eine einheitliche Prüfungspraxis und bestimmen, was im Rahmen des Prüfungsverfahrens beanstandet werden muss, jedoch auch, was ohne Beanstandung angenommen wird.

1.2 Die Sachprüfung

Die Sachprüfung bildet einen Teil des gesamten Erteilungsverfahrens eines Patents. Sie hat den technischen Inhalt der Patentanmeldung zum Gegenstand (vgl. Art. 67 PatV). Sie beginnt nach der Zahlung der Prüfungsgebühr (Art. 61a PatV) mit der Zuteilung an den fachlich geeigneten Prüfer und endet mit dem Prüfungsabschluss, sofern die Patentanmeldung vorgängig nicht zurückgezogen oder zurückgewiesen wird (Art. 59a PatG).

1.2.1 Gegenstand der Sachprüfung

Das Ziel der Sachprüfung ist die **Rechtsbeständigkeit des zu erteilenden Patents** mit der Einschränkung, dass die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit nicht geprüft werden. Die zentralen Punkte sind die Prüfung auf allfällige Nichtigkeitsgründe (Art. 26 Abs. 1 PatG), sowie auf die Definition der Erfindung in den Patentansprüchen. Damit hat sich die Sachprüfung auf folgende Punkte zu fokussieren:

- **Patentierbarkeit** der Erfindung nach Art. 1 Abs. 1 PatG (Kapitel 2) sowie Art. 1a und Art. 1b PatG (alle Anforderungen bei Biotechnologie-Anmeldungen: Kapitel 11)
- **Ausschlussgründe** von der Patentierung gemäss Art. 2 PatG (Kapitel 3)
- **Offenbarung** der Erfindung gemäss Art. 50 PatG (Kapitel 4)

- Zulässigkeit von **Änderungen** in den technischen Unterlagen mit Blick auf Art. 58 Abs. 2 PatG (Kapitel 5)
- Korrekte **Erfindungsdefinition** gemäss Art. 51 Abs. 1 PatG (Kapitel 6)

Im Rahmen der Sachprüfung zu beachten sind ausserdem die Grundanforderungen an die **Einheitlichkeit** der Patentanmeldung nach Art. 52 Abs. 2 PatG (Kapitel 7).

1.2.2 Das Prüfungsverfahren

Sofern es die Anmeldungsunterlagen zulassen (und ein technischer Zusammenhang zwischen mehreren unabhängigen Patentansprüchen gemäss Art. 30 PatV erkennbar ist), werden folgende Punkte in dieser Reihenfolge geprüft (vgl. Art. 67 PatV):

- Was ist der Gegenstand der Patentanmeldung? Dieser wird am besten anhand der unabhängigen Patentansprüche sowie mittels einer Durchsicht der Beschreibung ermittelt. Dabei ist primär festzustellen, ob eine **patentierbare Erfindung** vorliegt (Art. 1 Abs. 1, Art. 1a und Art. 1b PatG). Liegt keine solche Erfindung vor, ist eine erste Beanstandung zu verfassen, in der die allfällige Zurückweisung in Aussicht gestellt wird.
- Liegen **Patentausschlussgründe** nach Art. 2 PatG vor? Solche Ausschlussgründe gehören in jedem Fall in eine erste Beanstandung. Liegen aber auch Patentansprüche mit patentierbaren Gegenständen vor, so sollen noch weitere wesentliche Punkte in diese Beanstandung aufgenommen werden.
- Sind die Gegenstände der Patentansprüche gemäss Art. 50 PatG **in den ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen offenbart**? Dazu gehört auch die Abklärung, ob ergänzte Unterlagen, die ggf. vor oder bei Aufnahme der Sachprüfung eingereicht wurden, eine unzulässige Änderung zur Folge haben (Art. 58 Abs. 2 PatG).
- Ist die **Erfindungsdefinition** in den Patentansprüchen in Kenntnis der Offenbarung korrekt und für den Fachmann ausreichend klar? Ist dies der Fall, können auch die abhängigen Ansprüche geprüft sowie nötigenfalls die Einheitlichkeitsfrage (Art. 52 PatG) geklärt werden.
- Beanstandung weiterer Mängel, sofern diese im Zusammenhang mit dem Gegenstand der Sachprüfung (s.o. Kapitel 1.2.1) stehen.

In einigen Fällen müssen vorerst grundsätzlich brauchbare Unterlagen eingefordert werden, oder es müssen bestimmte Fragen abschliessend geklärt sein, bevor auf weitere Mängel eingegangen werden kann.

Wird eine Beanstandung nicht beantwortet, so wird die Anmeldung (siehe Kap. 9.1.1) zurückgewiesen. Wird eine Beanstandung, in der die Zurückweisung angedroht wurde, zwar beantwortet, aber werden die Einwände nicht oder nur teilweise behoben, so erfolgt im Prinzip eine Zurückweisungsverfügung gemäss Kap. 9.1.2. Ob anstelle der Zurückweisung eine weitere Beanstandung erlassen werden soll, hängt davon ab, ob letztere als zweckdienlich erachtet wird oder nicht (Art. 67 Abs. 2 PatV).

1.2.3 Verfahrensregeln

- Zusammenarbeit mit dem Patentanmelder

Zur Zusammenarbeit mit dem Patentanmelder siehe auch formelle Richtlinien Teil 1 Kapitel 4.1. und 5.4.2.

Der Patentanmelder ist verpflichtet, beim Erteilungsverfahren in zumutbarem Umfang mitzuwirken (Art. 13 VwVG). Er soll auf alle Mängel einer Beanstandung eingehen und die Fragen des IGE, die zur Klärung des Sachverhalts wesentlich sind, beantworten bzw. erklären, wieso er mit einem Beanstandungspunkt nicht einverstanden ist und an der bisherigen Fassung der Anmeldung festhält.

Das IGE kann dem Anmelder im Rahmen der Beanstandung erläutern, ob es Möglichkeiten sieht, die aufgezeigten Mängel zu beheben. Aufbau und inhaltliche Redaktion der Patentunterlagen obliegen aber in jedem Fall dem Anmelder oder seinem Vertreter. Insbesondere bietet das IGE keine Unterstützung bei der Ausformulierung von Patentansprüchen.

Korrekturvorschläge (selbst bloss in allgemeinen Worten) werden vom IGE nur sehr zurückhaltend und ohne jegliche Gewähr gemacht. In jedem Fall liegt es in der alleinigen Verantwortung des Anmelders bzw. dessen Vertreters, die Schlussfassung der Patentansprüche zu bestimmen.

- Begründungspflicht

Die einzelnen Beanstandungspunkte sind zu begründen und nicht bloss festzustellen. Dazu ist die angewandte Rechtsnorm (insbesondere die Artikel des PatG und der PatV) anzuführen. Ein Hinweis auf die vorliegenden Richtlinien ist nur bei erfahrenen Patentvertretern sinnvoll und auch dann nur, wenn damit auf die fortwährende Praxis des IGE hingewiesen werden soll. Die beanstandeten Stellen der technischen Unterlagen sind zu nennen, wobei dies auch durch einen entsprechenden Vermerk in diesen Unterlagen geschehen kann.

Die angestellten Überlegungen sind darzulegen, soweit dies zum Verständnis der Beanstandungspunkte nützlich ist. Eine erstmalige Begründung kann eher summarisch sein. Muss aber ein Einwand bestätigt werden, so ist eine ausführliche Begründung aufgrund der Rechtsnormen notwendig, in der ggf. auch die Änderungen und Gegenargumente des Patentanmelders zu berücksichtigen sind.

- Androhung der Zurückweisung und rechtliches Gehör

Eine Zurückweisung nach Art. 59a Abs. 3 PatG setzt voraus, dass sie angedroht wurde (Art. 23 VwVG), in der Regel durch Hinweis auf die entsprechende Bestimmung. Bei Mängeln im Zusammenhang mit Art. 1, 1a, 1b, 2 oder 50 PatG erfolgt die Androhung schon mit der ersten Beanstandung, bei allen anderen wesentlichen Mängeln, wenn sie zum zweiten Mal gerügt werden müssen.

- Mündliches Verfahren

Das Prüfungsverfahren erfolgt grundsätzlich schriftlich.

Findet eine persönliche Unterredung oder ein telefonisches Gespräch statt, so wird darüber eine Aktennotiz bzw. Telefonnotiz ins Aktenheft aufgenommen.

- Änderung der technischen Unterlagen durch den Prüfer (sogenannte „Rotkorrekturen“)

Kleinere Unrichtigkeiten (z.B. sprachliche Fehler) können von Amtes wegen berichtigt werden (Art. 22 PatV). Bei solchen Berichtigungen ist **grosse Zurückhaltung** angezeigt; sie dürfen keinesfalls in überflüssige Korrekturübungen ausarten. Es sollen nur Fehler korrigiert werden, wenn offensichtlich ist, dass schon die fehlerhafte Stelle nichts Anderes aussagen wollte.

Ebenfalls denkbar sind „Rotkorrekturen“, die nach telefonischer Rücksprache mit dem Patentanmelder vorgenommen werden, wenn sie eine schriftliche Beanstandung ersparen. In diesem Fall ist eine Telefonnotiz zu erstellen.

- Fristen

Bei den schriftlichen Beanstandungen wird der Endtag angegeben, bis zu dem die Beanstandung erledigt werden muss. Die Frist wird generell auf drei Monate gesetzt, unabhängig davon, ob es sich um eine Beanstandung gemäss Art. 59 Abs. 1 PatG oder gemäss Art. 59 Abs. 2 PatG handelt.

Wird eine Beanstandung innert der angegebenen Frist oder bis zum Ablauf einer allfälligen Fristerstreckung nicht beantwortet, wird die Anmeldung zurückgewiesen.

- Beilagen zu den Beanstandungen

Den Beanstandungen ist jeweils das Exemplar der technischen Unterlagen, auf das sich die Beanstandung bezieht, beizulegen.

- Anmeldungsakten

Zu den Anmeldungsakten siehe formelle Richtlinien Teil 2 Kapitel 3 «Formalprüfung».

1.3 Beeinflussung des zeitlichen Ablaufs der Sachprüfung

Die Sachprüfung kann auf Antrag hin ausgesetzt (sistiert) werden (ohne Gebühr) oder beschleunigt durchgeführt werden (mit Gebühr). Die Aussetzung der Sachprüfung und die beschleunigte Sachprüfung sind in den formellen Richtlinien Teil 2 Kapitel 7 und 8 geregelt.

1.4 Die Publikationsstufen

1.4.1 Veröffentlichung der Patentanmeldung

Die Veröffentlichung der Patentanmeldung ist in den formellen Richtlinien Teil 2 Kapitel 10 geregelt.

Für die Veröffentlichung der Patentanmeldung wird die Patentanmeldung jeweils entsprechend (Zusammenfassung inkl. Titel und Klassifizierung) vorbereitet.

1.4.2 Patentschrift

Kann das Patent grundsätzlich erteilt werden, werden Zusammenfassung, Titel und Klassifizierung nochmals geprüft und gegebenenfalls angepasst. Daraufhin wird der

Prüfungsabschluss mit den technischen Unterlagen für die Veröffentlichung angekündigt. (zur Patentschrift siehe formelle Richtlinien Teil 2 Kapitel 11).

2 Patentierbarkeit

Die grundlegende Voraussetzung für die Erteilung eines Patents ist das Vorliegen einer patentierbaren Erfindung nach Art. 1 Abs. 1 PatG: „Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt.“ Die Prüfung dieser Voraussetzung steht (ggf. zusammen mit den Sonderfällen gemäss Art 1a und 1b PatG; s. Kapitel 11.2) am Anfang der Sachprüfung. Ausgenommen von der Prüfung sind die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit (Art. 59 Abs. 4 PatG).

Die Frage, ob überhaupt eine patentierbare Erfindung vorliegt, muss **abschliessend geklärt** sein, bevor mit der übrigen Sachprüfung weitergefahren werden kann. Ist eine Beanstandung nötig, soll stets die (vollständige oder teilweise) **Zurückweisung angedroht** werden, und zwar durch Hinweis auf Art. 67 Abs. 1 PatV i.V.m. Art. 59a Abs. 3 Bst. a PatG.

Der Satzteil „gewerblich anwendbare Erfindungen“ aus Art. 1 Abs. 1 PatG enthält eigentlich zwei Erfordernisse, nämlich vorab das Vorliegen einer „Erfindung“ als solche (insbesondere die Zugehörigkeit zum Gebiet der Technik), sowie deren gewerbliche Anwendbarkeit. Im Rahmen der Sachprüfung werden diese zwei Erfordernisse gleichzeitig geprüft.

In Bezug auf die Patentierbarkeit ist zu prüfen, ob der Erfindungsgegenstand zum Gebiet der Technik gehört, ob er gewerblich anwendbar ist und ob er nicht „unsinnig“ ist. Dabei können sich Überlappungen mit der Prüfung der Offenbarung (s. Kapitel 4) ergeben.

In Grenzfällen sind dem Patentanmelder die Zweifel betreffend die Patentierbarkeit der Erfindung mitzuteilen und es ist auf Grund von dessen Stellungnahme zu entscheiden. Der Grundsatz „*in dubio pro inventore*“ (d.h. im Zweifel zugunsten des Erfinders bzw. des Patentanmelders) soll aber **objektiv gehandhabt** werden. Es ist nicht nur das Anliegen des Patentanmelders an einer Patenterteilung in Betracht zu ziehen, sondern auch die entgegenstehenden Interessen von Konkurrenten und der Öffentlichkeit, die bei der Bezeichnung „patentiert“ eine unrichtige Qualitätsvorstellung haben und dadurch irreführt werden können.

2.1 Zugehörigkeit zum Gebiet der Technik

Aus der häufig benutzten Definition einer Erfindung als „(neue, nicht naheliegende) Lehre zum technischen Handeln“ folgt, dass nur Gegenstände gültig patentiert werden können, die einen technischen Beitrag zum Stand der Technik liefern. Sie müssen somit **ihrem Wesen nach einen technischen Charakter** aufweisen (z.B. Entscheid der RKGE vom 16.04.2005, vgl. sic! 7 + 8/2005, 589).

Eine abschliessende Definition des technischen Charakters ist kaum möglich. Die verschiedenen Technologien sind einem steten Wandel unterworfen. Die in der Fachliteratur aufgeführten Definitionen sind zumeist bei der praktischen Prüfertätigkeit wenig hilfreich.

Eine technische Lösung zu einem technischen Problem mit technischen Mitteln erfüllt sicher die Anforderung des technischen Charakters. Grundsätzlich kann jedes der Elemente Aufgabe/Problem, Mittel zur Durchführung, Lösung/Wirkung für sich alleine schon den technischen Charakter des Erfindungsgegenstands begründen, sofern es sich dabei um

erfindungswesentliche Elemente handelt. Zur Beurteilung des technischen Charakters ist letzten Endes die Gesamtbetrachtung des Erfindungsgegenstandes massgebend. Für die CIE ist dies im Kapitel 2.1.1 weiter spezifiziert.

Abgrenzungen des Gebiets der Technik

"Nicht zum Gebiet der Technik gehören und daher des Patentschutzes nicht teilhaftig sind dagegen blossе Anweisungen an den menschlichen Geist, die dem Menschen ein bestimmtes Verhalten vorschreiben und die einen bestimmten Erfolg herbeiführen, ohne dass dabei Naturkräfte unmittelbar eingesetzt werden" (BGE 95 I 579).

Im Rahmen der Sachprüfung ist es häufig einfacher, die nachstehende Liste zu konsultieren, die in nicht abschliessender Weise aufzählt, was **nicht als Erfindung** angesehen werden kann (vgl. Botschaft vom 24.3.1976, S. 67):

- **Entdeckungen** (BGE 26 II 232. Erläuterungen zu Naturstoffen vgl. Kapitel 10.2) und **wissenschaftliche Theorien** (BGer 31.07.1996, vgl. sic! 1/1997, 77);
- **mathematische Methoden** und reine **Rechen- & Computerprogramme** als solche; zu den Grenzen der Patentierbarkeit bei computerimplementierten Erfindungen s. u. Kapitel 2.1.1;
- **Anleitungen** und **Methoden für geistige Tätigkeiten**, z.B. Schreibmethoden, Lehrmethoden, Verzeichnisse, organisatorische Abläufe, Programmtafeln, Bebauungspläne, Planungsverfahren für die Ausgestaltung eines elektronischen Netzes (BGE 95 I 579);
- **Regeln** und **Methoden für geschäftliche Tätigkeiten**, wie Buchhaltungssysteme, Reklameideen (z.B. Anbringen von Reklame auf bestimmte Träger); zu sogenannten „business methods“ s.u. Kapitel 2.1.2;
- **Spielregeln, Lotteriesysteme** u.ä.;
- **Ästhetische Formschöpfungen**; bei Grenzfällen ist zu prüfen, ob ein Patent oder ein Design das richtige Schutzrecht ist. Hat die Form eines Erzeugnisses (auch) eine technische Funktion, so kann es grundsätzlich patentierbar sein (z.B. Laufläche eines Autoreifens).

Ausführungs- & Hilfsmittel im Zusammenhang mit obenstehenden Gegenständen oder Tätigkeiten sind patentierbar, (z.B. Lehrmittel, Schreibgeräte, Spiele als „Vorrichtungen“), wenn sie durch ihre technischen Merkmale gekennzeichnet sind und einen technischen Charakter im obigen Sinne besitzen.

Grundsätzlich sind Verfahren nur patentierbar, wenn sie die Herbeiführung eines technischen Erfolgs mit technischen Mitteln betreffen. Unter technischen Mitteln werden solche verstanden, durch welche Naturkräfte oder -stoffe eingesetzt werden. Ein technischer Erfolg besteht in der Erfassung und/oder Beeinflussung von Naturkräften oder -stoffen. Man erwartet also eine Wechselwirkung mit der physikalischen Umwelt.

2.1.1 Computerimplementierte Erfindungen (CIE)

Allgemeines

Definition: Eine „Computerimplementierte Erfindung“ (CIE) ist eine Erfindung, zu deren Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die mindestens ein Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem Computerprogramm realisiert wird.

Anmeldungen zu CIE werden grundsätzlich wie andere Anmeldungen behandelt.

Folgende Voraussetzungen und Kriterien müssen für solche Erfindungen erfüllt sein:

Zum Begriff des **technischen Charakters** (auch Technizität genannt) gelten die oben stehenden Erläuterungen (s. Kapitel 2.1), die für die CIE wie folgt zu präzisieren sind:

Obwohl die Ausführung eines Computerprogrammes immer physikalische Wirkungen umfasst, können solche normale physikalische Wirkungen alleine nicht ausreichen, um dem Computerprogramm einen technischen Charakter zu verleihen.

Entscheidend für die Beurteilung, ob eine CIE im oben definierten Sinne vorliegt, ist die Technizität des Gegenstands als Ganzes (Prinzip der **Ganzheitsbetrachtung**) und nicht in erster Linie seine Zugehörigkeit zu einer Patentanspruchskategorie; zudem hängt diese Technizität nicht von der Kategorie ab.

Sachbedingt sind bei solchen Erfindungen eher Probleme mit Verfahrensansprüchen zu erwarten, obwohl ein Verfahrensanspruch, der Merkmale eines Computerprogramms enthält, deshalb nicht automatisch seinen Grundcharakter verliert. Dabei muss stets die Vermittlung einer technischen Lehre beziehungsweise gezielte Anweisungen zum technischen Handeln für den Fachmann direkt ableitbar, also offenbart sein.

Das Prinzip der Ganzheitsbetrachtung aller Erfindungsgegenstände beim Prüfverfahren verlangt, dass jeder Patentanspruch als Ganzes betrachtet werden muss, um den eventuellen technischen Charakter des Erfindungsgegenstands zu bestimmen. Dieser technische Charakter, der die zwingende Forderung nach vorhandener Technizität erfüllt, geht nämlich im Rahmen einer solchen Gesamtheitsbetrachtung durch das Auftreten von nichttechnischen Merkmalen nebst technischen Merkmalen keineswegs verloren.

Eine Besonderheit für CIE besteht in gehäuft auftretenden komplexen Abgrenzungsfragen, deren Schwierigkeit von einer Mischung technischer/nichttechnischer Merkmale herrührt. Wesentlich hierbei ist, dass keineswegs alle vorhandenen Merkmale rein technischer Natur sein müssen, um der strikten Anforderung der vorhandenen Technizität zu genügen.

Der technische Charakter einer CIE lässt sich ableiten aus:

- der **Aufgabe**, die der beanspruchten CIE zugrunde liegt und durch diese Erfindung gelöst wird;
- den **Mitteln**, das heisst den technischen Merkmalen, die die Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe darstellen;
- den **Wirkungen**, die mit der Lösung der Aufgabe erzielt werden;
- der Notwendigkeit, **technische Überlegungen** anzustellen, um zu der beanspruchten CIE zu gelangen.

Technizität kann auch vorliegen, wenn nicht alle vier Punkte gleichzeitig bejaht werden können.

Die Sachprüfung von CIE

Bei der konkreten Prüfung, ob obgenannte Voraussetzungen und Bedingungen für CIE erfüllt sind, können folgende Anhaltspunkte ("Kriterien" 1 - 5) nützlich sein:

Kriterium 1: Typische Software-Ansprüche

Reine Rechen- und Computerprogramme, also quasi Computerprogramme oder **Software als solche** sind nicht patentierbar, denn die vermittelte Lehre mit den womöglich darin enthaltenen Anweisungen bleiben üblicherweise auf einer abstrakten Ebene und beinhalten weder konkrete

Schritte für ein technisches Handeln, noch für den Fachmann klar verständliche technische Überlegungen in obigem Zusammenhang (werden oft als „blosse Anweisungen an den menschlichen Geist“ angesprochen).

Ein Verfahrensanspruch, welcher ausser den Merkmalen eines Computerprogramms keine anderen Merkmale aufweist, ist nicht annehmbar, da ein solcher Patentanspruch nur das reine Computerprogramm als solches betrifft.

Man muss ebenfalls unterscheiden zwischen dem "abstrakten Algorithmus" einerseits und dessen praktischem Einsatz andererseits. Der abstrakte Algorithmus ist danach das isoliert von seiner physischen Umgebung betrachtete theoretische Konstrukt, das dort (in der physischen Umgebung) auch seine Wirkungen nicht entfalten kann; folglich wäre der abstrakte Algorithmus seinem Wesen nach als nicht technisch und somit auch als nicht patentierbar anzusehen.

Beispiele zu Kriterium 1:

Nicht patentierbar:

- Verfahren zum Sortieren von Daten (im Wesentlichen ist nur der Algorithmus beansprucht)
- Methode zur funktionalen Analysis: Die beanspruchte Methode wird zwar mit Hilfe eines Computers ausgeführt. Entscheidend ist jedoch folgendes: Die Beschreibung enthält Beispiele sowohl auf technischen wie auf nichttechnischen Gebieten. Dies zeigt, dass die durch die mathematische Methode gelöste Aufgabe unabhängig ist vom Anwendungsgebiet und somit in diesem Fall nur auf mathematischem und nicht auf technischem Gebiet liegen kann. Somit liegt keine Technizität vor.

Patentierbare Erfindung:

- Verfahren zur Erkennung und Abwehr von Angriffen auf Serversysteme von Netzwerk-Diensteanbietern und -betreibern mittels eines in ein Computer-Netzwerk einzubindenden elektronischen Gerätes

Kriterium 2: Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale

Ein Verfahren, dessen Definition ausser den Merkmalen des Computerprogramms andere Merkmale (technischer Natur) enthält, welche sachlich mit dem beanspruchten Computerprogramm zusammenhängen und direkt mit der Lösung der technischen Aufgabe verbunden sind, kann die Forderung nach vorhandener Technizität einer CIE erfüllen.

Ein "Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung", welches Merkmale eines Computerprogramms enthält, ist somit ohne weiteres annehmbar, weil das Vorhandensein einer Vorrichtung technische Merkmale in der Definition des Verfahrens impliziert.

Beispiele zu Kriterium 2:

Nicht patentierbar:

- Konversionsprogramme (z.B. Binärcode in Dezimalcode wandeln)
- Modellieren von nicht-technischen Vorgängen und/oder Systemen
- Reine Übersetzungsprogramme

Patentierbare Erfindungen:

- Mittels eines "Systemprogramms" definiertes Verfahren zum Betrieb eines Computers

- Verfahren zum Betrieb eines hierarchisch gegliederten, mehrstufigen Arbeitsspeichersystems einer Datenverarbeitungsanlage, die simultan mehrere Prozesse bearbeitet, sowie eine Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens
- Verfahren zum spurplanmässigen Aufrufen und Behandeln von Fahrweegelementen wie Weichen und Signalen für ein elektronisches Stellwerk
- Verfahren zur Steuerung von in einem Kommunikationsnetz angeordneten Einrichtungen

Kriterium 3: Anwendungen und verfahrensäquivalente Verwendungen

Sinngemäss gelten obige Kriterien auch für vorrichtungsbezogene verfahrensäquivalente Verwendungsansprüche (s. Kapitel 6.5.4) sowie für Anwendungsansprüche (s. Kapitel 6.5.2).

Beispiele zu Kriterium 3

Nicht patentierbar:

- Verbesserte mathematische Algorithmen zur blossen Auswertung von Daten (ohne Mittel zur Erfassung/Messung, ohne Bearbeitung von physikalischen Signalen)
- Anwendungszweck ohne technischen Charakter (also losgelöst von konkreter Umsetzung!)

Patentierbare Erfindungen:

- Halbleiterschaltung und ihre Anwendung in einer arithmetisch logischen Einheit, einem Signalwandler und einem Signalverarbeitungssystem
- Verfahren zur Erfassung von Daten durch Messgeräte und deren Auswertung

Kriterium 4: Vorrichtungen

Liegt die Erfindung in einer Vorrichtung, dann ist diese üblicherweise problemlos annehmbar, da die Forderung nach vorhandener Technizität bei einer korrekt formulierten Definition in einem Vorrichtungsanspruch grundsätzlich erfüllt ist.

Eine Vorrichtung kann auch durch funktionelle Merkmale definiert werden, wenn durch diese eine besondere Struktur der Vorrichtung näher gekennzeichnet wird (s. Kapitel 6.5.3). Wenn solche Merkmale in der Form eines in die Vorrichtung integrierten Computerprogramms erscheinen, sind sie auch annehmbar, jedoch nur wenn der Vorrichtungsanspruch andere konstruktive Merkmale aufweist, mit denen das Computerprogramm in Beziehung steht, um die der Erfindung zugrundeliegende technische Aufgabe zu lösen und damit sowohl dieser Erfindung einen technischen Charakter zu verleihen, als auch die Forderung vorhandener Technizität zu erfüllen.

Bei Vorrichtungen ist der technische Beitrag zum Stand der Technik zumeist die entscheidende Hürde für die Patentierbarkeit. Da die erfinderische Tätigkeit nicht Teil der Sachprüfung bildet (Art. 59 Abs. 4 PatG), wird diese über die reine Technizität hinausgehende Hürde nicht geprüft.

Beispiele zu Kriterium 4

Nicht patentierbar:

- Reines, nur über funktionelle Zusammenhänge definiertes Expertensystem

Patentierbare Erfindung:

- Tauchcomputer, insbesondere mit auf ein elektronisches Medium portierten Tauchtabellen

Kriterium 5: Eingriff von EDV in die Technik

Ein computergestütztes EDV-Verfahren, mit dem mittels einer Datenverarbeitungsanlage durch Prüfung und Vergleich von Daten ein Zwischenschritt im Rahmen der Herstellung technischer Gegenstände erledigt wird, kann die Forderung vorhandener Technizität erfüllen, wenn diese Lösung durch eine auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis und deren Umsetzung geprägt ist.

Ein Programm, das in technische Abläufe eingebunden ist, etwa dergestalt, dass es Messergebnisse aufarbeitet, den Ablauf technischer Einrichtungen überwacht oder sonst wie steuernd beziehungsweise regelnd unter Einsatz von auf Daten beruhenden Mess-Signalen nach aussen wirkt, erfüllt im allgemeinen die Forderung nach vorhandener Technizität. Dabei geschieht eine Umsetzung von Daten in Signale, d.h. ein Übergang aus der abstrakten Ebene der Information in die konkretere physikalische Welt der Technik der Signale, welche mit den Kräften und Energie der Natur wechselwirken.

Generell ist bei einer **Signal**verarbeitung eine stärkere Koppelung an die Technik zu erwarten als bei einer reinen **Daten**manipulation.

Beispiele zu Kriterium 5

Nicht patentierbar:

- Terminal von digitalen Benutzungsrechten (Verwaltung elektronischer Tickets)
- Datengestütztes System zur Markt-Arbitrierung und zur Trend-Evaluierung

Patentierbare Erfindungen:

- Antiblockiersystem für druckmittelbetätigte Fahrzeugbremsen. Beanspruchter Gegenstand gekennzeichnet durch eine besondere Ausgestaltung und Anordnung schaltungstechnischer Steuerungsmittel zur Messung der Verzögerungswerte eines Rades. In Abhängigkeit von diesen Messergebnissen erfolgt die Programmsteuerung des Drucks in die Bremszylinder.
- Verfahren zur Kontrolle der Qualität von digitalen Farbbildaufzeichnungen
- Verfahren zur Steuerung des Wasserflusses in einem Spülsystem einer Anlage für die Galvano- und Oberflächentechnik
- Computer zur Auswertung von Signalen aus der kernmagnetischen Resonanztomographie sowie mit dem Computer ausgestatteter Kernresonanztomograph

Zur Darstellung von „Computerimplementierten Erfindungen“

Wie in den übrigen technischen Gebieten muss die Erfindung so dargelegt sein, dass der Fachmann sie ausführen kann, d.h. er müsste z.B. danach eine CIE ausführen und damit auch das dabei benötigte Computerprogramm schreiben können. Es ist deshalb angebracht, die CIE sowie alle inhärenten Computerprogramme in einer für den Fachmann verständlichen Form darzustellen; dazu können sich Block-, Ablaufdiagramme oder Pseudocode eignen; eine blosse Befehlsliste in einer Programmiersprache (program listing) erfüllt diese Bedingung oftmals nicht und ist diesbezüglich selten hilfreich.

In der Beschreibung ist es jedoch zulässig, das(die) Computerprogramm(e) in der Programmiersprache ergänzend einzufügen. Wenn die Seiten mit dem (den) Computerprogramm(en) den Vorschriften für die Zeichnungen entsprechen, werden sie wie Zeichnungsblätter behandelt.

2.1.2 „business methods“

Im Kontext von CIE werden unter „business methods“ auf eine DV-Anlage oder auf ein Computernetz portierte Geschäftstätigkeiten verstanden.

Reine Geschäftstätigkeiten gelten als nicht technisch und sind somit als solche nicht patentierbar (s. Kapitel 2.1). Das bloße Implementieren einer nicht technischen Tätigkeit auf eine Computeranlage vermag zumeist nicht einen technischen Charakter zu begründen, da weder Aufgabe/Lösung noch Erfindungsmerkmale eine physische Wechselwirkung mit Naturkräften beinhalten.

Sind sowohl für die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wie auch deren Lösung lediglich wirtschaftliche, z.B. finanzielle oder organisatorische, Aspekte bedeutend, ist die Geschäftsmethode grundsätzlich nicht patentierbar. Allerdings kann im Einzelfall eine notwendige technische Überlegung oder der Einsatz spezifischer technischer Mittel die Technizität begründen. Bei diesen Methoden liegen also sowohl technische wie auch wirtschaftliche (oder betriebswirtschaftliche) Aspekte vor. Massgebend ist auch hier die Gesamtbetrachtung des Erfindungsgegenstandes.

Nicht patentierbar:

- Digitales Dienstleistungsangebot zum Einschätzen von Vorhersage-Werten
- Bereitstellen von juristischen Daten in einem Netzwerk
- Elektronischer Zahlungs-Verkehr (Verwaltungsmethoden für cyber-cash)

Patentierbare Erfindung:

- Fakturierung von durch technische Massnahmen bei der Erbringung erfassten und einer nachvollziehbaren Bewertung zugänglich gemachten IT-Dienstleistungen

2.2 Gewerbliche Anwendbarkeit

Falls sich die gewerbliche Anwendbarkeit nicht aus der Art der Erfindung oder aus der Beschreibung offensichtlich ergibt, muss sie in der Beschreibung ausdrücklich angegeben werden (Art. 26. Abs. 6 PatV). Die Prüfung auf die gewerbliche Anwendbarkeit umfasst folgende drei Kriterien, die getrennt betrachtet werden müssen:

2.2.1 Die Anwendbarkeit im Gewerbe

Der in jedem Patentanspruch definierte Erfindungsgegenstand muss seinem Wesen nach für die Herstellung oder Benützung in irgendeinem Gewerbe einschliesslich der Industrie oder der Landwirtschaft in Frage kommen. Dabei ist die Kategorie des Patentanspruchs von wesentlicher Bedeutung.

Bei **Erzeugnisansprüchen** ist die Anwendbarkeit im Gewerbe praktisch immer gegeben. Bei chemischen Stoffen ist aber Kapitel 10.2 bzw. Kapitel 11.2 (für Gene und Proteine) zu beachten.

Ein Patentanspruch auf ein **Verfahren**, für dessen Anwendung oder eine Verwendung eines Erzeugnisses kann nicht angenommen werden, wenn der Erfindungsgegenstand ausschliesslich für den Privatgebrauch in Frage kommt, beispielsweise ein Verfahren zum Festhalten eines Skis am Schuh.

Bei Verfahren, die sowohl für eine gewerbliche wie auch eine private Anwendung in Frage kommen, ist der Patentanspruch nicht auf die gewerbliche Anwendung zu beschränken, da ohnehin nur diese Benützung geschützt ist (Art. 8 PatG). Dies gilt insbesondere für Erfindungen, die den Haushalt (z. B. Verfahren zum Reinigen, Waschen, Kochen, Konservieren, Kühlen), die Hygiene und Kosmetik, sowie den Sport betreffen.

2.2.2 Die Ausführbarkeit der Erfindung

In Bezug auf die Ausführbarkeit der Erfindung ist zu prüfen, ob es anhand der Unterlagen glaubwürdig ist, dass die erfindungsgemässe Aufgabe mit den beanspruchten Mitteln gelöst werden kann, beispielsweise ob eine Vorrichtung die ihr zugeschriebene Funktion erfüllen kann.

Zur Prüfung der Ausführbarkeit gehört auch, ob die Erfindung in Widerspruch zu einem naturwissenschaftlichen Gesetz steht (z.B. ein Perpetuum mobile erster oder zweiter Art; s. BGE 31.07.1996, vgl. sic! 1/1997, 77). Ein solcher Patenthinderungsgrund ist weder widerlegbar noch heilbar, auch nicht durch Änderung der Anspruchskategorie.

In den anderen Fällen kann der Einwand mangelnder Ausführbarkeit möglicherweise durch einen Gegenbeweis von Seiten des Patentanmelders (z.B. durch eine Expertise), durch Ergänzung der Beschreibung oder der Patentansprüche oder durch Änderung der Zielsetzung entkräftet werden. Je nach gewählter Lösung muss aber beachtet werden, dass der Schutzzumfang nicht über die ursprüngliche Offenbarung hinaus erweitert wird.

2.2.3 Die Wiederholbarkeit der Erfindung

Zu einer gewerblich anwendbaren Erfindung gehört auch, dass die Erfindung beliebig oft wiederholbar sein muss (BGE 120 II 312). Die Unterlagen müssen glaubhaft machen, dass die im Patentanspruch definierte Erfindung kein Zufallstreffer ist, sondern mit Sicherheit wiederholt werden kann. Dies gilt auch (unter Beachtung spezieller Regeln bei biotechnologischem Material) für Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie (s. Kapitel 11.4.1).

2.3 Unsinnige Erfindungen

Selbst wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, der Erfindungsgegenstand aber offensichtlich unsinnig ist, so ist das IGE befugt, die Patentanmeldung zurückzuweisen (BGE 72 I 371), beispielsweise eine Anmeldung für ein Lehrmittel für eine abwegige Atomtheorie (s. auch Entscheid der RKGE vom 16.04.2005, vgl. sic! 7 + 8/2005, 589).

3 Ausschluss von der Patentierung

Liegt eine gewerblich anwendbare Erfindung vor (Art. 1 Abs. 1 PatG; s. Kapitel 2), so ist als nächstes abzuklären, ob Gegenstände beansprucht werden, die nach Art. 2 PatG von der Patentierung ausgeschlossen sind:

- a) Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen würde. Die Anwendung bei biotechnologischen Erfindungen wird in Kapitel 11.3 erläutert.
- b) Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden.

Diesbezügliche Einwände sind gesamthaft in der erstmöglichen Beanstandung mitzuteilen, und zwar so vollständig und ausführlich, dass basierend auf der Antwort in der Regel über das weitere Vorgehen entschieden werden kann.

In dieser Beanstandung soll stets die (vollständige oder teilweise) **Zurückweisung** der Patentanmeldung **angedroht werden**, und zwar durch Hinweis auf Art. 67 Abs. 1 PatV i.V.m. Art. 59a Abs. 3 Bst. a PatG. Werden die Einwände bei der Erledigung der Beanstandung nicht durch Änderung der technischen Unterlagen behoben und auch nicht durch zutreffende Gegenargumente entkräftet, so wird die Patentanmeldung als Ganzes oder dessen nicht patentierbarer Teil zurückgewiesen. Ist die Absicht des Patentanmelders, den beanstandeten Mangel zu beheben, erkennbar, sind die vorgenommenen Änderungen aber noch ungenügend, so ist ihm in einer weiteren Beanstandung Gelegenheit zur Überarbeitung zu geben.

Bilden die wegen Patentierungsausschluss zu beanstandenden Teile nicht den Kern der Patentanmeldung (Beispiel: Nebenanspruch auf ein medizinisches Verfahren in einer Patentanmeldung für neue chemische Substanzen), so sollen weitere wesentliche Mängel nachstehend in dieselbe Beanstandung aufgenommen werden, wenn dies zum effizienten Ablauf des Prüfungsverfahrens beiträgt.

3.1 Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten

Ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung („ordre public“) liegt vor, wenn die Verwertung der Erfindung gegen die tragenden Grundsätze unseres Rechtsstaates verstossen würde, beispielsweise der Einsatz von Briefbomben oder anderer Vorrichtungen, die spezifisch für kriminelle Zwecke bestimmt sind.

Unter „guten Sitten“ sind allgemein anerkannte Normen der Sozialmoral zu verstehen.

Ein möglicher **Verstoss** gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten liegt erfahrungsgemäss **nur in Ausnahmefällen** vor. Lediglich ein Verstoss gegen grundlegende und damit dauerhafte Werte rechtfertigen die Verweigerung eines Patents. Ein Massstab bei der Beurteilung kann sein, ob die breite Öffentlichkeit eine Erfindung als so verabscheuenswürdig beurteilt, dass eine Patenterteilung unbegreiflich wäre, beispielsweise bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.

Ein Verstoss ist nur dann zu vermuten, wenn bei bestimmungsgemässer Benutzung der Erfindung vernünftigerweise keine Verwertungsmöglichkeit in Betracht kommt, die von der Rechts- oder Sittenordnung gebilligt wird. Die blosse Möglichkeit eines Verstosses rechtfertigt

eine Zurückweisung nicht. So dienen Handfeuerwaffen auch der Selbstverteidigung oder im Polizeieinsatz und sind daher patentierbar. Ferner sind Erfindungen, deren Verwertung durch ein Gesetz oder eine Vorschrift verboten ist, nicht zum vorneherein von der Patentierung ausgeschlossen.

Ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten bzw. spezifisch gegen die Menschenwürde oder gegen die Würde der Kreatur betrifft in erster Linie die biotechnologischen Erfindungen (s. Kapitel 11.3).

Erfindungen, die in technischer Hinsicht täuschend sind (d.h. die ihr zugeschriebene Funktion gar nicht erfüllen können) gelten als nicht gewerblich anwendbar (s. Kapitel 2.2.2).

3.2 Medizinische Verfahren

Solche Verfahren sind durch Art. 2 Abs. 2 Bst. a PatG von der Patentierung ausgeschlossen, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

- Es muss sich der Art nach um eine chirurgische oder therapeutische **Behandlung** oder ein diagnostisches **Verfahren** handeln oder um eine damit gleichzustellende **Verwendung** oder **Anwendung**.
- Das Verfahren (z.B. eine Behandlung) muss am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden.

3.2.1 Verfahrensansprüche

Enthält ein mehrstufiges medizinisches Verfahren einen einzigen Schritt, der von der Patentierung ausgeschlossen ist, so kann das gesamte Verfahren nicht angenommen werden.

Nicht patentierbar sind:

- **Der Art nach chirurgische** Behandlungen sowohl zu Heilzwecken wie auch für kosmetische Zwecke (z.B. Implantation von Haaren). Zu den chirurgischen Verfahren gehören auch zahnmedizinische Eingriffe (z.B. zum Füllen von Zahnkavitäten) oder solche zur Verpflanzung eines Embryos.
- **Therapeutische** Verfahren, und zwar sowohl zur Linderung oder Beseitigung einer Verletzung oder eines krankhaften Zustandes wie auch zu dessen Verhinderung. Ebenfalls nicht patentierbar sind Verfahren, die zwar nicht ein eigentliches therapeutisches Verfahren betreffen, aber mit diesem untrennbar verbunden sind. Dazu gehören auch die Behandlung von Körperflüssigkeit oder Gewebe ausserhalb des Körpers, falls diese wieder demselben Körper zugefügt werden wie z.B. Verfahren zum Betrieb einer künstlichen Niere (die mit dem Körper in direkter Verbindung steht).
- **Diagnoseverfahren**, die eine Entscheidung über eine notwendige medizinische Behandlung zulassen. Bei der Prüfung auf das Vorliegen von Diagnoseverfahren ist sorgfältig abzuwägen, ob es sich lediglich um die Ermittlung von Messwerten am lebenden menschlichen oder tierischen Körper handelt, die für sich genommen noch keine Entscheidung über ein allfälliges medizinisches Vorgehen ermöglichen. Das reine Festhalten von Teilresultaten ist in der Regel patentierbar.

Zu den nicht patentierbaren Diagnoseverfahren gehören nicht nur die erstmalige Untersuchung und Bestimmung einer Krankheit, sondern ebenfalls die Bestimmung und Prüfung des Krankheitsverlaufs, auch wenn die Übermittlung der Diagnosedaten auf Distanz erfolgt (BGE 108 II 221).

Verfahren zur Bestätigung, dass keine Krankheit oder Verletzung vorliegt, sowie die ärztliche Feststellung des Todes sind ebenfalls nicht patentierbar.

Patentierbare Verfahren sind:

- Behandlungen des menschlichen oder tierischen Körpers, die nicht chirurgischer oder therapeutischer Natur sind, sofern sie gewerblich anwendbar sind. Dazu zählen kosmetische Behandlungen wie Haar- oder Nagelpflege u.dgl.
- Verfahren wie Blutdruckmessungen, Röntgen- und Kernresonanzuntersuchungen.
- Analyseverfahren, die nicht am oder im Körper durchgeführt werden, z.B. von Körperflüssigkeiten (Blut, Harn), von Zellen oder Organen, die vom Körper abgetrennt wurden; Untersuchungen von Leichen (Obduktionen).
- Die reine Messung von physikalischen Grössen (Erhalt von Teilresultaten) am Körper s.o. unter Diagnoseverfahren.
- Zahntechnische Verfahren, die ausserhalb der Mundhöhle durchgeführt werden.
- Verfahren zum Mästen oder Züchten von Tieren, einschliesslich Bienenzucht, sofern sie zum Gebiet der Technik gehören (s. Kapitel 11.2); Verwendung von Tierkörpern zur Gewinnung chemischer Substanzen.

3.2.2 Anwendungs- und Verwendungsansprüche

Anwendungsansprüche auf ein medizinisches Verfahren sind in der Regel nicht patentierbar, wenn das angewendete Verfahren selber schon nicht angenommen werden könnte, z.B. Anwendung eines Bestrahlungsverfahrens bei einer Krebsbehandlung. Generell ist bei Anwendungsansprüchen zu prüfen, ob die Anwendung einem (nicht patentierbaren) Verfahren gleichzustellen ist.

Bei **Verwendungsansprüchen** von Erzeugnissen muss sorgfältig auf den Wortlaut geachtet werden, dass nicht die einem Verfahren gleichzustellenden Verwendungen patentiert werden. Die Verwendung eines Erzeugnisses für eine chirurgische, therapeutische oder diagnostische Behandlung am Körper (z.B. durch Verabreichung eines Arzneimittels: „Verwendung des Wirkstoffes A zur Bekämpfung von...“) ist nicht patentierbar.

Dagegen kann die Verwendung eines (chemischen) Erzeugnisses in einem Mittel („erzeugnisäquivalente“ Verwendung) angenommen werden. Im Hinblick auf Art. 7c PatG passt dieser Fall nur für die sog. erste Indikation eines Stoffes (s. Kapitel 10.3.1).

Die Verwendung eines (chemischen) Erzeugnisses zur Herstellung eines Mittels für nicht-patentierbare medizinische Verfahren ist mit Blick auf Art. 7d PatG gewährbar, z.B. die Verarbeitung eines Wirkstoffs oder eines Stoffgemisches zu einem Arzneimittel („swiss type claim“; s. Kapitel 10.3.2). Solche Ansprüche können auch für die zweite (oder weitere) medizinische Indikation eines bekannten Wirkstoffes aufgestellt werden.

3.2.3 Erzeugnisansprüche

Für die Chirurgie, Therapie oder Diagnose bestimmte Vorrichtungen (medizinische Instrumente, Prothesen, Röntgenapparate etc.) sind patentierbar.

Ebenfalls patentierbar sind chemische Stoffe, Stoffgemische und Arzneimittel. Bei **Zweckangaben** ist darauf zu achten, dass nicht ein ausgeschlossenes Verfahren oder die einem solchen Verfahren gleichzustellende Verwendung umfasst wird. Detailliertere Abgrenzungsregeln hierzu finden sich in Kapitel 10.3.1.

4 Offenbarung

Die fehlende oder ungenügende Offenbarung stellt im Falle eines Rechtsstreits einen Nichtigkeitsgrund dar (Art. 26 Abs. 1 Bst. b PatG), weshalb die Prüfung auf die Offenbarung, die am Anmeldedatum vorliegen muss (Art. 50 PatG und Art. 46 Abs. 1 Bst. c PatV), einen der zentralen Punkte der Sachprüfung bildet. Dieses Kapitel regelt das Vorgehen zur Prüfung der Offenbarung bei der Aufnahme der Sachprüfung.

Die Prüfung von geänderten technischen Unterlagen impliziert spezifische Anforderungen. Insbesondere darf nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung (Art. 46d PatV) hinausgegangen werden (Art. 64 Abs. 3 PatV). Diese Prüfung ist deswegen Gegenstand eines spezifischen separaten Kapitels (Kapitel 5).

Der Begriff der Offenbarung ist in Art. 50 PatG definiert: „Die Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann“. In engem Zusammenhang damit (wenn auch nicht als „Offenbarung“ bezeichnet) steht Art. 51 Abs. 3 PatG, gemäss dem die Patentansprüche im Lichte der Beschreibung ausgelegt werden müssen. Dies gilt insbesondere für diejenigen Merkmale der Ansprüche, deren Bedeutung sich dem Fachmann nicht ohne weitere Erläuterung erschliesst. Die diesbezügliche Prüfung erfolgt zusammen mit der eigentlichen Offenbarung und wird deshalb ebenfalls in diesem Kapitel behandelt (s. Kapitel 4.3).

Bei biotechnologischen Erfindungen gelten zusätzlich besondere Erfordernisse an die Offenbarung (Art. 50a PatG), die in Kapitel 11.4 erläutert werden.

4.1 Die Prüfung der Offenbarung

Die Prüfung der ausreichenden Offenbarung geht in manchen Fällen mit der Prüfung der Patentierbarkeit einher (s. Kapitel 2), andererseits kann eine ausreichende Offenbarung erst verlangt werden, wenn das Vorliegen mindestens einer patentierbaren Erfindung feststeht (Art. 67 Abs. 1 PatV).

Können die unabhängigen Patentansprüche als für die spätere Prüfung geeignet angesehen werden, soll die Prüfung der Offenbarung der von den unabhängigen Patentansprüchen definierten Gegenstände vor der Beanstandung weiterer Mängel erfolgen, da das Vorliegen einer ungenügenden Offenbarung eine zentrale Bedeutung hat und ein diesbezüglicher Mangel möglicherweise die Zurückweisung der Anmeldung nach sich zieht. Andererseits machen Beanstandungen betreffend die Patentansprüche (Erfindungsdefinition, Klarheit) erst dann Sinn, wenn die Prüfung betreffend Art. 50 und Art. 51 Abs. 3 PatG erfolgt ist.

Ist die Offenbarung nicht ausreichend oder nicht genügend klar, oder bestehen berechtigte Zweifel daran, so wird dies dem Patentanmelder mitgeteilt, nötigenfalls unter Angabe der betreffenden Stellen, und der Patentanmelder aufgefordert, entweder die Einwände des IGE zu entkräften oder den betreffenden Patentanspruch zu streichen. Gleichzeitig wird auf **die mögliche Zurückweisung** bei Nichtbeheben dieses Mangels aufmerksam gemacht (Art. 59a Abs. 3 Bst. b PatG).

Der Patentanmelder kann die ursprüngliche Offenbarung durch zusätzliche Angaben aus einem vor dem Anmeldedatum veröffentlichten Schriftstück ergänzen, selbst wenn zuvor nicht auf

diese Quelle hingewiesen wurde. Der Hinweis auf diese Quelle ist in die Beschreibung aufzunehmen.

Es ist ausdrücklich Sache des Patentanmelders, beanstandete Mängel in der **Klarheit der Offenbarung** zu beheben. Im Zusammenhang mit der Offenbarung sind keinesfalls Korrekturvorschläge anzubringen (Entscheid der RKGE vom 25.03.2004; vgl. sic! 10/2004, 791).

Bei der Sachprüfung gilt der **Grundsatz**: Kann in der Patentanmeldung eine ausreichende Offenbarung für jeden Erfindungsgegenstand identifiziert werden, so erübrigt sich betreffend Offenbarung das weitere Durcharbeiten von Beschreibung und Zeichnungen. Dies gilt insbesondere bei umfangreichen Anmeldungen mit zahlreichen Ausführungsbeispielen.

Abgesehen von notwendigen Einwänden betreffend Offenbarung (oder im Zusammenhang mit der Auslegung der Patentansprüche, s. Kapitel 4.3) ist die **Beschreibung zu belassen wie sie ist**. Zu beanstanden sind einzig Stellen, die widersprüchlich zu den Patentansprüchen sind, oder die in technischer Hinsicht unvollständig, unrichtig oder nicht verständlich sind, soweit sie mit der Erfindung in direktem Zusammenhang stehen. Auf orthographische, grammatikalische oder stilistische Richtigstellungen ist zu verzichten. Es ist Sache des Patentanmelders, gerade bei übersetzten Patentanmeldungen, für einen ausreichend klaren Text besorgt zu sein.

4.2 Erfordernisse an die Offenbarung

Aus dem Wortlaut von Art. 50 PatG ergibt sich, dass die Erfindung **für den Fachmann** ausführbar sein muss. Unter Fachmann ist eine Person (oder Personengruppe) mit fundierten Kenntnissen des technischen Gebiets zu verstehen (BGE 120 II 71). Die Offenbarung kann als ausreichend angesehen werden, wenn es **plausibel** erscheint, dass eine Person mit durchschnittlichem Fachwissen auf dem betreffenden Fachgebiet die Erfindung mit logischem Denken und ohne unzumutbaren Aufwand reproduzieren kann. Die Kenntnis oder die Verfügbarkeit des Standes der Technik wird vorausgesetzt, so dass die Angabe des Standes der Technik sowie von Selbstverständlichem nicht notwendig ist.

Ebenfalls aus Art. 50 PatG geht hervor, dass die Erfindung **in der Patentanmeldung** darzulegen ist. Dies bedeutet, dass die Offenbarung nicht nur in der Beschreibung und den Zeichnungen erfolgen kann, sondern dass auch die Patentansprüche (und die Zusammenfassung) Quelle der Offenbarung sein können. Letzteres gilt aber nur, wenn die Patentansprüche (und die Zusammenfassung) am Anmeldedatum vorliegen. Eine Ergänzung der Offenbarung mittels nachgereichten Patentansprüchen ist ausgeschlossen. Die Offenbarung muss in jedem Fall am Anmeldedatum vollständig sein.

Gerade bei unerfahrenen Anmeldern findet sich manchmal ein Teil der Offenbarung nur in der ursprünglich eingereichten Zusammenfassung, was im Rahmen der Sachprüfung bereinigt werden muss. Im Sinne von Art. 55b PatG dient bei einem veröffentlichten Patentedokument die Zusammenfassung ausschliesslich der technischen Information.

Zumeist genügt die Definition der Erfindung im Patentanspruch nicht für ihre Offenbarung, es sei denn, der Patentanspruch ist sehr konkret formuliert und es handelt sich um eine leicht verständliche Erfindung, z.B. ein einfach gebautes Gerät oder eine Mischung bekannter Stoffe. Ob zusätzliche Angaben in der Beschreibung notwendig sind, hängt von der Art der Anspruchs-

merkmale ab. Konkrete oder strukturbedingte Merkmale (z.B. Temperatur eines Herstellungsverfahrens oder Form eines Bestandteils) müssen zumeist nicht erläutert werden, abstrakte oder funktionsbedingte Merkmale dagegen machen in der Regel ein konkretes Beispiel in der Beschreibung erforderlich.

Obwohl Art. 26 Abs. 5 PatV ein **Ausführungsbeispiel** nicht ausdrücklich vorschreibt, so ist ein solches zumeist doch notwendig, damit die Offenbarung ausreichend ist. Dieses genügt für alle unabhängigen und abhängigen Ansprüche, welche die beschriebene Ausführungsform umfassen. Es dient auch als Grundlage für die Offenbarung der Ausführungsformen der übrigen abhängigen Ansprüche, soweit sich die notwendigen Änderungen des geschilderten Beispiels ohne weiteres aus der Beschreibung ergeben.

Die Anforderungen an die Offenbarung hängen von der Anspruchskategorie ab:

- Der Gegenstand eines **Erzeugnisanspruchs** ist dann offenbart, wenn der Fachmann das Erzeugnis anhand der technischen Unterlagen und seines Fachwissens herstellen oder gewinnen und identifizieren kann. Für Anmeldungen auf dem Gebiet der Chemie (s. Kapitel 10.4) und der Biotechnologie (s. Kapitel 11.4) gelten zusätzliche Regeln.
- Ein beanspruchtes **Verfahren** ist dann offenbart, wenn der Fachmann aufgrund der Unterlagen und seines Fachwissens die das Verfahren bestimmenden Schritte versteht und durchführen kann. Bei Herstellungsverfahren muss man auch die Ausgangsstoffe und das Endprodukt, bei Behandlungsverfahren den Ausgangs- und den Endzustand kennen.
- Patentansprüche **anderer Kategorien** (Verwendung und Anwendung) stellen entweder erzeugnis- oder verfahrensäquivalente Patentansprüche dar und sind entsprechend zu beurteilen.

4.2.1 Aufgabe und Lösung in der Beschreibung

Zum Verständnis der Offenbarung ist eine ausdrückliche Umschreibung des zugrundeliegenden Problems und der Lösung weder vorgeschrieben noch erforderlich. Art. 26 Abs. 3 PatV verlangt lediglich, dass in der Einleitung (der Beschreibung) die Erfindung in den Grundzügen so zu umreißen ist, dass **danach** die technische Aufgabe und ihre Lösung verstanden werden kann. Die Aufgabenstellung kann auch implizit im Text vorhanden sein.

Unter „**umreißen**“ ist noch nicht die eigentliche Offenbarung zu verstehen. Ein kurzer Kommentar zum Zweck der Erfindung und über die zur Realisierung getroffenen Massnahmen reichen aus. Unter „**Einleitung**“ ist keineswegs nur der erste Absatz der Beschreibung zu verstehen, sondern der gesamte Text bis zu den Detailerklärungen. Zu beanstanden sind nur Unklarheiten über den Zweck der Erfindung im Zusammenhang mit der konkreten Offenbarung.

4.2.2 Erfindungsdefinition in der Beschreibung

Für die Definition der Erfindung sind die Patentansprüche vorgesehen. Eine Erfindungsdefinition ist deshalb **in der Beschreibung nicht vorgeschrieben**. In der Beschreibungseinleitung erwähnt der Patentanmelder in der Regel den Erfindungsgegenstand (z.B. „Die Erfindung betrifft...“). Dies ist noch nicht als Definition anzusehen und muss auch nicht

vervollständigt werden, auch nicht durch einen Verweis auf einen unabhängigen Patentanspruch. Es darf sich aber kein Widerspruch zu den Patentansprüchen ergeben, z.B. betreffend die Anspruchskategorie.

Geht aus dem Text jedoch hervor, dass der Patentanmelder Wert auf eine eigentliche Definition legt, muss diese **sachlich** (nicht jedoch im Wortlaut) mit dem betreffenden Patentanspruch **übereinstimmen** und vollständig sein. Im Zweifelsfall kann ein Verweis auf einen unabhängigen Patentanspruch vorgeschlagen werden.

4.2.3 Umfangreichere Offenbarung im Vergleich mit dem Schutzzumfang in den Patentansprüchen

Es gibt Fälle, bei denen in der Beschreibung bzw. in den Zeichnungen mehr geschildert wird, als von den unabhängigen Patentansprüchen umfasst wird. Es ist zu betonen, dass die Fassung der technischen Unterlagen sowie der Entscheid über den Schutzzumfang ausschliesslich beim Patentanmelder liegen. Eine solche mangelnde Übereinstimmung soll nur einmal beanstandet werden, und zwar nur falls andere Gründe eine Beanstandung erfordern und falls dieser Mangel ohne grossen Aufwand erkennbar ist.

Ist zu vermuten, dass es sich um ein unabsichtliches Versehen oder einen Fehler seitens des Patentanmelders handelt, so sollte der Patentanmelder darauf hingewiesen werden. Dies ist vorwiegend bei unerfahrenen Patentanmeldern der Fall, die die Bedeutung der Patentansprüche zu wenig einordnen können.

Es liegt am Patentanmelder zu entscheiden, ob er die Beschreibung ändern oder die Patentansprüche erweitern will. Werden die Patentansprüche nicht geändert, kann angenommen werden, dass auf den Schutz des Nichtbeanspruchten verzichtet wird.

4.3 Auslegung der Patentansprüche anhand der Beschreibung und der Zeichnungen

Parallel zur Prüfung auf das Vorhandensein einer ausreichenden Offenbarung ist zu prüfen, ob auslegungsbedürftige Merkmale von Patentansprüchen in der Beschreibung erläutert sind, damit der Fachmann die Abgrenzung der Erfindung in den Patentansprüchen versteht.

Als **auslegungsbedürftig** gelten Merkmale, die für sich allein genommen ungenügend klar scheinen, aber **aufgrund klarer Erläuterungen zugelassen** werden können.

Mängel oder Unklarheiten betreffend die Erläuterung der Patentansprüche werden dem Patentanmelder unter Hinweis auf Art. 51. Abs. 3 PatG mitgeteilt, gegebenenfalls verbunden mit dem Hinweis, dass auch nachgereichte Erklärungen eine erweiterte Offenbarung darstellen und mit Blick auf Art. 58 Abs. 2 PatG und Art. 64 Abs. 3 PatV nicht zugelassen werden können.

Enthält die Beschreibung **Definitionen von Begriffen**, die in den Ansprüchen vorkommen, so ist darauf zu achten, dass diese Definitionen für den Fachmann derart klar sind, dass er zweifelsfrei erkennt, was der Begriff bedeutet. Die Beschreibung darf keine **willkürlichen Definitionen** enthalten, insbesondere nicht von solchen Begriffen, die in einem unabhängigen Patentanspruch stehen. Als willkürlich gelten Definitionen, die die Bedeutung des Begriffs

entgegen dem auf dem Fachgebiet Üblichen derart festlegen, beispielsweise erstrecken oder verlagern, dass sie zu Missverständnissen bei der Auslegung der Patentansprüche führen. Werden solche willkürlichen Definitionen festgestellt, so hat der Patentanmelder entweder einen anderen Begriff zu wählen oder die Definition anzupassen.

Bei Begriffen mit mehreren Bedeutungen kann eine davon in der Beschreibung festgehalten werden, z.B. „Als Leichtmetalle gelten alle Metalle mit einer Dichte unter 5 g/cm³“.

Betreffend die **Terminologie** ist darauf zu achten, dass die Begriffe als solche angenommen werden können, sowie dass die Terminologie in der Anmeldung einheitlich ist (Art. 25 Abs. 10 PatV):

- Die Verwendung von **Fachausdrücken**, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind, ist zulässig. Weniger bekannte Begriffe, gerade bei neuen Technologien, können akzeptiert werden, wenn sie angemessen definiert sind. Auch fremdsprachige Ausdrücke sind zulässig, wenn es in der Verfahrenssprache keinen gängigen Begriff gibt.
- Damit die Patentansprüche korrekt ausgelegt werden können, muss die Terminologie in der **Beschreibung** mit derjenigen **in den Patentansprüchen übereinstimmen**. Das bedeutet allerdings nicht, dass immer dasselbe Wort benutzt werden muss, da ein Patentanspruch Oberbegriffe oder allgemeinere Begriffe als ein sehr spezifisches Beispiel enthalten kann. Ebenfalls nicht beanstandet werden dem Fachmann bekannte **Synonyme**, sofern deren Benutzung nicht zu Unklarheiten führt. Dagegen darf nicht dieselbe Bezeichnung für unterschiedliche Teile, oder an einer Stelle für den Oberbegriff und andernorts nur für einen Einzelteil benutzt werden.

5 Geänderte technische Unterlagen

Das Anmeldedatum ist aus mehreren Gründen von grosser Wichtigkeit: Es bestimmt die maximale Lebensdauer des Patents; es ist ausschlaggebend bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit und damit der Gültigkeit des Patents; die unzutreffende Offenbarung an einem als Anmeldedatum festgelegten Zeitpunkt kann einen Nichtigkeitsgrund darstellen (Art. 26 Abs. 1 Bst. b und c PatG). Ferner ist das Anmeldedatum massgebend für das Mitbenutzungsrecht von Drittpersonen (vgl. Art. 35 PatG).

Das Anmeldedatum ist in den formellen Richtlinien Teil 2 Kapitel 2.2 geregelt und wird im Rahmen der Sachprüfung nicht nochmals überprüft.

Die Änderungen der technischen Unterlagen sind in den formellen Richtlinien Teil 2 Kapitel 3.4.8 geregelt.

Zusammen mit der Aufforderung zur Zahlung der Prüfungsgebühr wird der Anmelder darauf hingewiesen, dass er nun die technischen Unterlagen ändern kann (Art. 64 Abs. 1 PatV). Spätere Änderungen werden nur im Zusammenhang mit der Erledigung von Beanstandungen entgegengenommen (Art. 64 Abs. 2 PatV).

Liegen solche Änderungen vor (sei es in den Patentansprüchen oder in den übrigen technischen Unterlagen), so dürfen sie nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen (Art. 46d PatV) hinausgehen (Art. 58 Abs. 2 PatG), da eine solche Anreicherung der Offenbarung unzulässig ist.

5.1 Die Prüfung bei geänderten technischen Unterlagen

5.1.1 Die ursprünglich eingereichten Unterlagen

Zu «ursprünglich eingereichte technische Unterlagen» siehe auch formelle Richtlinien Teil 2 Kapitel 3.4.1.

Die ursprünglich eingereichten Unterlagen sind diejenigen, die am Anmeldedatum eingereicht sind, oder auf die die Anmeldung Bezug nimmt (Art. 46d PatV).

Zu den ursprünglichen Unterlagen zählen nicht nur die technischen Unterlagen der eigentlichen Patentanmeldung, sondern alle am Anmeldedatum eingereichten Aktenstücke, d.h. alle Schriftstücke einschliesslich Zeichnungen oder Fotografien. Ebenfalls zu den ursprünglich eingereichten Unterlagen gehören Prioritätsbelege, sofern die Prioritätserklärung am Anmeldedatum vorlag oder spätestens 16 Monate ab dem frühesten beanspruchten Prioritätsdatum abgegeben wurde (Art. 39 Abs. 2; Art. 39a Abs. 1 und Abs. 2 PatV) und der Prioritätsbeleg fristgerecht nachgereicht wurde (Art. 40 Abs. 4 PatV). Ferner zählen auch Patentansprüche dazu, die wegen Nichtbezahlung der Anspruchsgebühr gestrichen wurden. Sie werden zwar nicht geprüft, deren Gegenstand kann aber bis zum Prüfungsabschluss wieder beansprucht werden. Dagegen gelten Stellen, die bei der Einreichung gestrichen waren, als nicht vorhanden, auch wenn sie noch leserlich sind.

Zur Sprache: Es kann vorkommen, dass die ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen in einer anderen als einer Amtssprache vorliegen. In diesen Fällen wird die nachgereichte Übersetzung in einer Amtssprache benutzt und davon ausgegangen, dass diese Übersetzung mit der ursprünglichen Fassung in der anderen Sprache übereinstimmt. Bestehen berechtigte Zweifel (z.B. die Übersetzung ist unvergleichlich umfangreicher als die fremdsprachliche

Version), so kann eine beglaubigte Übersetzung verlangt werden (Art. 4 Abs. 6 PatV). Für allgemeine Informationen zur Verfahrenssprache siehe formelle Richtlinien Teil 1 Kapitel 5.8.

Die Prüfung der Offenbarung beschränkt sich auf die technischen Unterlagen der Patentanmeldung. Der Patentanmelder kann sich jedoch zur Stützung des Anmeldedatums auf die Prioritätsbelege beziehen. Trotzdem muss die notwendige Offenbarung (nötigenfalls mit einem Ausführungsbeispiel, Art. 26 Abs. 5 PatV) in der Patentanmeldung selber vorhanden sein, sie kann aber aus den Prioritätsbelegen übernommen werden.

5.1.2 Änderungen in den technischen Unterlagen

Wurden die technischen Unterlagen geändert, so ist zu prüfen, ob sie gemäss Art. 64 Abs. 3 PatV annehmbar sind. Es können grundsätzlich zwei Fälle vorkommen, die ausführlich im Kapitel 5.2 diskutiert werden:

- Ist eine ursprünglich fehlende **Offenbarung nach dem Anmeldedatum nachgereicht** worden, so wird der Patentanmelder durch eine Beanstandung darauf aufmerksam gemacht, dass die Nachreichung eine unzulässige Änderung/Anreicherung der Anmeldung darstellt, und es wird ihm eine Frist zur Stellungnahme gesetzt. Der Anmelder kann auf die Ergänzung der Offenbarung verzichten (und muss nötigenfalls den betreffenden Anspruch streichen). Tut er dies nicht, muss die Anmeldung zurückgewiesen werden.
- Ist ein **Patentanspruch nach dem Anmeldedatum aufgestellt** oder **sachlich geändert** worden, so ist zunächst vollständig zu ermitteln, welche Änderungen vorliegen. Alsdann ist zu prüfen, ob es rationeller ist, nach einer diesbezüglichen Offenbarung zu suchen, z.B. weil die ursprünglichen Unterlagen leicht überblickbar sind, oder aber den Patentanmelder aufzufordern, die entsprechenden Stellen im einzelnen anzugeben (Art. 64 Abs. 4 PatV; Art. 13 VwVG). Ist die Offenbarung für einen neuen oder geänderten Patentanspruch nicht ersichtlich, wird dies dem Patentanmelder in einer Beanstandung mitgeteilt und dieser mit Hinweis auf Art. 64 Abs. 3 PatV aufgefordert, die Offenbarung des geänderten Gegenstandes nachzuweisen, oder die Änderungen im Schutzzumfang rückgängig zu machen. In der Beanstandung sind die festgestellten Änderungen, für die Bedenken bezüglich der Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen bestehen, soweit der Aufwand vertretbar ist, konkret anzugeben, z.B. durch Verweis auf die in den betreffenden Patentansprüchen unterstrichenen Merkmale. Wird der Aufforderung nicht genügend nachgekommen, so wird sie in einer weiteren Beanstandung unter Androhung der Zurückweisung der Patentanmeldung wiederholt.

5.2 Materielle Prüfungsregeln

5.2.1 Änderungen in der Beschreibung

Die **nachträgliche Nennung vorbekannter Tatsachen** in der Beschreibung im Zusammenhang mit der Offenbarung der Erfindung ist zulässig; dies gilt auch wenn ursprünglich auf diese Quelle nicht hingewiesen worden war, doch muss in diesem Fall ein Hinweis auf die Quelle in die Beschreibung aufgenommen werden. Der Nachweis des Bekanntseins am Anmeldedatum kann aber vom IGE gefordert werden. Z.B. kann der Einwand mangelnder Offenbarung durch

folgende Ergänzung entkräftet werden: "Der Ausgangsstoff kann nach der in der deutschen Patentschrift Nr. ... beschriebenen Methode hergestellt werden".

Enthalten die **ursprünglichen** Unterlagen lediglich einen **Hinweis** auf ein anderes, nicht gleichzeitig zu den Akten der Patentanmeldung eingereichtes Schriftwerk, so kann daraus nur dann eine Begründung für eine spätere Änderung eines Patentanspruchs abgeleitet werden, wenn das Schriftstück vorveröffentlicht, d.h. zum Zeitpunkt der Anmeldung veröffentlicht, und der Verweis eindeutig ist (z.B. "die im Beispiel 6 der Schweizer Patentschrift Nr. ... beschriebene Legierung").

Enthalten die Patentansprüche **auslegungsbedürftige Merkmale**, so ist auch zu prüfen, ob die diesbezüglichen Erläuterungen in der Beschreibung geändert worden sind (s. Kapitel 4.3). Solche Änderungen sind gleich zu beurteilen, wie wenn die Ansprüche selbst geändert worden wären.

5.2.2 Neu aufgestellte Patentansprüche

Aufstellung eines neuen **unabhängigen** Patentanspruchs

Der Erfindungsgegenstand (gleicher oder anderer Anspruchskategorie wie die ursprünglichen Patentansprüche), der in einem neuen unabhängigen Patentanspruch definiert wird, muss in den ursprünglichen Unterlagen in der beanspruchten Kombination aller Merkmale offenbart sein. Er muss also in diesen Unterlagen mit seinen Definitionsmerkmalen erkennbar sein, d.h. sachlich mit dem betreffenden Patentanspruch übereinstimmen. Sonst ist der neue unabhängige Patentanspruch nicht zulässig.

Aufstellung eines neuen **abhängigen** Patentanspruchs

Ein zulässiger abhängiger Patentanspruch entspricht stets einer eingeschränkten Fassung des übergeordneten unabhängigen oder abhängigen Patentanspruchs. Die Frage der Zulässigkeit dieses neuen Anspruchs in Bezug auf die ursprüngliche Offenbarung ist also hier nach den gleichen Kriterien zu beurteilen, wie wenn der übergeordnete Patentanspruch eingeschränkt worden wäre.

5.2.3 Verallgemeinerungen (erweiterte Patentansprüche)

Als Erweiterungen gelten insbesondere der Ersatz eines Begriffs durch einen anderen, weiter gefassten Begriff, die Streichung eines Merkmals, die Verschiebung eines Grenzwertes nach aussen oder die Nennung eines zusätzlichen Gliedes einer Alternative.

In den beiden letztgenannten Fällen muss stets der neue Grenzwert bzw. das hinzugefügte Glied durch die ursprünglichen Unterlagen belegt sein; ein in allgemeiner Form abgefasster Hinweis auf eine mögliche Erweiterung genügt nicht. Z.B. kann aufgrund der Angabe "vorzugsweise über 100°C" (in der Beschreibung) das Merkmal "bei Temperaturen über 100°C" in einem Patentanspruch gestrichen werden, nicht aber durch "bei Temperaturen über 80°C", ersetzt werden.

Dient eine Änderung eines Patentanspruchs der Klarstellung oder der Behebung eines Widerspruchs, so ist dies zulässig, sofern keine Erweiterung der Offenbarung damit verbunden ist.

Erweiterung eines **unabhängigen** Patentanspruchs

Grundsatz: Erweiterungen sind nicht zulässig, wenn sie über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinausgehen. Massgebend sind also die Grenzen der ursprünglichen Offenbarung, unter Berücksichtigung aller Bestandteile der Unterlagen.

Ein unabhängiger Patentanspruch kann erweitert werden, wenn dies notwendig ist, um alle **ursprünglich vorgesehenen Ausführungsformen** einzuschliessen oder um Unstimmigkeiten mit der Beschreibung zu beseitigen. Die Erweiterung kann vorgenommen werden, indem man das betreffende Merkmal durch einen angemessenen Oberbegriff ersetzt oder streicht; die bisher nicht umfasste Variante kann aber auch in Alternativform hinzugefügt werden (z.B. Leichtmetall oder Messing, statt Metall schlechthin).

Die ersatzlose **Streichung eines Merkmals** in einem unabhängigen Patentanspruch ist zulässig:

- wenn das Merkmal für die Erfindungsdefinition nicht annehmbar (z.B. zu unbestimmt) und auch nicht wesentlich ist und eine Klarstellung bzw. Präzisierung aufgrund der ursprünglichen Unterlagen nicht möglich ist (vgl. PMMBI 1971 I 72-73, Erw. 2) oder
- wenn es nicht zur Erfindungsdefinition gehört, weil es z.B. in der ganzen Beschreibung nicht erwähnt wird oder weil der Patentanmelder dies glaubhaft belegen kann.

In diesen beiden Fällen ist aber nur der bedingungslose Verzicht auf das gestrichene Merkmal zulässig und nicht etwa seine Verschiebung vom unabhängigen in einen davon abhängigen Patentanspruch. Im ersten Fall ist das Merkmal nämlich auch im abhängigen Patentanspruch nicht annehmbar; im zweiten Fall wäre die Ausführungsform ebenso wenig offenbart wie die im ursprünglichen Patentanspruch definierte Erfindung selbst.

Die Erweiterung eines unabhängigen Patentanspruchs durch Streichung eines Merkmals oder Einführung eines Oberbegriffs ist auch dann zulässig, wenn der Patentanmelder glaubhaft macht, das betreffende Merkmal sei für die Lösung der Aufgabe nicht zwingend; diese Aufgabe muss aber den ursprünglichen Unterlagen entnommen werden können (Art. 26 Abs. 3 PatV) und darf nicht geändert worden sein. Es ist Sache des Patentanmelders, dies in seiner Antwort auf die Aufforderung nach Art. 64 Abs. 4 PatV glaubhaft zu machen und zu begründen.

Das im unabhängigen Patentanspruch gestrichene oder erweiterte Merkmal kann auch allein Gegenstand eines neuen abhängigen Patentanspruchs werden.

Erweiterung eines **abhängigen** Patentanspruchs:

Die Erweiterung eines abhängigen Patentanspruchs im Rahmen des zugehörigen unabhängigen Patentanspruchs ist zulässig. Bei Erweiterung durch Nennung zusätzlicher Glieder einer Alternative oder Verschiebung eines Grenzwertes gilt obige allgemeine Regel für erweiterte Patentansprüche.

5.2.4 Gestrichene Patentansprüche

Die Streichung von Patentansprüchen ist zulässig. Es muss aber mindestens ein brauchbarer Patentanspruch in der Anmeldung verbleiben.

5.2.5 Spezifizierungen (eingeschränkte Patentansprüche)

Die Einschränkung durch **Streichung eines oder mehrerer Glieder** einer Alternative ist zulässig. Liegen aber gleichzeitig mehrere Merkmale in Alternativform im gleichen Patentanspruch vor, so ist zu prüfen, ob die verbleibende(n) Kombination(en) ursprünglich offenbart war(en) (BGer 5.10.1976, vgl. PMMBI 1977 I 53, Erw. 3d und 4).

Die Einschränkung durch **Hinzufügen** oder **Spezifizieren eines Merkmals** muss stets durch eine entsprechende Offenbarung gedeckt sein, d.h.: von den ursprünglich vorgesehenen Ausführungsformen muss mindestens eine noch unter den eingeschränkten Patentanspruch fallen und das neue bzw. spezifizierte Merkmal selbst, also die neue Abgrenzung, muss aus dem ursprünglich Offenbarten hervorgehen. Insbesondere müssen neue Zahlengrenzwerte, abgesehen von einer Auf- oder Abrundung, der Beschreibung (insbesondere den Beispielen) entnommen werden können.

Ausnahmen: Folgende Einschränkungen eines Patentanspruchs sind zulässig:

- Die Einfügung eines sog. **Disclaimers**, d.h. der Angabe eines **nicht** beanspruchten Teils, der als Ausnahme zu einem Oberbegriff formuliert ist (z.B. "Buntmetalle ausser Messing"):
 - wenn der Inhalt des Disclaimers sich aus der ursprünglichen Beschreibung ergibt, oder
 - wenn und soweit nachgewiesen wird, dass dieser Inhalt vorbekannt ist oder dass er Gegenstand eines älteren Rechts ist, d.h., dass er einem Patentanspruch eines älteren oder prioritätsälteren, in der Schweiz wirksamen Patents entspricht, das nicht vorveröffentlicht ist, oder
 - wenn der Inhalt des Disclaimers einer technisch nicht durchführbaren (d.h. nicht gewerblich anwendbaren) Variante entspricht;
- das Ausklammern des wegen Art. 1, 1a, 1b oder 2 PatG **nicht patentierbaren** Teils;
- die Abgrenzung des Gegenstands **einer Teilanmeldung** in Bezug auf die eingeschränkte Stammanmeldung.

5.2.6 Verlagerung des Erfindungsgegenstandes

Eine **Änderung der Anspruchskategorie** setzt voraus, dass die ursprüngliche Offenbarung sich auf den Gegenstand des neuen Patentanspruchs erstreckt. Zudem ist zu beachten, dass diese Änderung in bestimmten Fällen einer Erweiterung (z.B. beim Ersatz eines Patentanspruchs für ein Herstellungsverfahren durch einen Erzeugnispatentanspruch) und in anderen Fällen einer Einschränkung gleichkommt; es gelten dann sinngemäss die obenstehenden Regeln.

Eine **Verlagerung des Anmeldungsgegenstands** innerhalb der gleichen Anspruchskategorie liegt dann vor, wenn bestimmte Merkmale durch andere oder andersartige ersetzt werden (z.B. in einem Verfahrens-Patentanspruch ein Temperaturbereich durch einen anderen oder die Behandlungstemperatur durch die Behandlungsdauer). Für die neu aufgenommenen Merkmale muss eine eindeutige Offenbarung vorhanden sein. Zudem ist zu berücksichtigen, dass in den meisten Fällen gleichzeitig eine Erweiterung (z.B. durch Streichung der Angaben über die

Behandlungstemperatur) und eine Einschränkung (z.B. durch Hinzufügen der Behandlungsdauer) vorgenommen werden und dass dann die obenstehenden Regeln kumulativ anzuwenden sind.

5.2.7 Geänderte Rückbezüge

Der Rückbezug eines Patentanspruchs kann direkt oder indirekt geändert werden, indem entweder der Rückbezug selbst oder ein darin genannter Patentanspruch geändert wird. In beiden Fällen ist der Inhalt des geänderten Patentanspruchs so zu prüfen, wie wenn alle Merkmale aus dem Rückbezug und der Kennzeichnung explizite formuliert wären.

Die vom Patentanmelder zu liefernden Angaben (Art. 64 Abs. 4 bzw. Art. 65 Abs. 1 PatV) sollen auch die geänderten Rückbezüge einschliessen. Fehlende Angaben sind nachzufordern.

Bei **mehrfachem Rückbezug** kann in der Regel wie folgt vorgegangen werden:

- In einem **kumulativen** Rückbezug bedeutet die Weglassung eines abhängigen Patentanspruchs eine Verallgemeinerung, die zulässig ist; das Hinzufügen eines abhängigen Patentanspruchs bedeutet eine Einschränkung, die wie das Hinzufügen oder Spezifizieren eines Merkmals zu beurteilen ist.
- In einem **alternativen** Rückbezug bedeutet die Streichung eines abhängigen Patentanspruchs eine problemlose Einschränkung; das Hinzufügen eines abhängigen Patentanspruchs hingegen ist wie eine Erweiterung eines abhängigen Patentanspruchs anzusehen.

5.2.8 Kombination verschiedener Änderungen

Die Prüfung auf deren Zulässigkeit erfolgt hier in zwei Stufen:

- Durch systematische Analyse sind zunächst die einzelnen Änderungen nach den obigen Regeln zu prüfen und
- anschliessend ist im Lichte der gesamten ursprünglichen Offenbarung zu prüfen, ob die nunmehr beanspruchte Kombination von Merkmalen darin enthalten war (BGE 107 I 459).

Als **Faustregel** gilt, dass, je umfangreicher die Änderungen sind, desto kritischer eine mögliche unzulässige Änderung/Anreicherung der Anmeldung zu prüfen ist und insbesondere desto strenger vom Patentanmelder zu verlangen ist, dass er alle nötigen Stellen der ursprünglichen Unterlagen nennt, welche den nunmehr beanspruchten Erfindungsgegenstand offenbaren.

6 Patentansprüche

Der bzw. die Patentansprüche beinhalten die Definition der Erfindung (Art. 51 Abs. 1 PatG). Der Begriff „Definition“ bedeutet die Abgrenzung seitens des Patentanmelders, was von Dritten nicht gewerbsmässig benutzt werden darf. Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patents (Art. 51 Abs. 2 PatG); die Patentansprüche bilden deshalb den Kern eines Patents. Damit die Abgrenzung eindeutig nachvollziehbar ist, müssen die Patentansprüche die für die Lösung der Aufgabe benötigten technischen Merkmale auf klare Art und Weise enthalten (Art. 29 Abs. 1 & 2 PatV), wobei jeder unabhängige Patentanspruch nur eine einzige Erfindung enthalten darf (Art. 52 Abs. 1 PatG). Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG).

6.1 Die Prüfung der Patentansprüche

Die Prüfung der Patentansprüche erfolgt nachdem diese in der Regel bereits einmal durchgesehen worden sind: Im Zusammenhang mit der Patentierbarkeit, den Ausschlussgründen, bei der Prüfung auf die Offenbarung sowie einer ersten Abklärung, ob ein technischer Zusammenhang zwischen mehreren unabhängigen Patentansprüchen erkennbar ist (vgl. Kapitel 1.2.2).

Die eingehende Prüfung des einzelnen Patentanspruchs gemäss den nachstehenden Punkten kann erst erfolgen, wenn feststeht, dass die darin definierte Erfindung patentierbar, nicht von der Patentierung ausgeschlossen (Art. 67 Abs. 1 PatV) und genügend offenbart ist.

Aus Gesetz und Verordnung ergibt sich, was im Rahmen der Sachprüfung bezüglich der einzelnen Patentansprüche zu prüfen ist, wobei diese nachfolgenden Erfordernisse eng zusammenhängen:

- Ist die **Definition** der Erfindung vorhanden (Art. 51 Abs. 1 PatG)?
- Sind die Patentansprüche möglichst **knapp** gefasst (Art. 29 Abs. 2 PatV)?
- Sind die Patentansprüche **klar** abgefasst (Art. 29 Abs. 2 PatV)?
- Enthält jeder unabhängige Patentanspruch nur eine **einzige Erfindung** (Art. 52 Abs. 1 PatG)?

Ebenfalls zu betrachten sind die formellen Anforderungen an die Patentansprüche, die sich aus Art. 29 und 31 PatV ergeben (s. Kapitel 8), sowie die Einheitlichkeit des Patents (Art. 52 Abs. 2 PatG); letzteres ist Gegenstand des Kapitels 7.

6.1.1 Die Erfindungsdefinition

Die Erfindungsdefinition in den Patentansprüchen muss vollständig sein. Dazu gehört eine eindeutige **Gegenstandsbezeichnung** der Erfindung in den unabhängigen Patentansprüchen (s. Kapitel 6.4.1). Diese müssen alle technischen **Merkmale** enthalten, die **erfindungswesentlich** sind (zu den Anforderungen an die Merkmale s. Kapitel 6.2). Anders gesagt: Die Patentansprüche müssen alle Merkmale enthalten, die für die Lösung der Aufgabe, die sich aus der Beschreibung ergibt, unerlässlich sind. Damit wird die eindeutige Abgrenzung des Erfindungsgegenstandes ermöglicht. Es muss glaubhaft sein, dass die technische Aufgabe

mit den angegebenen Mitteln gelöst werden kann; ist dies nicht der Fall, muss der Patentanspruch beanstandet werden.

Widersprüche zwischen der Beschreibung und den Patentansprüchen (wie auch Widersprüche innerhalb eines Anspruchs) müssen bereinigt werden, wobei der Rahmen der ursprünglichen Offenbarung einzuhalten ist.

Für den Fall, dass in der Beschreibung bzw. in den Zeichnungen mehr geschildert wird, als von den unabhängigen Patentansprüchen umfasst wird, siehe Kapitel 4.2.3.

Die Merkmale in den Patentansprüchen sind in der Regel Verallgemeinerungen der Beispiele. Ob der Grad der Verallgemeinerung im Kontext der Offenbarung noch vertretbar ist, muss im Einzelfall beurteilt werden. Merkmale, die implizit vorhanden oder selbstverständlich sind (z.B. die Räder bei einem Fahrrad), müssen nicht aufgeführt werden.

Es ist letzten Endes Sache des Patentanmelders zu entscheiden, was für eine Erfindung er mit welchen Merkmalen dieser Erfindung definieren will. Er kennt das technische Umfeld, er trägt aber auch das Risiko für eine unrichtige, unvollständige oder widersprüchliche Definition (BGE 85 II 131).

Beschreibt ein Anspruch ausschliesslich ein technisches Problem, so erfüllt dieser nicht die Anforderungen an die Definition einer Erfindung (s.o. 1. Absatz) als gewerblich anwendbare „Lehre zum technischen Handeln“. Ein solcher Anspruch kann nicht angenommen werden (BGE 114 II 82). Enthalten die technischen Unterlagen eine Lösung des Problems, so ist diese als Definition der Erfindung zu verwenden.

6.1.2 Knappe Fassung der Patentansprüche

Grundsätzlich sollen Patentansprüche keine Angaben enthalten, die ohne Einfluss auf die Tragweite gestrichen werden könnten. Unnötige Textwiederholungen sind zu vermeiden.

Diese Vorschrift der Knappheit soll nicht unnötig eng ausgelegt werden. Sie dient lediglich dazu, dass die Fassung des Patentanspruchs verständlich bleibt.

Dem Anschein nach unwesentliche Merkmale oder sogenannte Überbestimmungen („drehbare Kurbel“) sollen belassen werden, falls sie widerspruchsfrei und nicht einschränkend sind.

6.1.3 Klarheit

Unklar gefasste Patentansprüche ermöglichen keine klare und eindeutige Abgrenzung des Schutzzumfangs. Das Erfordernis der Klarheit betrifft sowohl die einzelnen wesentlichen Merkmale für sich wie auch die gesamte Formulierung des Patentanspruchs, z.B. der Zusammenhang der einzelnen Merkmale. Ein Patentanspruch darf deshalb nicht in sich widersprüchlich sein.

Ein Patentanspruch soll **technisch** einen Sinn ergeben. Das kann zur Folge haben, dass von der streng **wörtlichen** Bedeutung des Wortlauts abgewichen werden muss. Denn grundsätzlich sollen die Ansprüche mit der Bereitschaft ausgelegt werden, sie zu verstehen, nicht mit dem Willen, sie misszuverstehen. Dennoch bleibt der Wortlaut der Ausgangspunkt des Verständnisses eines Anspruchs.

Die Patentansprüche richten sich an **Fachpersonen**, die über das technische Fachwissen gepaart mit der Fähigkeit zu logischem Denken verfügen (zu „Fachmann“ vgl. auch Kapitel 4.2 erster Abschnitt). Es kann vorkommen, dass auch der Fachmann einen Anspruch nicht auf Anhieb vollumfänglich versteht. Dies ist noch kein Hinweis auf fehlende Klarheit. Auch komplexe Ansprüche können klar sein. Der Inhalt der Patentansprüche muss zwar aus dem Wortlaut der Patentansprüche selber hervorgehen. Die Beurteilung der Klarheit sowohl des Anspruchs als Ganzes wie auch der einzelnen Merkmale muss aber im Zusammenhang mit der Beschreibung und ggf. den Zeichnungen erfolgen (Art. 51 Abs. 3 PatG). Unlogische Interpretationen und solche, die technisch unsinnig sind, sind auszuschließen. Erst wenn in Kenntnis der gesamten technischen Unterlagen Unklarheiten verbleiben, sind diese zu beanstanden.

Für die Klarheit muss die Terminologie (wie auch die Zeichen) in der gesamten Anmeldung einheitlich sein, was aber nicht bedeutet, dass die verwendeten Begriffe immer dieselben sein müssen (vgl. hierzu Kapitel 4.3 „Terminologie“).

6.1.4 Die Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 52 Abs. 1 PatG (Einheitlichkeit unabhängiger Patentansprüche)

Damit die Erfindungen eindeutig abgegrenzt sind, bestimmt Art. 52 Abs. 1 PatG, dass jeder unabhängige Patentanspruch nur eine einzige Erfindung enthalten darf. Dazu darf jede Erfindungsdefinition nur einer der in diesem Artikel aufgezählten Kategorien entsprechen (zu Kategorien s. Kapitel 6.5). Nicht annehmbar ist beispielsweise ein Anspruch "Verfahren und Vorrichtung zum ...". Innerhalb derselben Kategorie ist die Aufzählung mehrerer Erfindungsgegenstände (beispielsweise „Fenster oder Maueröffnungen“) in der Regel nicht annehmbar.

Da ein unabhängiger Patentanspruch nur eine einzige Erfindung enthalten darf, muss diese Erfindung einheitlich sein. Ein unabhängiger Patentanspruch ist uneinheitlich, wenn er in Alternativform mehrere Möglichkeiten aufzählt, die nicht zur Lösung desselben Problems dienen oder die nicht zum gleichen Resultat (z.B. zum gleichen Verfahrenserzeugnis) führen. Dazu muss auf die Angaben in der Beschreibung zurückgegriffen werden, nämlich auf die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe und ihre Lösung(en), bzw. die erzielten Resultate.

Hingegen kann eine Uneinheitlichkeit nicht damit begründet werden, dass ein unabhängiger Patentanspruch in kumulativer Form verschiedene Merkmale aufzählt, deren Zusammenhang nicht erkennbar ist. Es wird nämlich vom Patentanmelder nicht verlangt, dass er darlegen kann, warum seine Erfindung zum angegebenen Ergebnis führt; es genügt, dass sie aufgrund der Offenbarung in der Patentanmeldung wiederholbar ist.

Ein Mangel in der Einheitlichkeit der Erfindung kann häufig durch Aufteilung in mehrere unabhängige Patentansprüche behoben werden, wobei zu prüfen ist, ob diese in der gleichen Anmeldung verbleiben können (zur Einheitlichkeit des Patents s. Kapitel 7).

Ergänzende Regeln für die Einheitlichkeit bei chemischen Erfindungen finden sich in Kapitel 10.6.

6.2 Die Merkmale in den Patentansprüchen

Aus den Erfordernissen an die korrekte Erfindungsdefinition und an die Klarheit ergibt sich, dass die Erfindungsmerkmale nicht mehrdeutig, unbestimmt oder unpräzis sein sollen. Diese Merkmale müssen der gewählten Kategorie entsprechen, d.h. sie müssen sich in ihrer Art für die Definition einer Erfindung in dieser Kategorie eignen.

Es gelten folgende Regeln für die Merkmale in den Patentansprüchen:

6.2.1 Technische Merkmale

Aus Art. 29 Abs. 1 PatV ergibt sich, dass die erfindungswesentlichen Merkmale technischer Art sein müssen. Neben strukturellen sind auch funktionelle Merkmale zulässig (s. Kapitel 6.5.3), sofern keine andere Definition ohne Einschränkung denkbar ist und die Durchführung der Erfindung durch den Fachmann trotzdem einfach möglich ist.

Merkmale, deren technische Bedeutung sich während der Laufzeit des Patents ändern kann (z.B. die Beschreibung von Elementen über ein im Handel erhältliches Produkt mittels Angabe dessen Marken- oder Produktnamens), sind im Allgemeinen nicht brauchbar.

Es gibt Erfindungen, für deren Definition (also für den Anspruch) neben technischen auch nicht-technische Merkmale zur Auslegung der Erfindung beitragen (z.B. bei CIE, Züchtungsverfahren, Diagnoseverfahren). Diese können im Patentanspruch verbleiben, sofern sie nicht ungeeignet oder unbestimmt sind.

6.2.2 Externe Merkmale

Grundsätzlich können nur Merkmale angenommen werden, die zum Gegenstand gehören, auf den der Patentanspruch lautet. Zweckangaben sind zulässig, doch dürfen nicht Einzelheiten dieses Verwendungszwecks zur Definition der eigentlichen Erfindung dienen (z.B. Zylinderkopf für einen Motor, definiert durch Merkmale seiner Anordnung im Motor).

Wird in einem Patentanspruch nicht nur der Erfindungsgegenstand selbst, sondern auch seine Beziehung zu einem zweiten Gegenstand definiert, so muss die Abgrenzung des Schutzzumfangs klar bleiben. Da der Erfindungsgegenstand in der Regel für sich alleine hergestellt und verkauft werden kann, ist meistens eine entsprechende Anspruchsformulierung möglich (z.B. „verbindbar“ statt „verbunden“). Ist dies nicht möglich, so müsste der Patentanspruch auf die Kombination der beiden Gegenstände gerichtet werden.

Es kann zulässig sein, Abmessungen und/oder Formen des Erfindungsgegenstandes durch die Bezugnahme auf die Grösse oder korrespondierende Form eines zweiten Gegenstandes zu definieren, der zum Erfindungsgegenstand in einer Beziehung steht. Dies gilt insbesondere dann, wenn dieser zweite Gegenstand eine gewisse standardisierte Grösse aufweist.

6.2.3 Relativmerkmale

Merkmale qualitativer oder quantitativer Art, die auf eine Vergleichsbasis Bezug nehmen, sind dann in einem Patentanspruch zulässig, wenn sich die Bezugsbasis aus demselben Patentanspruch ergibt. Annehmbar ist z.B. „bei erhöhter Temperatur“, wenn damit „höher als bei Zimmertemperatur“ gemeint ist. Relative Begriffe wie „dünn“ oder „stark“ können nur angenommen werden, wenn der betreffende Ausdruck auf dem Fachgebiet eine anerkannte Bedeutung hat (z.B. Hochfrequenz, Niederdruckturbine).

Ebenfalls Relativcharakter haben wirtschaftliche Merkmale (z.B. aus billigen Ausgangsstoffen); sie können in einer Erfindungsdefinition nicht angenommen werden, da sie keinen technischen Charakter haben und sich ihre Bedeutung im Laufe der Patentdauer ändern kann.

6.2.4 Unbestimmte Zahlenwerte

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Verwendung von Begriffen wie "etwa" oder "ungefähr". Als Einzelwerte (z.B. "bei etwa 100° C") oder als Grenzwerte eines Bereichs (z.B. "bei einer Temperatur bis etwa 100° C") sind sie nur annehmbar, falls sie im Gesamtzusammenhang genügend klar offenbart sind und falls der sachliche Geltungsbereich der Patentansprüche eindeutig feststellbar bleibt; solche Angaben beschreiben den nach den Umständen vertretbaren Grenzbereich. Daher sollen Bereichsgrenzen mit unbestimmten Zahlenwerten z.B. durch Streichen des Wortes "etwa" innerhalb vernünftiger Toleranzgrenzen verschoben und/oder ab- bzw. aufgerundet werden. Kleine Zahlenwerte, die nur ganzzahlig einen Sinn ergeben, dürfen nicht in unbestimmter Form angeführt werden (z.B. "ein Rest mit etwa 5 C-Atomen").

6.2.5 Fakultative Merkmale (Eventual- und Beispielsangaben)

Ausdrücke wie "vorzugsweise", "z.B.", "insbesondere", „usw.“ sind sorgfältig darauf zu prüfen, dass sie keine Unklarheit hervorrufen. Fakultative Merkmale gehören in der Regel nicht zu einer Erfindungsdefinition, sondern zur Umschreibung von Ausführungsarten in abhängigen Patentansprüchen; sie sind also in den unabhängigen Patentansprüchen nur annehmbar, falls die **Klarheit der Definition** nicht beeinträchtigt wird und falls der **Geltungsbereich** des unabhängigen Patentanspruchs **eindeutig erkennbar** bleibt; diese fakultativen Merkmale müssen als solche klar erkennbar sein; dazu muss der Patentanspruch auch ohne diese Merkmale verständlich bleiben und darf seinen Sinn nicht ändern, wenn er ohne sie gelesen wird.

In Beispielsangaben bestehend aus einem Oberbegriff und einem Vertreter davon, ist der Oberbegriff voranzustellen („inerte Gase wie Stickstoff“, nicht aber „Stickstoff oder andere inerte Gase“).

Formulierungen mit offenen Aufzählungen ("Schrauben, Nieten oder dgl.") oder mit unbestimmten Angaben ("Papier oder ähnliches Material") grenzen den Erfindungsgegenstand nicht klar ab und können nicht angenommen werden.

In der Gegenstandsbezeichnung von unabhängigen Verfahrens- oder Erzeugnisansprüchen sind kurze Fakultativangaben zulässig, wenn sie ein bevorzugtes Anwendungsgebiet des Verfahrens oder einen bevorzugten Verwendungszweck des Erzeugnisses betreffen. In der Regel sind solche Angaben wie folgt zu formulieren: "insbesondere zum ..." oder "insbesondere

für ...". In Anwendungs- und Verwendungsansprüchen können sie jedoch nicht zugelassen werden, falls sie das Anwendungsgebiet oder den Verwendungszweck unklar erscheinen lassen.

Zu fakultativen Mischungskomponenten bei chemischen Erfindung s. Kapitel 10.6.2

6.2.6 Negative Merkmale; Disclaimer

Eine Erfindung ist in der Regel durch positive Merkmale zu definieren. Negative Merkmale sind dann zulässig, wenn die Erfindungsdefinition trotzdem klar bleibt und auf anderem Weg nicht möglich ist (z.B. „ohne Zwischenraum“).

Negative Merkmale in Form von Ausnahmen in einem beanspruchten Bereich werden als „disclaimer“ bezeichnet. Sie dienen häufig zu Ausklammerung eines nicht patentierbaren Teils oder eines älteren Rechts. Es ist zu prüfen, ob der Erfindungsgegenstand nicht knapper und klarer durch positive Merkmale definiert werden kann. Wird der Disclaimer angenommen, muss der ausgeschlossene Bereich eindeutig bestimmt sein.

6.2.7 Hinweise auf Bekanntes

Ein Unterschied zu etwas Bekanntem ist als unbestimmt abzulehnen („grösser als die bekannten...“). Wird ein solches Merkmal in einem Anspruch anhand der Beschreibung präzisiert, so muss die in der Beschreibung genannte Quelle zum Zeitpunkt des Anmeldedatums veröffentlicht sein.

Andere Hinweise, die etwas Bekanntes bzw. Übliches einschliessen wollen (z.B. "ein bekanntes ... -mittel", "in an sich bekannter Weise"), können in der Regel ohne sachliche Erweiterung gestrichen werden. Beharrt der Patentanmelder darauf, so muss verlangt werden, dass ihre Interpretation durch Nennung entsprechender Literaturstellen oder Ausführungsformen in der Beschreibung sichergestellt ist.

6.2.8 Alternativen

Alternativen sind zulässig, wenn die einzelnen Glieder klar und gegeneinander abgegrenzt sowie ohne weiteres untereinander austauschbar sind und die Einheitlichkeit der Erfindung nicht in Frage gestellt wird (s. Kapitel 6.1.4). Der Patentanspruch darf mit Alternativen nicht derart überlastet sein, dass diese seine Übersichtlichkeit in Frage stellen und/oder Unklarheiten oder Auslegungsschwierigkeiten zur Folge haben.

Für den Rückbezug auf Alternativen gilt ausserdem Kapitel 6.4.2.

6.2.9 „bestehen aus“ – „enthalten“

Wenn der Erfindungsgegenstand die einzelnen Bestandteile „enthält“, „beinhaltet“, „einschliesst“ oder „umfasst“, so ist eine solche Aufzählung von Bestandteilen nicht abschliessend. Bei „bestehen aus“ ist zu prüfen, ob der Erfindungsgegenstand ausdrücklich nur aus diesen

Bestandteilen besteht, da eine solche Aufzählung von Bestandteilen in diesem Fall abschliessend ist. Auch ein abhängiger Anspruch kann in diesem Fall keine weiteren Teile (z.B. zu einer Vorrichtung) hinzufügen (vgl. auch Stoffgemische, Kapitel 10.6.2).

6.2.10 Marken

Eingetragene Marken (wie auch andere Handelsbezeichnungen) sind in Patentansprüchen nicht zulässig, da ihr technischer Inhalt unbestimmt ist und sich im Laufe der Zeit ändern kann. Hingegen dürfen sie in der Beschreibung erwähnt werden.

6.2.11 Normen

Hinweise auf Normen in den Patentansprüchen sind annehmbar, falls der Zusammenhang zwischen den beanspruchten technischen Merkmalen und dem Inhalt der erwähnten Norm eindeutig ist; bei Unklarheiten sind entsprechende Literaturstellen anzufordern.

6.3 Regeln betreffend die Form und Redaktion von Patentansprüchen

6.3.1 Regeln betreffend die Fassung der Patentansprüche

Sämtliche Patentansprüche sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu nummerieren (Art. 29 Abs. 6 PatV). Dies wird nötigenfalls von Amtes wegen korrigiert.

In der Regel muss jeder Patentanspruch **in einem Satz** formuliert sein. Es besteht keine diesbezügliche gesetzliche Vorschrift, doch soll nicht ohne Grund von dieser für eine einheitliche Definition am besten geeigneten Form abgewichen werden.

Es ist Sache des Patentanmelders zu entscheiden, ob er die Patentansprüche mit Hilfe einer Wendung wie „**dadurch gekennzeichnet, dass**“ in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil gliedern will und welche Teile zum Oberbegriff gehören. Die Klarheit des Patentanspruchs darf durch die Art der Gliederung nicht beeinträchtigt werden. Für die Prüfung der Erfindungsdefinition ist die Gesamtheit der Merkmale ausschlaggebend, unabhängig davon, ob eine Zweiteilung in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil erfolgt oder nicht.

Patentansprüche dürfen nach **Merkmalen aufgegliedert** werden, wenn dies zur Klarheit und Übersichtlichkeit beiträgt. Deshalb soll diese Aufgliederung nicht zu weit getrieben werden. Sie muss von der Sache her gerechtfertigt sein und sie muss sich auf gleichartige Merkmale beziehen (beispielsweise die Unterteilung aufeinander folgender Verfahrensschritte in a, b, c). Zur Unterteilung sollen keine arabischen Zahlen verwendet werden, da diese für die Nummerierung der Patentansprüche reserviert sind.

6.3.2 Hinweise auf die Beschreibung und die Zeichnungen (Art. 29 Abs. 4 PatV)

Ein Hinweis auf die **Beschreibung** ist in der Regel abzulehnen, weil es möglich und zumutbar ist, in einem Anspruch das aufzunehmen, was in der Beschreibung steht, einschliesslich Formeln, Tabellen etc. Hingegen kann in der Beschreibung auf bestimmte Patentansprüche hingewiesen werden.

Hinweise auf die **Zeichnungen** sind nur dann zulässig, wenn eine Umschreibung mit Worten (oder mit Hilfe einer Formel) nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Beispielsweise kann eine Erfindung eine spezielle Formgebung beinhalten, die in den Zeichnungen dargestellt ist, aber nicht einfach in Worten beschrieben werden kann. Der Verweis ist nur in bestimmter, verbindlicher, nicht aber in unbestimmter Form, z.B. "etwa wie in Fig. ... dargestellt", zulässig.

In beiden obigen Fällen ist es Sache des Patentanmelders nachzuweisen, dass eine Erfindungsdefinition ohne solche Hinweise nicht möglich ist. Diese Fälle treten häufig bei chemischen (s. Kapitel 10.6.1) und biotechnologischen Erfindungen (s. Kapitel 11.6) auf.

6.3.3 Bezugszeichen (Art. 29 Abs. 5 PatV)

Bezugszeichen sind nur in Klammern zulässig. Sie sind nur dann zu verlangen, wenn damit der Zusammenhang zwischen den Merkmalen der Patentansprüche und den entsprechenden Teilen der Zeichnungen leichter erkennbar wird. Der Patentanspruch muss aber auch ohne diese Bezugszeichen verständlich sein und darf seinen Sinn nicht ändern, wenn er ohne diese Bezugszeichen gelesen wird.

Ein zusätzlicher Hinweis auf die Figur, in der das Bezugszeichen zu finden ist, ist zulässig „(14 – Abbildung 2)“. Anderer Text wie etwa „Sicherungsmittel (Schraube 8, Nagel 9)“ darf in den Klammern nicht beigefügt werden, da es nicht klar ist, ob es sich um eigene Merkmale handelt. Die Erfindungsdefinition wäre nicht mehr eindeutig.

6.4 Arten von Patentansprüchen

Aus Art. 52 Abs. 1 PatG und Art. 55 PatG geht hervor, dass es zwei Arten von Patentansprüchen gibt, nämlich die unabhängigen und die abhängigen Patentansprüche.

6.4.1 Unabhängige Patentansprüche

Was in der Patentanmeldung als Erfindung offenbart ist, wird in einem oder mehreren unabhängigen Patentansprüchen definiert. Diese müssen jeweils alle für die Erfindung **wesentlichen Merkmale** enthalten und alles umfassen, was in der Beschreibung als erfindungsgemäss geschildert wird. Ferner müssen sie alle Ausführungsarten der von ihnen abhängigen Ansprüche umfassen. Es gelten die unter Kapitel 6.1 aufgeführten Regeln, insbesondere die Anforderungen an die Erfindungsdefinition als solche wie auch an die Klarheit.

Die unabhängigen Patentansprüche dienen ferner zur Feststellung, ob die Anforderungen an die Einheitlichkeit des Patents erfüllt sind.

Nebenansprüche sind eine spezielle Form von unabhängigen Patentansprüchen. Sie nehmen Bezug auf einen (zumeist den ersten) oder mehrere vorangehende meist unabhängige Patentansprüche. Diese Bezugnahme geschieht durch Aufzählung von **einem oder mehrerer** erfindungswesentlicher Merkmale dieser vorangehenden Ansprüche. Sollen **alle** Merkmale übernommen werden, so kann die detaillierte Aufzählung (als „**impliziter Verweis**“ bezeichnet) durch einen **expliziten Verweis** ersetzt werden (z.B. „2. Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses nach Anspruch 1“, anstelle der Aufzählung der Merkmale dieses Erzeugnisses). Die Verweise müssen in der bestimmten Form und nicht als bloße Möglichkeit redigiert sein. Eine Formulierung wie „2. Erzeugnis wie es nach dem Verfahren gemäss Patentanspruch 1 hergestellt werden kann“ oder auch „...erhältlich nach Patentanspruch 1“ ist nicht annehmbar.

Ein Verweis kann auch einen oder mehrere abhängige Ansprüche umfassen, und zwar in kumulativer oder alternativer Form. Nebenansprüche umschreiben keine besondere Ausführungsart. Sie sind deshalb keine abhängigen Patentansprüche im Sinne von Art. 55 PatG, sondern sie **erweitern den Schutzzumfang** des Patents.

Sogenannte „**unechte unabhängige Patentansprüche**“ dürfen nicht angenommen werden. Dies sind Ansprüche, die, obwohl sie eine besondere Ausführungsart des Gegenstandes eines unabhängigen Patentanspruchs umschreiben, selbst als unabhängige Patentansprüche formuliert sind. Ein solcher Patentanspruch ist daran erkennbar, dass er - ausgenommen im Fall von Alternativen - alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs aufweist und trotzdem nicht auf ihn rückbezogen ist. Er kann daher ohne Änderungen seiner Tragweite in einen abhängigen Patentanspruch umgewandelt werden, indem die Merkmale des anderen Patentanspruchs durch einen Rückbezug ersetzt werden.

6.4.2 Abhängige Patentansprüche

Was in der Patentanmeldung als **besondere Ausführungsarten** der Erfindung offenbart wird, kann in abhängigen Patentansprüchen umschrieben werden (Art. 55 PatG). In diesen Patentansprüchen sind lediglich diejenigen Merkmale anzugeben, die für die Kennzeichnung dieser Ausführungsarten erforderlich sind (Art. 31 Abs. 1 PatV).

Für die Sachprüfung gilt: Ist der Inhalt eines abhängigen Patentanspruchs anhand seiner Formulierung nicht restlos klar, die zugehörige Stelle der Beschreibung oder Zeichnung aber für den Fachmann verständlich, so ist unter Umständen keine Änderung des Patentanspruchs nötig. Es darf jedoch kein Widerspruch zum übergeordneten Anspruch entstehen. Die Terminologie muss analog derjenigen im übergeordneten Anspruch sein.

Gegenstand der abhängigen Patentansprüche

Ein abhängiger Patentanspruch muss alle Merkmale des unabhängigen Patentanspruchs aufweisen, auf den er rückbezogen ist. Falls jedoch der unabhängige Anspruch eine Aufzählung von Alternativen enthält, so kann sich der abhängige Patentanspruch nur auf einen Teil oder gar nur auf ein einzelnes Glied dieser Alternativen beziehen.

In den abhängigen Patentansprüchen sind nur Angaben zulässig, die den Geltungsbereich des übergeordneten unabhängigen Patentanspruchs **einschränken**. Sie können als Rückzugstellungen betrachtet werden, die der Patentanmelder für den Fall vorbereitet hat, dass der unabhängige Patentanspruch nicht aufrechterhalten werden kann.

Ist zu vermuten, dass der abhängige Patentanspruch mit dem unabhängigen Patentanspruch materiell identisch ist, so muss dies nicht analysiert werden, da dies keinen Einfluss auf den Schutzbereich des Patents hätte. Bei offensichtlicher Identität, sollte es gemäss Art. 29 PatV beanstandet werden.

Ersatzmerkmale, wie z.B. "dass man anstelle von ..." oder "dass ... durch ... ersetzt ist", haben in abhängigen Patentansprüchen keinen Platz. Ein abhängiger Patentanspruch ist immer abzulehnen, wenn er den Gegenstand des übergeordneten Patentanspruchs erweitert oder verlagert statt einschränkt. Falls es die Einheitlichkeit der Anmeldung zulässt (Art. 52 Abs. 2 PatG), kann er als unabhängiger Patentanspruch in der Anmeldung verbleiben.

Die Einschränkung auf die besondere Ausführungsart geschieht durch die „**spezifischen Merkmale**“. Diese definieren den Unterschied zum übergeordneten Anspruch. Ein abhängiger Patentanspruch bezieht sich also immer auf eine der Möglichkeiten, den letztgenannten Gegenstand zu realisieren. Es ist auch möglich, dass ein abhängiger Anspruch mehrere oder sogar alle möglichen Varianten aufzählt (z.B. "...dadurch gekennzeichnet, dass die Fläche eben oder uneben ist."): Es handelt sich hier um alternative Ausführungsformen, die im gleichen Anspruch verbleiben können.

Ein abhängiger Patentanspruch kann unter Umständen keine anderen Merkmale enthalten als diejenigen, die sich durch einen mehrfachen Rückbezug auf vorangehende Patentansprüche ergeben.

Die spezifischen Merkmale der abhängigen Patentansprüche können entweder im übergeordneten Patentanspruch schon genannte Merkmale **präzisieren** oder sie können etwas anderes **hinzufügen**. Im letztgenannten Fall muss aber ein Patentanspruch abgelehnt werden, dessen angebliche Ausführungsart nicht mehr unter die Gegenstandsbezeichnung und Erfindungsdefinition des übergeordneten Patentanspruchs fällt. Dies ist insbesondere dann zu beanstanden, wenn zu einem unabhängigen Patentanspruch für ein **Herstellungsverfahren** ein abhängiger Patentanspruch aufgestellt wird, welcher die Weiterverarbeitung des Verfahrenserzeugnisses zu **einem anderen Erzeugnis** betrifft; dies gilt auch für **Arbeitsverfahren**, wenn in einem abhängigen Patentanspruch weitere Vorgänge aufgeführt werden, die zu einem **anderen Endergebnis** führen.

Zulässig sind abhängige **Verfahrensansprüche**, deren spezifische Merkmale nicht die Operation, sondern lediglich das **Anwendungsgebiet** des im unabhängigen Patentanspruch definierten Verfahrens präzisieren (z.B. einen Ausgangsstoff, das zu behandelnde Material, ein Behandlungsmittel usw.).

Abhängige **Erzeugnis- oder Vorrichtungsansprüche**, welche lediglich die Verwendung des im unabhängigen Patentanspruch definierten Erzeugnisses bzw. der Vorrichtung kennzeichnen, ohne letztere(s) gleichzeitig zu präzisieren, sind im Hinblick auf Art. 55 PatG abzulehnen.

Die **Übersichtlichkeit** über die Patentansprüche muss sichergestellt sein. Sie müssen deshalb übersichtlich gruppiert sein. Zumeist folgen auf den Patentanspruch 1 die davon abhängigen Ansprüche, dann der nächste unabhängige Anspruch mit den davon abhängigen etc. Es können aber auch zuerst alle unabhängigen Ansprüche aufgeführt werden, dann die abhängigen zum unabhängigen Anspruch 1 gefolgt von den abhängigen zum unabhängigen Anspruch 2 etc.

Die Rückbezüge in den abhängigen Patentansprüchen

Ein abhängiger Patentanspruch kann sich auf einen (einfacher Rückbezug) oder auf mehrere vorangehende Patentansprüche (mehrfacher Rückbezug) derselben Kategorie beziehen. Der

Rückbezug muss als solcher klar erkennbar sein. Er bezieht sich auf den ganzen vorangehenden Patentanspruch (bzw. die vorangehenden Patentansprüche). Es werden alle und nicht nur einzelne Merkmale oder Merkmalskombinationen übernommen. Der Rückbezug gehört in der Regel in den Oberbegriff des abhängigen Anspruchs, falls eine solche Unterteilung gewählt wird.

Bei mehrfachen Rückbezügen gilt zudem:

- Die Aufzählung in jedem Rückbezug muss **eindeutig und abschliessend** sein (Art. 31 Abs. 2 PatV). Nicht annehmbar sind offene Aufzählungen wie „nach einem oder mehreren (oder: nach wenigstens einem) der Patentansprüche 2 bis 3“ oder missverständliche Formulierungen wie „nach den Patentansprüchen 4, 6, 8 und/oder 7 bis 9“.
- Der mehrfache Rückbezug kann **direkt** (die betroffenen Ansprüche werden explizit aufgezählt) oder **indirekt** erfolgen; dabei werden die betroffenen Ansprüche implizit angegeben, d.h. der Rückbezug auf jeden vorhergehenden Patentanspruch, der bereits im Rückbezug eines diesem nachfolgenden Patentanspruchs enthalten ist, wird nicht nochmals genannt).
- Der Rückbezug kann **alternativ** (nach *einem* der Patentansprüche...) oder **kumulativ** (nach *den* Patentansprüchen...) sein, wobei klar erkennbar sein muss, welcher Fall gemeint ist.

Der alternative Rückbezug umfasst mehrere Ansprüche, wobei gleichzeitig die Merkmale nur eines der aufgeführten Ansprüche übernommen werden.

Kumulative Rückbezüge umfassen mehrere Ansprüche und es werden gleichzeitig die Merkmale der so aufgezählten Ansprüche übernommen. Die Kombination der addierten Merkmale muss sinnvoll erscheinen, d.h. keine offensichtlichen Widersprüche einschliessen. Es darf auch eine Verkettung vorliegen, d.h. dass einer der im Rückbezug eingeschlossenen Ansprüche wiederum kumulativ rückbezogen ist.

Ausser den reinen kumulativen Rückbezügen und den rein alternativen Rückbezügen sind erweiterte Formen zulässig, soweit diese klar und eindeutig formuliert sind. Annehmbar ist beispielsweise: "...nach Anspruch 2 und nach einem der Ansprüche 3 oder 4" (d.h. 2 und (3 oder 4)), oder "nach einem der Ansprüche 2 oder 3 und nach Anspruch 4" (d.h. (2 oder 3) und 4).

- Der mehrfache Rückbezug kann mehr als einen unabhängigen Anspruch derselben Kategorie erfassen.

6.5 Die Anspruchskategorien und Grundtypen

Art. 52 Abs. 1 PatG zählt abschliessend die **Anspruchskategorien** auf, nämlich

- a) ein Verfahren
- b) ein Erzeugnis, ein Ausführungsmittel oder eine Vorrichtung
- c) eine Anwendung des Verfahrens
- d) eine Verwendung des Erzeugnisses

Es gibt keine weiteren Kategorien; jede in einem Patentanspruch definierte Erfindung muss einer dieser Kategorien angehören. Dies heisst aber nicht, dass die Erfindungsdefinition nicht anderslautende Bezeichnungen verwenden darf solange die Kategorie klar ersichtlich ist; so ist bei einer „Methode zur Herstellung von...“ klar, dass es sich um ein Verfahren handelt.

Aus dieser Aufzählung lassen sich zwei **Grundtypen** von Patentansprüchen ableiten:

- Erzeugnisansprüche für Gegenstände (Erzeugnisse, Ausführungsmittel, Vorrichtungen, Materialien, Stoffe)
- Patentansprüche für Tätigkeiten (Verfahren und deren Anwendungen)

Patentansprüche auf die Verwendung eines Erzeugnisses gehören zumeist zur zweiten Gruppe („verfahrensäquivalent“), sie können aber auch „erzeugnisäquivalent“ sein.

Ist mehr als eine Kategorie für die Erfindungsdefinition geeignet, hat der Patentanmelder grundsätzlich die freie Wahl. Dies darf aber nicht dazu führen, dass durch die Aufstellung eines Patentanspruchs anderer Kategorie ein Patentausschlussgrund umgangen wird. Beispielsweise wird ein medizinisches Verfahren nicht durch Umwandlung in eine Verwendung patentierbar. Die technischen Unterlagen müssen die gewählte Erfindungskategorie offenbaren. Patentansprüche jeder Kategorie können auch als Nebenansprüche vorkommen.

Zusätzlich zu den allgemeinen Regeln für die Patentansprüche gelten noch nachstehende Ergänzungen für die einzelnen Kategorien:

6.5.1 Verfahrensansprüche

Definition

Ein Verfahrensanspruch umschreibt einen Vorgang mit einer Zeitkomponente, bei dem man einen Ausgangspunkt und einen Endpunkt sowie den zu beschreitenden Weg zumindest implizite erkennen kann. Die Definition ist unvollständig, wenn man diese drei Elemente nicht alle erkennen kann.

Nach dem **Ergebnis** kann man unterscheiden zwischen:

- Verfahren die zu einem materiellen Erzeugnis führen, nämlich Herstellungs- und Bearbeitungsverfahren; bei Herstellungsverfahren (und nur bei diesen!) erstreckt sich der Schutzzumfang ebenfalls auf das unmittelbare Erzeugnis dieses Verfahrens (Art. 8a Abs. 1 PatG). Falls das materielle Erzeugnis ein biologisches Material ist, erstreckt sich die Wirkung des Patents auf weitervermehrte Erzeugnisse dieses Materials (Art. 8a Abs. 2 PatG);
- Verfahren, die zu einem nicht materiellen Resultat führen, nämlich Analysen-, Mess- und ähnliche Verfahren;
- Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung.

Prüfungskriterien

Die Definition des Verfahrens muss die erfindungswesentlichen technischen Merkmale enthalten; diese Definition darf auch funktionelle Merkmale enthalten, die beispielsweise das Ziel einer Behandlung umschreiben (z.B. Eichverfahren, damit ein Gerät eine bestimmte Funktion erfüllen kann). Neben technischen Merkmalen kann die Definition auch nicht-technische Merkmale enthalten (vgl. Kapitel 6.2.1)

Ein Verfahrensanspruch, der lediglich das Funktionsprinzip einer Vorrichtung definiert, kann angenommen werden, wenn er klar und die Anspruchskategorie eindeutig erkennbar ist.

Verfahren, die auf die Herstellung bestimmter Erzeugnisse aus beliebigen Ausgangsstoffen und auf beliebige Weise ausgerichtet sind, enthalten nicht alle drei notwendigen Definitionselemente; sie sind durch entsprechende Erzeugnisansprüche zu ersetzen.

Ein spezielles Augenmerk verlangen die sogenannten "**Verfahren zum Betrieb**":

- Ein Patentanspruch für ein "Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung" enthält naturgemäss sowohl **Vorrichtungs-** als auch **Verfahrensmerkmale**, aber das Schwergewicht liegt eindeutig auf der Verfahrensseite. Fehlen die Vorrichtungs- oder die Verfahrensmerkmale, kann kein Betriebsverfahren beansprucht, sondern muss ein Verfahrens-, bzw. ein Vorrichtungsanspruch aufgestellt werden.
- Ist ein Verfahren zum Betrieb ein unabhängiger Patentanspruch, der als erster oder einziger Patentanspruch formuliert ist, darf man voraussetzen, dass die Vorrichtung, zumindest ihrer Gattung nach, bekannt ist; andernfalls ist die Definition des Erfindungsgegenstands unvollständig und somit der Patentanspruch als Ganzes unklar.
- Die Vorrichtungsmerkmale können sich auf eine generelle, verständliche Bezeichnung der Vorrichtung beschränken („Verfahren zum Betrieb eines Dieselmotors“). Die Verfahrensmerkmale gehören in der Regel in den kennzeichnenden Teil. Die Verfahrensschritte dürfen nicht losgelöst von der angegebenen Vorrichtung ablaufen, sondern müssen sich an dieser abspielen.
- Verfahren zum Betrieb werden häufig als Nebenansprüche aufgestellt: In der Regel werden dabei die Vorrichtungsmerkmale mit dem Verweis übernommen und müssen in der Erfindungsdefinition nicht nochmals explizit aufgeführt werden.

6.5.2 Anwendungsansprüche

Definition

Die Definition einer "Anwendung eines Verfahrens" umfasst eine Umschreibung dieses Verfahrens, die Angabe des Anwendungsgebiets bzw. -zwecks sowie fakultativ weitere Merkmale der Anwendung. Diese Definition muss also folgende Fragen beantworten: Welches Verfahren wird angewendet? Wo wird dieses Verfahren angewendet? Anwendungsansprüche werden zumeist als Nebenansprüche formuliert, da es schwierig ist, das angewandte Verfahren für sich zu charakterisieren.

Prüfungskriterien

Der Begriff der Anwendung setzt voraus, dass das Verfahren spezifiziert wird, d.h. der Patentanspruch muss auf eine der möglichen Anwendungen beschränkt sein. Ist dies nicht der Fall, wird nicht eine Anwendung, sondern das gesamte Verfahren nochmals beansprucht.

Neben der Angabe des Verfahrens und des Anwendungsgebiets kann der Anspruch noch weitere Merkmale der Anwendung enthalten. Diese müssen zur Definition in dieser Kategorie geeignet sein, es muss aber kein technischer Zusammenhang zur beanspruchten Anwendung bestehen, sofern kein Widerspruch vorliegt.

Beim Begriff der **Anwendung** kann es sich um folgendes handeln:

- Bei einem allgemein definierten Verfahren: die Angabe des Anwendungsgebiets (z.B. „2. Die Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 für (oder zum)...)“
- Spezifikation des Ausgangsstoffes eines Herstellungsverfahrens oder des Ausgangszustandes eines Bearbeitungsverfahrens (z.B. „1. Verfahren zur Herstellung von Platten aus Fasermaterialien ...“ „2. Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 zur Herstellung von Platten aus Holzwolle“).
- Der Einschluss entweder einer Vorstufe des Verfahrens (d.h. die Anwendung auf Erzeugnisse, die auf bestimmte Art erhalten werden) oder einer Nachstufe (d.h. die Anwendung auf Erzeugnisse, die auf bestimmte Weise weiterverarbeitet werden). Sind sowohl Vor- wie auch Nachstufen beigefügt, d.h. das Verfahren bildet nur noch eine Zwischenstufe, so ist dies nicht mehr eine Anwendung des Verfahrens, sondern es liegen zwei Verfahren vor, die auf ihren technischen Zusammenhang zu prüfen sind.
- Eine "Anwendung" kann auch darin bestehen, dass das im vorangehenden Patentanspruch definierte Verfahren mit bestimmten Anwendungsgebiet auf ein anderes, ebenfalls bestimmtes Gebiet übertragen wird.

6.5.3 Patentansprüche auf Gegenstände („Erzeugnisansprüche“)

Definition

Ein Patentanspruch auf einen Gegenstand (allgemein „Erzeugnisanspruch“ genannt) definiert immer einen materiellen Gegenstand mittels seiner Zusammensetzung oder Struktur, seinen Bestandteilen, Eigenschaften oder Funktionen. Charakteristisch ist der Zustand dieses Gegenstandes.

Gemäss Art. 52 Abs. 1 Bst. b PatG werden bei diesen Gegenständen unterschieden:

- Die **Erzeugnisse** im engeren Sinn. Dazu zählen Stoffe und Mischungen, aber auch Gegenstände wie Folien oder Platten.
- Die **Vorrichtungen**; dabei kann unterschieden werden zwischen solchen, die von einem Ruhezustand in einen Betriebszustand gesetzt werden können (z.B. Maschinen) und solchen, die nur im „Ruhezustand“ existieren.
- Die **Ausführungsmittel**; dabei handelt es sich um stofflich definierte Erzeugnisse (z.B. Legierungen) wie auch strukturell definierte Gegenstände (z.B. Vorrichtungen, Formen), die für die Durchführung eines Verfahrens bestimmt oder zumindest geeignet sind.

Prüfungskriterien

Die Merkmale müssen **am Gegenstand** selber **feststellbar** sein. Dabei kann es sich auch um Herstellungsmerkmale handeln, falls sie am fertigen Erzeugnis erkennbar sind (z.B. „verschweisst“). Dies bedeutet nicht, dass jedes Merkmal direkt sichtbar ist. Dies gilt insbesondere bei Erfindungen von chemischen Substanzen sowie bei „product by process claims“ (s. Kapitel 10.6.1).

Erzeugnisse können auch durch messbare Eigenschaften definiert werden (Schmelzpunkt chemischer Verbindungen, Härte von Stahl, elektrischer Widerstand). Die Art der Messung muss für eine Fachperson klar sein oder aus den technischen Unterlagen hervorgehen.

Vorrichtungen dürfen neben strukturellen auch sogenannte **„funktionelle“ Merkmale** enthalten, wenn eine Definition auf anderem Weg ohne Einschränkung nicht möglich ist. Funktionelle Merkmale können einen Vorgang, eine Wirkung oder einen Ablauf (z.B. ein Betriebsmerkmal einer Vorrichtung) beinhalten, definieren aber trotzdem die Ausbildung eines Gegenstandes. Auch wenn ein solches Merkmal mittels einem Verb definiert wird, muss doch immer klar sein, dass es sich um einen Erzeugnisanspruch und nicht um ein Verfahren handelt.

Kurze **Zweckangaben** in Erzeugnisansprüchen sind zulässig. Sie bedeuten nicht, dass der Gegenstand nur für diesen Zweck beansprucht wird, wohl aber dass er für diesen Zweck geeignet sein muss. Zweckangaben können auch einzelnen Bestandteilen einer Vorrichtung zugeordnet werden, wenn sie die Funktion umschreiben, die eine bestimmte Ausbildung dieser Bestandteile bewirken (z.B. „Mittel zum Erzeugen von elektrischen Impulsen“).

Für Ansprüche auf **Ausführungsmittel** für ein Verfahren gilt:

- Liegt ein solcher Anspruch nicht als Nebenanspruch vor, so muss aus dem Wortlaut klar hervorgehen, wodurch sich dieser Gegenstand als Mittel zur Durchführung eines Verfahrens speziell eignet.
- Ein Nebenanspruch eines Ausführungsmittels muss den Verfahrensanspruch nicht spezifizieren, d.h. die Merkmale des Ausführungsmittels können schon alle im Verfahrensanspruch enthalten sein. Falls für die Erfindungsdefinition notwendig, müssen weitere Merkmale ausdrücklich genannt werden, z.B. in der Form „Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, enthaltend zusätzlich folgende Teile...“.
- Ein Ausführungsmittel kann in einem Verfahren ein- oder mehrmals verwendet werden und es kann in das Endprodukt übergehen. Auch Ausgangsmaterialien eines Herstellungsverfahrens (Werkstoffe wie Legierungen oder einzubauende Vorrichtungselemente) können als Ausführungsmittel beansprucht werden. Bei einem Behandlungsverfahren ist das zu behandelnde Erzeugnis kein Ausführungsmittel, wohl aber das Behandlungsmittel.
- **Zwischenprodukte**, die erst im Laufe eines Verfahrens auftreten, sind keine Ausführungsmittel; sie dürfen aber als Zwischenprodukte beansprucht werden (also nicht „Gegenstand X zur Durchführung des Verfahrens“, sondern „Gegenstand X als Zwischenprodukt im Verfahren...“). Als Zwischenprodukt in diesem Sinn gelten Erzeugnisse, die selber weiterverarbeitet werden (z.B. ein Rohling) und auch solche, die in den weiteren Verfahrensschritten nur als Hilfsmittel dienen (z.B. Abguss eines zu kopierenden Modells).

6.5.4 Verwendungsansprüche

Definition

Die Definition einer Verwendung muss die genaue Umschreibung des Erzeugnisses enthalten sowie die bestimmte Umschreibung des Verwendungszwecks. Es müssen also folgende Fragen beantwortet werden: „Was wird verwendet?“ Und „Wozu wird es verwendet?“ Die Angabe der Art und Weise („wie wird etwas verwendet?“) ist fakultativ.

Aus der Fassung eines Verwendungsanspruchs muss klar hervorgehen, ob die Verwendung entweder "erzeugnisäquivalent" oder "verfahrensäquivalent" ist, d.h. man muss in der Lage sein, den Anspruch ohne Änderung seiner Tragweite in einen gleichbedeutenden Patentanspruch einer dieser beiden Kategorien umzuredigieren. Ist dies nicht der Fall, so muss der Verwendungsanspruch als unklar abgelehnt werden; oft fehlt es dann an der Formulierung der Zweckangabe. Diese Unterscheidung ist insbesondere wichtig, um beim Typ „Verfahren“ die gewerbliche Anwendbarkeit zu prüfen.

Prüfungskriterien

Das verwendete Erzeugnis kann stofflich (z.B. chemische Verbindungen) oder durch seine Struktur definiert sein. In einem Nebenanspruch wird das Erzeugnis durch den Verweis umschrieben.

Die Angabe des **Verwendungszwecks** ist obligatorisch. Sie kann direkt erfolgen, d.h. die Wirkung ist angegeben (z.B. ... als Insektizid); oder als indirekte Zweckbestimmung, die sich aus der konkreten Angabe des Verwendungsgebiets im Zusammenhang mit anderen Anspruchsmerkmalen ergibt (z.B. Verwendung der Vorrichtung ... in der Kunststoffherstellung). Die Angabe dürfen nicht zu allgemein oder zu unbestimmt sein (z.B. ... in der Industrie; ... als Zwischenprodukt).

Die Art und Weise der Verwendung muss nicht definiert werden, wenn der Anspruch ausreichend klar ist. Sind solche Merkmale vorhanden, so müssen sie zur Kennzeichnung der Erfindung geeignet sein. Es muss kein technischer Zusammenhang zwischen diesen Merkmalen und der Verwendung bestehen, es darf aber andererseits kein Widerspruch vorliegen.

Bei einem Verwendungsnebenanspruch lautet der Verweis in der Regel auf einen Erzeugnisanspruch. Möglich ist auch ein Verweis auf ein Erzeugnis in einem Verfahrensanspruch ("Verwendung des nach dem Verfahren im Patentanspruch 1 hergestellten Erzeugnisses ...").

Ein Verwendungsnebenanspruch muss sachlich nicht mehr aussagen als der übergeordnete Patentanspruch. Der Verwendungszweck muss jedoch zweifelsfrei erkennbar sein und die Formulierung soll keine bloße Wiederholung darstellen, z.B. kann „Verwendung des Insektizids gemäß Patentanspruch 1 als Insektizid“ ersetzt werden durch "Verwendung des Erzeugnisses nach Patentanspruch 1 zum Bekämpfen von Insekten".

Verwendungsansprüche sind in der Regel **verfahrensäquivalent**. Die Form des **erzeugnisäquivalenten** Verwendungsanspruchs (Verwendung eines Gegenstandes in einem anderen Gegenstand, d.h. als Element des Ganzen) ist zumeist weniger klar als ein Erzeugnisanspruch

auf das Ganze. Erzeugnisäquivalente Verwendungsansprüche können angenommen werden, wenn die Anspruchskategorie eindeutig erkennbar ist. Statt „Verwendung des Teils A in einer Vorrichtung B“ ist ein Anspruch auf eine Vorrichtung B mit Bestandteil A vorzuziehen.

7 Einheitlichkeit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG

Dass innerhalb eines Patentanspruchs nur eine Erfindung definiert werden darf (Art. 52 Abs. 1 PatG), ist in Kapitel 6.1.4 im Rahmen der **Einheitlichkeit der Erfindung** geregelt worden.

Davon zu unterscheiden ist die **Einheitlichkeit des Patents**: Eine Patentanmeldung bzw. ein Patent darf nicht nur eine einzige Erfindung, sondern eine Mehrzahl von Erfindungen enthalten.

Die Voraussetzungen für die Einheitlichkeit des Patents ist gemäss Art. 52 Abs. 2 PatG, dass die Gruppe von Erfindungen in den unabhängigen Ansprüchen so untereinander verbunden ist, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklicht.

Diese Erfindungen müssen also in einem engen Bezug zueinander stehen. Dies geht auch aus dem Wortlaut „Gruppe von Erfindungen“ hervor. Der primäre Grund liegt darin, dass sich das Patent auch an Drittpersonen (die Öffentlichkeit, die Konkurrenz) richtet. Diese sollen mit zumutbarem Aufwand den Inhalt des Patents und damit die Grenzen des Schutzzumfangs feststellen können. Eine Mehrzahl von nicht zusammenhängenden Erfindungen würde dies gefährden. Ferner erhöhen einheitliche Patentanmeldungen die Arbeitseffizienz im Patenterteilungsverfahren. Sie ermöglichen eine übersichtliche Patentdokumentation und Klassifikation und verhindern die ungerechtfertigte Umgehung von Gebühren.

7.1 Die Prüfung der Einheitlichkeit

Die Einheitlichkeit des Patents gemäss Art. 52 Abs. 2 PatG ist eine Ordnungsvorschrift, die auf die Einhaltung der oben stehenden Zielsetzungen gerichtet ist. Der Prüfung auf die Einheitlichkeit soll deshalb der entsprechende Stellenwert zukommen.

Diese Prüfung dient nur der Bereinigung von **klar uneinheitlichen** Patentanmeldungen. Sie soll nicht formalistisch sein, sondern sich an folgender Frage orientieren: Ist für den Fachmann erkennbar, wo der Schutzzumfang beginnt, und wo er aufhört? Die Beurteilung der Einheitlichkeit soll nicht überspitzt, zu wörtlich oder zu theoretisch sein.

Die Prüfung der Einheitlichkeit kann sich **auf die unabhängigen Patentansprüche** beschränken (vgl. Wortlaut von Art. 52 Abs. 2 PatG). Dabei sind allerdings auch die sogenannten unechten unabhängigen Patentansprüche (s. Kapitel 6.4.1) einzubeziehen.

In den meisten Fällen findet die Prüfung der Einheitlichkeit im Verlaufe der Sachprüfung statt, insbesondere nachdem festgestellt worden ist, ob die Anforderungen von Art 1, 1a, 1b und 2 PatG erfüllt sind (vgl. Art. 59 Abs. 1 PatG). Es kann jedoch vorkommen, dass die Einheitlichkeitsfrage bei der Aufnahme der Sachprüfung zu klären ist; dies ist dann der Fall, wenn eindeutig gegen die Einheitlichkeit verstossen wird und deshalb zuerst abgeklärt werden muss, basierend auf welchem Satz von Ansprüchen die Prüfung fortgesetzt werden soll (s. hierzu Kapitel 1.2.2 „Vorgehen“).

Wird festgestellt, dass die Einheitlichkeitsfrage geklärt werden muss, so ist dies dem Patentanmelder in einer Beanstandung mitzuteilen. Er hat dann die Wahl, entweder die

Einheitlichkeit aufzuzeigen, oder die unabhängigen Patentansprüche entsprechend zu ändern. Dabei hat er die Möglichkeit, Teilanmeldungen einzureichen (Art. 57 PatG). Die Uneinheitlichkeit kann auch erst im Verlaufe der Sachprüfung als Folge der Überarbeitung der Patentansprüche auftreten.

Es ist Sache des Patentanmelders nachzuweisen, worin der technische Zusammenhang zwischen den unabhängigen Ansprüchen besteht. Er kennt die Erfindung am besten und hat deshalb anhand der Ansprüche selbst zu zeigen, wie dieser Zusammenhang zu erkennen ist. Auf einer Änderung der Ansprüche ist nur in eindeutigen Fällen zu beharren, wobei im Zweifelsfall zugunsten des Patentanmelders zu entscheiden ist.

7.2 Materielle Prüfungsregeln

Art. 52 Abs. 2 PatG besagt, dass die Gruppe von Erfindungen „eine einzige allgemeine erfinderische Idee“ verwirklichen muss. Eine Prüfung, ob diese Bedingung in Bezug auf den Stand der Technik erfüllt ist („a posteriori-Prüfung“), kann mangels Neuheitsrecherche nicht durchgeführt werden. Die Prüfung ist deshalb an dem zu orientieren, was der Patentanmelder als erfindungswesentlich angibt, bzw. was aus den technischen Unterlagen als erfindungswesentlich hervorgeht („a priori-Prüfung“).

Die **allgemeine erfinderische Idee** ist in der Regel verwirklicht bei

- technisch verwandten Lösungen derselben Aufgabe;
- Lösungen vergleichbarer Aufgaben, wobei diese Aufgaben aufgrund ihres technischen Zusammenhangs unter eine „Gesamtaufgabe“ fallen;
- der einheitlichen Wirkung bzw. dem einheitlichen Effekt mehrerer Erfindungen;
- einem ausreichenden technischen Bezug zueinander (bei Patentansprüchen unterschiedlicher Kategorie).

Für die Sachprüfung gilt der **Grundsatz**: Kann anhand der unabhängigen Patentansprüche die Übersicht über die einzige allgemeine erfinderische Idee (und damit über die Grenzen des Schutzzumfangs) erhalten werden, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit erfüllt. Die einzelnen Erfindungen müssen in den Rahmen dieses gemeinsamen Erfindungsgedankens passen.

Art. 30 Abs. 1 PatV präzisiert, wie die Verbindung mehrerer Erfindungen zu einer gemeinsamen erfinderischen Idee nachgewiesen werden kann: Bei Vorliegen mehrerer unabhängiger Patentansprüche muss der **technische Zusammenhang**, der diese allgemeine erfinderische Idee zum Ausdruck bringt, aus diesen Ansprüchen selber hervorgehen. Bei diesem technischen Zusammenhang zwischen den unabhängigen Ansprüchen muss es sich um eine technische Wechselbeziehung handeln. Diese Wechselbeziehung ist gegeben durch gleiche, oder einander entsprechende technische Merkmale. Dies bedeutet, dass die Merkmale nicht wörtlich aufgeführt sein müssen, sondern dass der technische Zusammenhang auch durch Merkmale gegeben sein kann, die einander entsprechen. Massgebend ist also nicht die formale Wortwahl.

Auch wenn der technische Zusammenhang **aus den Ansprüchen** selber **hervorgehen** (also erkennbar sein) muss, so ist manchmal doch die Beschreibung zu konsultieren um feststellen zu können, ob eine Wechselbeziehung zwischen den Merkmalen besteht.

Besteht der technische Zusammenhang in der Übernahme von Merkmalen von vorangehenden Ansprüchen, so kann diese Bezugnahme durch Aufzählung dieser Merkmale oder durch einen Verweis geschehen (zu Verweis und Nebenansprüchen s. Kapitel 6.4.1). Bei Patentansprüchen verschiedener Kategorien ist der Verweis häufig die einfachste (aber nicht obligatorische) Form, um den technischen Zusammenhang darzustellen. Beispielsweise übernimmt im Anspruch „2. Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses nach Patentanspruch 1“ der Verweis „...nach Patentanspruch 1“ die Merkmale des Erzeugnisses und zeigt damit den technischen Zusammenhang.

Die in den nachfolgenden Abschnitten aufgeführten Möglichkeiten dienen als beispielhafte Erläuterungen. Es handelt sich um eine **nicht abschliessende Aufzählung** annehmbarer Kombinationen unabhängiger Patentansprüche. Dabei ist der Begriff „Kategorie“ nicht eng auszulegen, sondern es fallen jeweils auch äquivalente Formulierungen darunter. Präzisierende Regeln gelten bei Anmeldungen mit chemischen Erfindungen (s. Kapitel 10.7).

7.2.1 Patentansprüche derselben Kategorie

Grundsätzlich können von allen vier Kategorien mehrere Ansprüche im gleichen Patent vorliegen, ohne dass diese auf einen Anspruch einer anderen Kategorie Bezug nehmen. Bei den Anwendungs- und Verwendungsansprüchen geht allerdings in der Regel ein Verfahrens- bzw. ein Erzeugnisanspruch voraus, dessen Merkmale durch einen Verweis übernommen werden.

Mehrere Verfahrensansprüche

- Unter Berücksichtigung der drei Definitionselemente (Ausgangspunkt, Endpunkt, zu beschreitender Weg) sind mehrere Verfahren als einheitlich zu betrachten, wenn eines oder zwei dieser Elemente erfindungswesentlich und den Verfahren gemeinsam sind und damit den technischen Zusammenhang begründen. Jeder dieser Verfahrensansprüche ist unabhängig von den anderen Verfahrensansprüchen zu redigieren.
- Als einheitlich zu betrachten sind ebenfalls zwei Verfahren, wenn das zweite Verfahren einer Verwendung des Erzeugnisses des ersten Verfahrens gleichkommt; oder zwei Verfahren, wenn das zweite einer Anwendung des ersten Verfahrens gleichkommt.

Mehrere Erzeugnisansprüche: Mögliche Kombinationen sind:

- **Aufeinander abgestimmte Erzeugnisse**, die einzeln beansprucht werden, aber die in technischer Hinsicht zusammenwirken, z.B. Stecker und Steckdose; Sender und Empfänger. Der technische Zusammenhang besteht darin, dass das eine Erzeugnis Merkmale aufweist, die erkennen lassen, dass es speziell für die Verwendung mit dem anderen Erzeugnis geeignet ist. Damit dieser Zusammenhang ersichtlich ist, muss der erste Gegenstand auf den zweiten bzw. der zweite auf den ersten Bezug nehmen.
- Zwei Erzeugnisse, die sich zusammen wie **Teil und Ganzes** verhalten. Voraussetzung ist, dass der Teil (also das Gemeinsame) in beiden Ansprüchen identisch ist. Der Zusammenhang zwischen dem Teil und dem Ganzen muss zumindest aus dem zweiten Anspruch hervorgehen.

- Beim „Teil“ muss es sich um einen Erfindungsgegenstand handeln, der nicht nur für sich selber definiert, sondern auch für sich hergestellt und verkauft werden kann. Er muss alle Merkmale aufweisen, die er auch als Bestandteil des Ganzen hat. Auch das „Ganze“ muss ein für sich geschlossener Gegenstand sein, und nicht nur eine Aneinanderreihung von einzelnen Elementen.
 - Es kann entweder zuerst der Teil beansprucht werden und dann das Ganze; dabei braucht das Ganze nicht weiter spezifiziert zu werden (z.B. 1. Brüheinheit (für Kaffeemaschinen); 2. Kaffeemaschine mit einer Brüheinheit nach Anspruch 1). Es können auch mehrere Teile zuerst beansprucht werden; der Bezug zum Ganzen muss in diesem Fall erkennbar sein.
 - Es kann auch zuerst das Ganze und dann der Teil beansprucht werden. In diesem Fall muss der Teil im ersten Anspruch explizit umschrieben sein (1. Kaffeemaschine ausgestattet mit einer Brüheinheit; 2. Brüheinheit für eine Kaffeemaschine nach Anspruch 1). Der Anspruch für den Teil muss sämtliche erfindungswesentlichen Definitionsmerkmale des Teils enthalten, welche im Anspruch für das Ganze vorhanden sind.
 - Die Kombination „Teil und Ganzes“ kann auch teleskopartig ausgedehnt werden (1. Teil A; 2. Gegenstand B mit Teil A; 3. Gegenstand C enthaltend Gegenstand B).
-
- Die Kombination von **Erzeugnis und Herstellungsmittel** ist eher selten, da zumeist ein Verfahren dazwischen beansprucht ist. Dennoch kann diese Kombination angenommen werden, wenn die Merkmale des Herstellungsmittels eindeutig erkennen lassen, dass es für die Herstellung dieses Erzeugnisses ausgebildet ist. Die entsprechende Herstellung des Erzeugnisses muss in den technischen Unterlagen offenbart sein.
 - Besondere **Anpassungen** oder **Entwicklungen eines Gegenstandes** im Vergleich zu einem anderen. Solche liegen beispielsweise vor, wenn ein Merkmal A durch ein Merkmal B ersetzt ist, nicht aber wenn es ganz fallengelassen wird. Der technische Zusammenhang muss anhand der übrigen erfindungswesentlichen Merkmale ersichtlich bleiben.
 - Eine Reihe von Erzeugnissen, die in Bezug zueinander stehen, ohne dass ein Verfahren beansprucht wird. Deren technischer Zusammenhang ist aber anhand der unabhängigen Patentansprüche ersichtlich. Solche Fälle treten häufig bei biotechnologischen Erfindungen auf (z.B. Gen, Genkonstrukt, Host, Protein, Medikament; s. Kapitel 11.7).

Aufteilung einer einheitlichen Alternative

Könnten mehrere unabhängige Patentansprüche derselben Kategorie in einem einzigen Anspruch zusammengelegt werden, der nach Art. 52 Abs. 1 PatG immer noch einheitlich wäre, so ist die Einheitlichkeit dieser unabhängigen Ansprüche gegeben. Jeder dieser Ansprüche muss aber für sich klar verständlich sein.

7.2.2 Patentansprüche unterschiedlicher Kategorie

Grundsätzlich kann zu jeder Kategorie von Patentansprüchen ein oder mehrere Nebenansprüche aus den anderen Kategorien aufgestellt werden. Dabei muss anhand der erfindungswesentlichen Merkmale ein roter Faden erkennbar sein, der sich durch die unabhängigen Patentansprüche hindurchzieht.

Bei Patentansprüchen unterschiedlicher Kategorie wird der technische Zusammenhang in der Regel durch einen Verweis ausgedrückt. Dies ist häufig einfacher und klarer, als die Merkmale des vorangehenden Patentanspruchs einzeln aufzuführen, insbesondere bei einem Nebenanspruch auf ein Verfahrenserzeugnis, auf die Verwendung eines Verfahrenserzeugnisses oder auf ein Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung. In anderen Fällen kann der technische Zusammenhang durch die Aufzählung aller Merkmale des vorangehenden Anspruchs (beispielsweise bei Herstellungsverfahren eines Erzeugnisses oder Verwendung eines Erzeugnisses) oder durch die Aufzählung eines Teils der erfindungswesentlichen Merkmale gegeben sein.

Art. 30 Abs. 2 PatV zählt zwei mögliche Kombinationen von unabhängigen Patentansprüchen unterschiedlicher Kategorie auf, bei denen die Einheitlichkeit gegeben ist:

„Diese Bedingung [des technischen Zusammenhangs gemäss Abs. 1] gilt insbesondere dann als erfüllt, wenn die Patentanmeldung eine der folgenden Kombinationen von unabhängigen Patentansprüchen aufweist:

- a. Neben einem ersten Patentanspruch für ein Verfahren: je einen Patentanspruch für ein Mittel zu dessen Ausführung, für das Erzeugnis des Verfahrens und entweder für eine Anwendung des Verfahrens oder für eine Verwendung des Erzeugnisses;
- b. Neben einem ersten Patentanspruch für ein Erzeugnis oder eine Vorrichtung: je einen Patentanspruch für ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses oder der Vorrichtung, für ein Mittel zur Ausführung des Verfahrens und für eine Verwendung des Erzeugnisses oder der Vorrichtung.

Wie aus dem Wortlaut des ersten Satzes hervorgeht, ist diese Aufzählung nicht abschliessend. Es handelt sich vielmehr um „garantierte Fälle“, sofern der Wortlaut jedes Anspruchs erkennen lässt, dass es sich um eine dieser Kombinationen handelt.

Die **Kombinationen** können auf verschiedene Art **abgeändert** oder **ergänzt** werden, ohne dass die Einheitlichkeit verloren geht:

- Es kann eine Mehrzahl von Nebenansprüchen derselben Kategorie vorliegen; beispielsweise können zu Bst. a. mehrere Anwendungen des Verfahrens vorliegen, oder zu Bst. b. können mehrere Herstellungen oder Verwendungen des Erzeugnisses oder der Vorrichtung beansprucht werden.
- Einzelne der Nebenansprüche können fehlen; durch eine allfällige „Lücke“ muss aber der technische Zusammenhang trotzdem ersichtlich sein.
- Zu jedem der Ansprüche können weitere Nebenansprüche hinzugefügt werden ohne die Einheitlichkeit zu sprengen, wenn sie zum allgemeinen Erfindungsgedanken beitragen.
- Die Reihenfolge der Nebenansprüche muss nicht derjenigen in der obigen Aufzählung entsprechen. Sie muss jedoch logisch sein, so dass klar ist, wie die einzelnen Erfindungen zusammenhängen. Es sollen deshalb nur Umstellungen verlangt werden, wenn sie zum Erkennen des technischen Zusammenhangs unerlässlich sind.

Neben den Kombinationen von Art. 30 Abs. 2 PatV und den daraus ableitbaren Variationen sind noch weitere Kombinationen erlaubt. Die Grenze ist dort zu ziehen, wo kein gemeinsamer allgemeiner Erfindungsgedanke mehr erkennbar ist.

Im Speziellen gilt noch:

- Ein **Nebenanspruch auf eine Vorrichtung** oder ein **Ausführungsmittel** für ein Verfahren muss für dieses Verfahren als speziell entwickelt angesehen werden; dies bedeutet aber nicht, dass diese Vorrichtung bzw. das Ausführungsmittel nicht auch für die Durchführung eines anderen Verfahrens verwendet werden könnte.

Besteht der technische Zusammenhang nur in Bezug auf eine Ausführungsform des Verfahrens, so ist eine entsprechende Präzisierung durch Verweis auf einen abhängigen Verfahrensanspruch oder durch Spezifizierung des Verfahrens im Oberbegriff des Nebenanspruchs zu verlangen.

Ein Nebenanspruch für eine Vorrichtung kann sich auch nur auf eine Stufe des Verfahrens beziehen. Ein Verweis übernimmt aber das Verfahren als Ganzes. Es ist deshalb eine Präzisierung im Oberbegriff des Nebenanspruchs notwendig.

8 Formelle Anforderungen an die technischen Unterlagen

8.1 Allgemeine Regeln

Dieses Kapitel regelt die Anforderungen an die technischen Unterlagen, soweit sie nicht schon aus den Kapiteln 1 – 7 hervorgehen. Zu den technischen Unterlagen gehören auch die Patentansprüche; deren inhaltliche Prüfung ist in Kapitel 6 dargelegt und ist nicht Gegenstand dieses Kapitels.

Bei der Sachprüfung ist das Hauptaugenmerk auf die inhaltliche Prüfung der Patentanmeldung zu richten. Das Beanstanden formeller Mängel ist sekundär; allfällige solche Mängel sind innerhalb einer Beanstandung nachfolgend an die inhaltlichen Beanstandungspunkte aufzuführen.

Die allgemeinen Bestimmungen betreffend die technischen Unterlagen sind in Art. 25 PatV zusammengefasst. Im Rahmen der Sachprüfung sind folgende Punkte zu beachten:

- **Tabellen, Formeln** und spezielle **Schriftzeichen** (z.B. griechische Buchstaben) gelten nicht als Zeichnungen und dürfen deshalb auch in der Beschreibung, den Patentansprüchen oder der Zusammenfassung vorkommen (Art. 25 Abs. 8 PatV). Formeln und Tabellen, die in identischer Form sowohl in einem Patentanspruch wie auch in der Beschreibung notwendig sind, brauchen nur einmal wiedergegeben zu werden; sie gehören in diesem Fall in den Patentanspruch, und der Verweis (Formel (I) des Patentanspruchs ...) gehört in die Beschreibung. Für mathematische und chemische Formeln sind die auf dem Fachgebiet üblichen Schreibweisen und Symbole zu verwenden (Art. 25 Abs. 9 und 10 PatV).
- **Masseinheiten** (Art. 25 Abs. 9 PatV): Es sind grundsätzlich SI-Einheiten und davon abgeleitete Einheiten zu verwenden gemäss der Einheitenverordnung (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1994/3109_3109_3109/de). Andere Einheiten sind in den technischen Unterlagen (einschliesslich der Patentansprüche) zulässig, wenn sie zusätzlich zu den vorgeschriebenen Einheiten angegeben werden. Die Masseinheiten sind insbesondere in den Patentansprüchen und in den für die Offenbarung wesentlichen Teilen zu prüfen.
- Die **Terminologie** muss in der gesamten Anmeldung einheitlich und auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sein (Art. 25 Abs. 10 PatV), vgl. hierzu Kapitel 4.3 „Terminologie“.
- Für die Prüfung des Titels und der Zusammenfassung bei **PCT-Anmeldungen** gelten spezielle Regeln (s. Kapitel 12.5).

8.2 Die Beschreibung

Die Beschreibung dient (zusammen mit den Zeichnungen) der Offenbarung der Erfindung und der Auslegung der Patentansprüche. Das Vorgehen und die Grenzen der Sachprüfung hierzu sind in Kapitel 4 geregelt worden. Ergänzend ist für die Beschreibung zu beachten:

- Eine **Figurenlegende** ist nur zu verlangen, wenn sie für den Überblick über das Patent notwendig erscheint (Art. 26 Abs. 4 PatV).
- Die **Bezugszeichen** können mit oder ohne Klammer geschrieben werden.

- **Marken** sind in der Beschreibung (im Gegensatz zu den Patentansprüchen, s. Kapitel 6.2.10) annehmbar, wenn sie keine Nachteile des so bezeichneten Gegenstandes nennen.
- Hinweise auf **unveröffentlichte schweizerische Patentanmeldungen** sind nicht zulässig, wenn sie nicht vor Prüfungsabschluss durch die Nummer der veröffentlichten Anmeldung oder Patentschrift ersetzt werden können. Solche Hinweise begründen keine Aussetzung der Sachprüfung. Hinweise auf Patentanmeldungen anderer Ämter können in der Regel ohne Kontrolle angenommen werden. Sind sie für die Offenbarung notwendig, liegt es in der Verantwortung des Anmelders, dass sie am Anmeldedatum veröffentlicht sind.

8.3 Der Titel

Der Titel hat keine selbstständige rechtliche Bedeutung, sondern er dient nur zu Informationszwecken. Die Anforderung an den Titel als „kurze und genaue technische Bezeichnung der Erfindung“ (Art. 26 Abs. 1 PatV) ist deshalb nicht allzu eng auszulegen.

Der Titel wird in der Regel nicht beanstandet, sondern von Amtes wegen (Art. 26 Abs. 1 PatV) festgelegt bzw. bereinigt (Rotkorrektur). Ändert der Gegenstand der Patentanmeldung im Verlaufe der Sachprüfung, muss falls notwendig auch der Titel angepasst werden.

Nicht annehmbar ist ein Titel nur dann, wenn er

- Für den Gegenstand des ersten Patentanspruchs **unzutreffend** oder **offensichtlich zu eng** ist;
- Ausdrücklich eine **Erfindungskategorie** bezeichnet, die nicht beansprucht wird;
- So **allgemein** gehalten ist, dass er keinen ausreichenden Hinweis über die Erfindung ergibt;
- **Phantasiebezeichnungen** enthält (Art. 26 Abs. 1 PatV);
- Deutlich **zu lang** ist.

8.4 Die Zeichnungen

Die Zeichnungen bilden, zusammen mit der Beschreibung, den wesentlichen Teil der Offenbarung. Sie sind deshalb primär unter dem Standpunkt zu prüfen, ob sie den **Anforderungen an die Offenbarung** genügen (s. Kapitel 4). Bei nachgereichten Zeichnungen ist zu beachten, ob dies eine Vervollständigung der Offenbarung darstellt und damit nicht zulässig wäre (s. Kapitel 5).

Die chemischen und mathematischen Formeln, die in der Beschreibung erwähnt sind, können in Form von Zeichnungsblättern eingereicht werden. Diese sind wie die üblichen Zeichnungsblätter zu behandeln.

Die Vorschriften über die Zeichnungen sind in Art. 28 PatV zusammengefasst. Allfällige Mängel werden im Rahmen der Sachprüfung beanstandet. Wesentlich ist die Reproduzierbarkeit für die Publikation der Patentschrift, insbesondere auch bei Photographien. Ferner ist folgendes zu beachten:

- Die **Führungslinien** sind auf alle Fälle so zu ziehen, dass klar ist, welcher Teil einer Figur zu einem bestimmten Bezugszeichen gehört.
- **Massangaben** durch Masslinien, wie sie in Konstruktionszeichnungen üblich sind, sollen weggelassen werden, falls sie eine unnötige Belastung einer Figur darstellen.
- Es genügt, wenn die Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen **einfach** und **eindeutig** sind.
- Alle **Bezugszeichen**, die in der Beschreibung oder den Patentansprüchen erwähnt sind, gehören auch in die Zeichnungen. Umgekehrt ist es nicht zwingend, dass alle Bezugszeichen der Zeichnungen in der Beschreibung erläutert sind, sofern sie nicht für die Offenbarung der Erfindung notwendig sind. In allen Figuren einer Patentanmeldung sind für gleiche Teile derselben Ausführungsart die gleichen Bezugszeichen zu verwenden.
- Grundsätzlich sollen Zeichnungen **keine Erläuterungen** enthalten. Kurze Bezeichnungen oder Stichworte können aber hilfreich sein, damit eine komplexe Figur verstanden werden kann.

8.5 Die Zusammenfassung

Inhalt, Form und Funktion der Zusammenfassung sind in den formellen Richtlinien Teil 2 Kapitel 3.4.7 geregelt.

Auf dem Antragsformular kann der Patentanmelder eine Figur vorschlagen. Es können auch mehrere Figuren oder nur ein bestimmter Teil einer Figur verwendet werden.

Der **endgültige Inhalt** der Zusammenfassung wird von Amtes wegen festgelegt (Art. 33 PatV).

8.6 Die Klassifizierung

Die Patentanmeldungen sind unmittelbar nach Anmeldungseingang auf Stufe Unterklasse vorklassiert worden. Diese **Vorklassifizierung** berücksichtigt allerdings nur die unabhängigen Patentansprüche. Die Vorklassifizierung als solche kann später nicht geändert werden.

Die **vollständige Klassifizierung** der Patentanmeldung (Art. 66 PatG) ist von grosser Wichtigkeit für die Dokumentation und die späteren Nachforschungen in Datenbanken. Sie wird, falls kein Bericht über den Stand der Technik gemäss Art. 53 PatV erstellt wurde, kurz vor der Publikation der Anmeldung vergeben. Sonst wurde sie bei der Durchführung der Recherche vergeben und kontrolliert.

Die vollständige Klassifizierung kann von der Vorklassifizierung abweichen. Sie erfolgt gemäss den Regeln der IPC und der CPC, insb. wie sie im "Handbuch zur IPC" festgelegt sind.

Enthält das Dossier schon vorhandene Klassifizierungsangaben, beispielsweise einen Prioritätsbeleg oder einen Recherchebericht, so ist jeweils zu prüfen, ob diese Klassifizierung zu verwenden oder zu berücksichtigen ist.

Beim Prüfungsabschluss wird die **definitive Klassifizierung** vergeben. Diese kann eventuell von der vollständigen Klassifizierung der Patentanmeldung abweichen, wenn der Inhalt des

Dokuments (insbesondere des Satzes von Ansprüchen) im Lauf der Prüfung bereinigt wurde oder wenn das Klassifikationsschema in der Zwischenzeit angepasst wurde.

9 Beendigung der Sachprüfung

9.1 Zurückweisung im Rahmen der Sachprüfung

Im Rahmen der Sachprüfung sind Zurückweisungen für jene Fälle vorgesehen, bei denen eine Beanstandungsfrist nicht eingehalten wird, bei denen Patenthinderungsgründe nicht eliminiert werden oder bei denen wesentliche „heilbare Mängel“ nicht behoben werden. Eine Zurückweisung darf erst nach deren Androhung verfügt werden (siehe dazu auch formelle Richtlinien Teil 1 Kapitel 5.5.6, 5.5.7 und 7).

9.1.1 Zurückweisung wegen Fristversäumnis (Art. 23 VwVG)

Innert der angesetzten und gegebenenfalls erstreckten Frist zur Erledigung der Beanstandung ist keine Antwort eingetroffen. Die Sanktion ist stets die vollumfängliche Zurückweisung der Patentanmeldung, aber gegebenenfalls mit der Möglichkeit der Weiterbehandlung (Art. 46a PatG).

9.1.2 Zurückweisung wegen fehlender oder ungenügender Offenbarung (Art. 50 und 50a PatG); Zurückweisung wegen unzulässiger Änderung der Offenbarung (Art. 58 Abs. 2 PatG, Art. 64 PatV)

Der beanspruchte Gegenstand ist nicht oder nicht ausreichend offenbart und der Anmelder schränkt den Schutzzumfang nicht auf den offenbarten Teil ein.

Der Anmelder hat die technischen Unterlagen so geändert, dass der Gegenstand der geänderten Anmeldung über den ursprünglichen Inhalt der technischen Unterlagen hinausgeht und er nimmt diese Änderungen nicht zurück (Art. 64 PatV).

9.1.3 Zurückweisung wegen Patenthinderungsgründen (Art. 59a Abs. 3 Bst. a PatG i.V.m. Art. 67 Abs. 1 PatV)

Die (letzte) Beanstandung stützt sich auf Art. 59 Abs. 1 PatG bzw. Art. 67 Abs. 1 PatV und die Antwort des Patentanmelders vermag, weder durch Änderungen der Unterlagen noch auf anderem Weg (insbesondere durch Gegenargumente), die Einwände des IGE zu entkräften.

Ist es dem Patentanmelder bei Erledigung der Beanstandung nicht gelungen, die Anmeldung auf den patentierbaren Teil zu beschränken, ist aber seine Absicht, dies zu tun, aus seiner Antwort erkennbar, so ist ihm hierzu eine weitere Gelegenheit zu geben.

Wenn die Einwände nur einen Teil des Gegenstands der Patentanmeldung betreffen, wird nur dieser Teil zurückgewiesen (Art. 42 VwVG), soweit er anspruchsmässig vom verbleibenden Teil klar abgegrenzt ist.

9.1.4 Zurückweisung wegen Nichtbeheben von „heilbaren Mängeln“ (Art. 59a Abs. 3 Bst. b PatG)

Die (letzte) Beanstandung fordert zur Behebung mindestens eines bestimmten wesentlichen Mangels der technischen Unterlagen auf, und dieser Mangel ist nach Fristablauf durch die Erledigung nicht behoben.

Ob anstelle der Zurückweisung eine weitere Beanstandung erlassen werden soll, hängt davon ab, ob letztere als "zweckdienlich" erachtet wird oder nicht (Art. 67 Abs. 2 PatV). Wenn die klare Rüge auch nur eines wesentlichen Mangels in keiner Weise berücksichtigt wurde, wird keine weitere Beanstandung erlassen. Wurde aber zumindest ein ernsthafter Versuch unternommen, um den Mangel zu beheben oder wurden ernstzunehmende Argumente gegen die Einwände des IGE vorgebracht, dann kann ggf. eine weitere Beanstandung erlassen werden.

Auch in diesem Fall ist eine nur teilweise Zurückweisung denkbar, nämlich dann, wenn der Mangel nur einen bestimmten Teil des Anmeldungsgegenstands betrifft, der anspruchsmässig klar vom verbleibenden Teil abgegrenzt ist, z.B. wenn der Mangel nur einen bestimmten abhängigen Patentanspruch betrifft. Die Zurückweisung eines Teils der technischen Unterlagen (etwa des Beispiels 4 oder der Figur 2) ist hingegen nicht denkbar.

9.1.5 Die Zurückweisungsverfügung

Redaktion

Die Zurückweisungsverfügung ist ausdrücklich als solche zu bezeichnen und muss enthalten:

- Die **Nummer** der zurückgewiesenen Patentanmeldung und den *Namen des Patentanmelders*.
- Den **Sachverhalt**: kurze Zusammenfassung des massgeblichen Inhalts der Patentanmeldung, der Beanstandung(en), der Antwort(en) und gegebenenfalls der vorgenommenen Änderungen. Die Gliederung dieses Teils soll nach chronologischen Gesichtspunkten erfolgen.
- Die **Erwägungen**: patentrechtliche und technische Begründung der aufrechterhaltenen Einwände, Widerlegung der Argumente des Patentanmelders und Schlussfolgerungen. Dieser Teil ist nach sachlichen, bzw. logischen Gesichtspunkten zu gliedern.
- Das sog. "**Dispositiv**" mit der Zurückweisungsformel und
- Die **Rechtsmittelbelehrung**

9.2 Prüfungsabschluss

Bei der Vorbereitung der Ankündigung des Prüfungsabschlusses sind die definitive Klassifizierung, die definitive Fassung des Titels und der endgültige Inhalt der Zusammenfassung zu bestimmen.

9.2.1 Die definitive Klassifizierung

Die vollständige Klassifizierung des veröffentlichten Patentgesuchs (siehe auch Kapitel 8.6) gilt als Basis für die **definitive Klassifizierung der Patentschrift**. Es ist zu prüfen, ob für die Patentschrift die vollständige Klassifizierung anzupassen ist. Diese definitive Klassifizierung muss beim Prüfungsabschluss erfolgt sein

9.2.2 Die Ankündigung des Prüfungsabschlusses

Bei der Ankündigung des Prüfungsabschlusses wird dem Patentanmelder das Datum des Prüfungsabschlusses mitgeteilt, und zwar mindestens einen Monat vor dem vorgesehenen Abschlussdatum.

Mit dem Datum des Abschlusses des Prüfungsverfahrens endet das Recht des Patentanmelders, die technischen Unterlagen zu ändern (Art. 58 Abs. 1 PatG). Nachher kommen nur noch Berichtigungen im Rahmen von Art. 22 PatV in Betracht, die vom IGE behandelt und erledigt werden.

Falls bis zum angekündigten Abschlussdatum keine Änderungen der technischen Unterlagen eingereicht wurden (s. Kapitel 9.2.3), werden die weiteren Schritte für die Patenterteilung (die Eintragung im Patentregister und die Publikation der Patentschrift), die am gleichen Tag stattfinden (Art. 109 PatV), durchgeführt (siehe dazu formelle Richtlinien Teil 2 Kapitel 11).

9.2.3 Änderungen nach der Ankündigung

Änderungen zwischen dem Versand der Ankündigung und dem Datum des Prüfungsabschlusses

Änderungen der technischen Unterlagen, die zwischen dem Versand der Ankündigung und dem dort angegebenen Datum des Prüfungsabschlusses beantragt werden, werden nur in Ausnahmefällen entgegengenommen (Art. 64 Abs. 2 und Art. 69 Abs. 2 PatV), zum Beispiel wenn der Anmelder mit Rotkorrekturen nicht einverstanden ist. Die spontane Einreichung neuer technischer Unterlagen wird in der Regel nicht angenommen. Ist die Annahme gerechtfertigt, sind die Unterlagen unverzüglich zu prüfen, damit sofort entschieden werden kann, ob auch die geänderten Unterlagen abschlussreif sind:

- Falls ja, findet der Prüfungsabschluss am nächsten möglichen Datum statt.
- Weisen hingegen die geänderten Unterlagen Mängel auf, so muss die Ankündigung aufgehoben und der Patentanmelder zur Behebung der Mängel aufgefordert werden.

Im Interesse eines geordneten Erteilungsverfahrens kann diese Wiederaufnahme der an sich abgeschlossenen Sachprüfung nur einmal zugelassen werden und zwar gleichgültig, ob vor der ersten Ankündigung eine technische Beanstandung erlassen wurde oder nicht.

Zusammen mit der Aufforderung zur Behebung der Mängel der geänderten Unterlagen wird dem Patentanmelder, unter Hinweis auf Art. 64 Abs. 2 und Art. 69 Abs. 2 PatV, mitgeteilt, dass

nach Ordnung der Unterlagen eine zweite und letzte Ankündigung des Prüfungsabschlusses erlassen wird.

Werden nach der 2. Ankündigung Änderungen eingereicht, die diesen Anforderungen nicht genügen, so sind sie gestützt auf Art. 64 Abs. 2 und Art. 69 Abs. 2 PatV durch eine beschwerdefähige Verfügung abzulehnen, in welcher festzuhalten ist, dass der Prüfungsabschluss am ... aufgrund der nicht geänderten Unterlagen stattgefunden hat. Das weitere Vorgehen richtet sich nach dem Normalfall.

Änderungen nach dem Datum des Prüfungsabschlusses

Solche Änderungen kommen nur für Berichtigungen der Anmeldungsunterlagen in Frage, welche den Anforderungen von Art. 22 Abs. 1 und 2 PatV in vollem Umfang entsprechen (Art. 58 Abs. 1 PatG).

Solche Anträge können zu einer Berichtigung der Titelseite oder der ganzen Patentschrift führen.

Unter Berücksichtigung von Art. 22 PatV können Berichtigungsanträge nach der Patenterteilung nur noch in Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Weicht die Patentschrift von den Anmeldungsunterlagen ab, so muss der Druckfehler, ggf. durch einen Neudruck, korrigiert werden.

10 Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie

10.1 Allgemeines

Dieses Kapitel bezieht sich auf Patentanmeldungen, die Erfindungen auf chemischem Gebiet beinhalten. Grundsätzlich gelten alle vorangehenden Kapitel dieser Richtlinien auch für diese Patentanmeldungen. Einige Eigenheiten dieses Fachgebiets bedingen aber zusätzliche Erläuterungen, wie solche Anmeldungen zu handhaben sind, insbesondere betreffend die Offenbarung, die Erfindungsdefinition und auch die Einheitlichkeit.

10.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit

Grundsätzlich sind chemische Erzeugnisse einschliesslich chemischer Stoffe, Stoffgemische oder Arzneimittel wie andere Erfindungen patentierbar. Wird ein solches Erzeugnis durch einen Erzeugnisanspruch ohne Zweckangabe beansprucht, so muss die gewerbliche Anwendbarkeit aus der Beschreibung hervorgehen. Enthält der Stoffanspruch eine Eigenschaftsangabe, so muss die Beschreibung mindestens eine Verwendung angeben, bei der diese Eigenschaft eine Rolle spielt (Art. 26 Abs. 6 PatV). Daneben kann die Beschreibung weitere Verwendungen aufzählen, und zwar auch solche, bei denen die genannte Eigenschaft nicht von Belang ist.

Naturstoffe

Das blosse Auffinden eines Stoffes in der Natur ist nicht patentierbar, da es sich nicht um eine Erfindung sondern um eine Entdeckung handelt (s. Kapitel 2.1). Wurde ein technisches Verfahren zu seiner Gewinnung entwickelt, so ist dieses patentierbar. Auch der Stoff selber ist patentierbar, wenn die Voraussetzungen nach Art. 1 & 50 PatG erfüllt sind: Er muss neu sein, d.h. sein Vorhandensein war bisher nicht bekannt; es muss eine gewerbliche Anwendbarkeit beschrieben sein; und die Offenbarung muss ein Verfahren zu seiner Gewinnung und mindestens ein Identifizierungsmerkmal enthalten (s. Kapitel 10.4). Die gewerbliche Anwendbarkeit und die Offenbarung bilden Teil der Sachprüfung. Der Naturstoff ist in einem Stoffanspruch mittels seiner Struktur oder durch messbare Eigenschaften zu definieren. Auch nichtsynthetische Nukleotidsequenzen könnten als Naturstoffe betrachtet werden, für diese gelten aber in Anwendung von Art. 1b PatG spezielle Patentierungsvorschriften (s. Kapitel 11.2).

10.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Ausschluss von der Patentierung

Erzeugnisansprüche und Verwendungsansprüche sind im Hinblick auf Art. 2 Abs. 2 PatG daraufhin zu prüfen, ob sie nicht ein von der Patentierung ausgeschlossenes medizinisches Verfahren beinhalten:

10.3.1 Erzeugnisansprüche; Stoffansprüche nach Art. 7c PatG

Beinhalten Erzeugnisansprüche (Stoffe, Stoffgemische, Arzneimittel) eine **Zweckangabe**, so sind diese daraufhin zu prüfen, dass nicht ein medizinisches Verfahren oder eine damit gleichzustellende Verwendung beansprucht wird. Aus der Fassung des Patentanspruchs muss hervorgehen, dass das Erzeugnis und nicht dessen Verwendung den Erfindungsgegenstand bildet.

Zweckgebundene Stoffansprüche der Form „Substanzen der Formel (I) als antibakterielle Mittel... oder ...als Mittel zur Bekämpfung von...“ sind problemlos annehmbar. Dagegen ist bei Formulierungen der Art „Verbindungen der Formel (I) zur Verwendung für (oder: ...zur Behandlung von) ...“ sorgfältig darauf zu achten, dass die angeführte Verwendung nur eine Zweckangabe ist und dass der Stoff beansprucht wird. Dies geht in der Regel aus dem weiteren Wortlaut des Anspruchs hervor. Da das Erzeugnis und nicht die Verwendung die Erfindung bildet, dürfen abhängige Ansprüche nicht die Zweckangabe spezifizieren. Nötigenfalls ist auch die Beschreibung (im speziellen die Erfindungsdefinition) heranzuziehen.

Bei bekannten Wirkstoffen dürfen solche zweckgebundene Stoffansprüche nur bei der **ersten medizinischen Indikation** aufgestellt werden (Art. 7c PatG). Die Erfüllung dieser Voraussetzung wird im Rahmen der Sachprüfung nicht überprüft. Obwohl es sich um Stoffansprüche handelt, ist der Schutz nicht absolut, sondern sein Umfang beschränkt sich auf den im Anspruch angegebenen Zweck. Die hier notwendige Zweckbindung ist keine blosse Eigenschaftsangabe, sondern sie muss klar als solche erkennbar sein, indem gesagt wird „bestimmt für“ oder „als Mittel“, nicht aber „geeignet für...“.

Die Zweckangabe muss zudem mehr aussagen als „...als Arzneimittel“ oder „...als therapeutischer Wirkstoff“. Da der Stoff nur für einen bestimmten Zweck beansprucht werden kann, muss die konkrete Indikation angegeben werden. Bei Krankheiten mit verschiedenen Formen reicht die allgemeine Angabe (z.B. „...als Mittel zur Behandlung von Krebs“).

Zweckgebundene Stoffansprüche nach Art. 7c PatG können nach einem absoluten Stoffanspruch als abhängige Ansprüche aufgestellt werden, da sie bezüglich der „Verwendung“ eingeschränkt sind. Enthält ein zweckgebundener Stoffanspruch sowohl neue wie vorbekannte Verbindungen, so ist er zusätzlich zu einem absoluten Stoffanspruch als unabhängiger Anspruch zu formulieren (zu Stoffansprüchen siehe weitere Regeln im Kapitel 10.6.1).

10.3.2 Verwendungsansprüche; Swiss type claims gemäss Art. 7d PatG

Die Verwendung eines Erzeugnisses für die chirurgische, therapeutische oder diagnostische Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers kann nicht patentiert werden. Darunter fallen Ansprüche wie „Verwendung des Stoffes (I) als Mittel gegen...“ oder „...für die Bekämpfung/Behandlung von...“.

Die Verwendung eines Erzeugnisses zur **Herstellung eines Mittels** zu chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Zwecken ist patentierbar. Formulierungen dieser Art werden als **Swiss type claims** bezeichnet. Sie werden in der Regel für die **zweite** und weitere **medizinische Indikationen** eines bekannten Wirkstoffs aufgestellt, da für diese Indikationen

kein zweckgebundener Stoffschutz nach Art. 7c PatG mehr zulässig ist (Art. 7d PatG). Swiss type claims können aber auch bereits für die erste medizinische Indikation aufgestellt werden.

Die Verwendung eines Erzeugnisses **in einem Mittel** für medizinische Zwecke ist gewährbar. Da es sich um eine erzeugnisäquivalente Verwendung handelt, passt dieser Fall wegen Art. 7c PatG nur für die erste medizinische Indikation.

Bei der zweiten und den folgenden medizinischen Indikationen ist folgendes zu beachten: Das IGE prüft weder die Neuheit noch die erfinderische Tätigkeit (Art. 59 Abs. 4 PatG). Die Frage, ob es sich um die erste oder um eine weitere medizinische Indikation handelt, wird deswegen nicht geklärt (siehe 10.3.1) und beide Anspruchsformen - Swiss type claim, zweckgebundener Stoffanspruch - werden vom IGE angenommen. Die Verantwortung für die konkrete Formulierung liegt in jedem Fall beim Patentanmelder. Über die Rechtsbeständigkeit der Ansprüche (siehe 1.2.1) entscheiden die Gerichte im Einzelfall abschliessend.

10.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Offenbarung

Zu einer ausreichenden Offenbarung **neuer chemischer Stoffe** gehören alle Angaben, die der Fachmann zur Herstellung oder Gewinnung und zur Identifizierung braucht. Wird festgestellt, dass die Offenbarung fehlt oder nicht ausreichend ist, oder bestehen berechtigte Zweifel daran, so wird dies dem Patentanmelder mitgeteilt und dieser aufgefordert, entweder die Einwände des IGE zu entkräften oder den betreffenden Patentanspruch zu streichen.

- Zu den Angaben über die **Herstellung** oder **Gewinnung** gehören nicht nur der Weg, sondern auch die Ausgangsstoffe oder Rohmaterialien. Diese können als bekannt betrachtet werden, soweit aus der Beschreibung nichts Gegenteiliges hervorgeht; ansonsten muss auch ihre Herstellung oder Gewinnung zumindest in genereller Form geschildert sein.
- Zu den **Identifizierungsangaben** gehören in erster Linie messbare Eigenschaften wie der Schmelz- oder Siedepunkt, der Brechungsindex, das IR- oder NMR-Spektrum. Diese Eigenschaften müssen nicht unbedingt spezifisch für diese Verbindung sein. Für die in den abhängigen Ansprüchen beanspruchten Verbindungen muss nicht jeweils eine Identifizierung angegeben sein.
- Angaben über die **Verwendbarkeit** sind nur dann obligatorischer Bestandteil der Offenbarung, wenn sie in einem Patentanspruch vorkommen. Ihre nachträgliche Nennung in der Beschreibung, namentlich um die gewerbliche Anwendbarkeit zu belegen (Art. 26 Abs. 6 PatV), stellt keine unzulässige Erweiterung der Offenbarung dar.
- Bei unabhängigen Patentansprüchen für eine **Gruppe von Verbindungen**, gilt die Erfindung als offenbart, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:
 - die Herstellung oder Gewinnung einer dieser Verbindungen muss in nacharbeitbarer Weise beschrieben sein;
 - es müssen auch zur Identifizierung dieser einen Verbindung geeignete Angaben vorliegen, und
 - die Übertragung der beschriebenen Methode auf die anderen Verbindungen muss glaubhaft sein.

- Wird eine generelle Formel in einem unabhängigen Patentanspruch nachträglich eingeschränkt, z.B. durch Streichung von Gliedern einer Alternative, so ist zu prüfen, ob ein Ausführungsbeispiel unter diese eingeschränkte Formel fällt.
- Wird in der Beschreibung mehr geschildert (z.B. weitere Verwendungen von Erzeugnissen) als beansprucht wird, ist der Patentanmelder in Analogie zu Kapitel 4.2.3 nur einmal auf diese mangelnde Übereinstimmung aufmerksam zu machen.

10.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Geänderte technische Unterlagen

Wird ein **Patentanspruch** für chemische Stoffe **nachträglich aufgestellt**, so ist zu prüfen, ob ein Ausführungsbeispiel nach den Regeln des Kapitels 10.4 für diesen Anspruch in den ursprünglichen Unterlagen vorhanden ist.

Wird ein **Patentanspruch nachträglich eingeschränkt**, z.B. durch Hinzufügen oder Spezifizieren eines Merkmals, so muss dieses Merkmal aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen hervorgehen. Die ursprünglich offenbarte Ausführungsform muss unter den eingeschränkten Patentanspruch fallen. Dies gilt ebenso bei der Einführung eines sogenannten Disclaimers (s. Kapitel 5.2.5).

Die Einführung der Bezeichnung „neu“ für die Produkte eines Herstellungsverfahrens (s. Kapitel 10.6.3) kann eine nicht annehmbare Erweiterung des Schutzzumfangs bewirken, wenn die Neuheit dieser Endstoffe in den ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart war. Die diesbezügliche Offenbarung ist gegeben, wenn die Endstoffe auch als solche (d.h. verfahrens-unabhängig) beansprucht werden oder deren Neuheit ausdrücklich erwähnt ist.

Wird eine Eigenschafts- oder Zweckangabe in einem Patentanspruch **nachträglich hinzugefügt** oder spezifiziert, gestrichen oder verallgemeinert, so ist zu prüfen, ob die neue Angabe ursprünglich offenbart war.

Eine Konstitutionsformel oder eine chemische Bezeichnung darf **richtiggestellt** werden, wenn der Patentanmelder glaubhaft macht, dass ein Fehler vorliegt und wenn die ursprünglich enthaltenen Angaben über die Herstellung und die Identifizierung (d.h. die ursprüngliche Offenbarung) nicht geändert werden. Unter dieser Bedingung kann auch eine Konstitutionsformel nachträglich in die Beschreibung aufgenommen werden.

10.6 Ergänzungen zu Kapitel 6: Patentansprüche

Neben den allgemeinen Anforderungen an die Klarheit und die Erfindungsdefinition aus Kapitel 6.1 gilt für Patentansprüche mit chemischen Erfindungen:

Für die Klarheit ist es notwendig, dass die chemische Nomenklatur eindeutig ist. Es sind die aktuell gebräuchlichen Definitionen korrekt zu verwenden. Im Zweifelsfall soll der Patentanmelder die Literaturstelle mit der von ihm benutzten Definition angeben. Existieren in der Literatur mehrere unterschiedliche (z.B. weitere und engere) Definitionen, so muss aus den Unterlagen hervorgehen, welche im vorliegenden Fall verwendet wird. Die chemischen Bezeichnungen und die Strukturformeln müssen übereinstimmen.

Willkürliche Definitionen sind abzulehnen (s. Kapitel 4.3), ebenso unbestimmte Begriffe wie „Derivate“ oder „verwandte Stoffe“. Solche Begriffe sind annehmbar, wenn ihre Bedeutung im

Kontext eindeutig ist (z.B. zusammen mit einer Formel: „Pyrimidinderivate der Formel (I)“), oder wenn für den Fachmann die Abgrenzung klar ist (z.B. „Cellulosederivate“).

Unter dem Begriff „nieder“ (z.B. bei Niederalkyl) werden 1 bis 6 C-Atome verstanden, ausser die Beschreibung gibt eine andere Definition an.

Bei bisher unbekannten Stoffen oder bei Stoffen unbekannter Konstitution kann die im Patentanspruch verwendete Bezeichnung in der Beschreibung präzisiert werden.

Werden in der Erfindungsdefinition Eigenschaftsangaben als Definitionsmerkmale verwendet, so muss der Fachmann diese mit zumutbarem Aufwand überprüfen können.

10.6.1 Stoffansprüche

Stoffansprüche sind Erzeugnisansprüche für einen chemischen Stoff, oder für eine Mehrzahl von jeweils einzelnen chemischen Stoffen, d.h. für Substanzen einer bestimmten Konstitution, wobei diese Konstitution bekannt ist oder nicht. Bei einer Mehrzahl von Stoffen (z.B. einer gemeinsamen Formel) werden diese als Alternativen zueinander beansprucht.

Die Definition bei Stoffansprüchen

Die häufigste Art der Definition bei Stoffansprüchen ist die Angabe einer **chemischen Strukturformel**. Diese kann die Struktur detailliert festlegen. Oder sie kann als „Markush-Formel“ entweder Einzelheiten offenlassen (z.B. die Anordnung von Substituenten) oder nur eine Teilformel sein. Die Strukturformel kann durch chemische Bezeichnungen ersetzt oder ergänzt werden, z.B. „Tetracycline, die in 5-Stellung eine Dihalogenmethylgruppe tragen“. Die Definition eines Stoffanspruchs kann zusätzlich die Angabe eines Verwendungszwecks beinhalten, z.B. „Insektizide der Formel (I)...“.

Wenn die Struktur nicht gänzlich bekannt ist oder wenn eine Formel nicht ausreicht, z.B. weil eine bestimmte Modifikation beansprucht wird, sind im Patentanspruch charakteristische physikalische oder chemische **Eigenschaften** (sog. Parameter) anzugeben, etwa „Polymere mit Einheiten der Formel, die einen Viskositätsindex von ... und einen Erweichungspunkt von ... aufweisen.“ Ist eine Definition auf anderem Weg nicht möglich, so ist ein **Hinweis auf eine Figur** gestattet, beispielsweise „Antibiotikum mit einem IR-Spektrum gemäss Figur 1“.

Enthält die Erfindungsdefinition chemische Stoffe mit **salzbildenden Gruppen**, so brauchen die Salze nicht ausdrücklich im Patentanspruch genannt zu werden. Sie gelten als eingeschlossen. Soll sich aber der Schutz nur auf bestimmte Salze erstrecken, so ist eine entsprechende Präzisierung unerlässlich (z.B. „Amine der Formel (I) und ihre physiologisch verträglichen Salze“).

Die Definition eines Stoffanspruchs kann in der **Einzahl** oder in der **Mehrzahl** erfolgen („Verbindung oder Verbindungen der Formel (I)...“). Da nur neue Stoffe gültig patentiert werden können, ist es sinnlos, in einem Stoffanspruch das Wort „**neu**“ zu benutzen.

Es ist Sache des Patentanmelders zu entscheiden, ob er die Stoffansprüche in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil gliedern will, solange die Übersichtlichkeit des Anspruchs gewahrt bleibt.

Abhängige Stoffansprüche

Ein abhängiger Patentanspruch für eine oder mehrere bestimmte chemische Verbindungen muss, wie jeder abhängige Patentanspruch, ausdrücklich auf einen vorangehenden rückbezogen sein (Art. 31 Abs. 1 PatV). Er kann z.B. wie folgt lauten: "3. 2-Amino-4-dichlor-acetamido-benzoesäure als Verbindung nach Patentanspruch 1". Er kann nicht durch einen (unechten) unabhängigen Patentanspruch ersetzt werden.

Stoffansprüche mit Herstellungsmerkmalen („product by process claims“)

Kann ein chemischer Stoff (oder ein biotechnologisches Erzeugnis, s. Kapitel 11.6) durch Erzeugnismerkmale (d.h. durch seine Struktur oder durch seine Eigenschaften) nicht ausreichend definiert werden, so sind in diesen Ausnahmefällen auch Herstellungsmerkmale zulässig. In der Chemie ist dies manchmal bei Polymeren der Fall. Die Klarheit des Anspruchs muss aber gewährleistet sein. Im Hinblick auf Art. 52 Abs. 1 PatG ist auf die eindeutige Unterscheidung von Verfahrens- und Erzeugnisansprüchen zu achten. Da auch in diesen Fällen der chemische Stoff absolut (d.h. verfahrensunabhängig) und nicht dessen Herstellung beansprucht wird, ist ausschliesslich die unbestimmte Formulierung (z.B. "erhältlich durch..." und nicht "hergestellt durch...") zuzulassen.

Die Einheitlichkeit eines Stoffanspruchs

Wenn ein einziger Stoff oder eine Gruppe von Stoffen einer **einheitlichen Formel** beansprucht wird, so ist die Einheitlichkeit nach Art. 52 Abs. 1 PatG gegeben, und zwar unabhängig davon, ob in der Beschreibung eine oder mehrere Verwendungen angegeben werden. Eine Strukturformel ist einheitlich, wenn alle Stoffe ein wesentliches oder charakteristisches Strukturelement gemeinsam haben.

Werden Stoffe mit einer **generellen Strukturformel** beansprucht, deren variable Bestandteile nicht einheitlich definiert sind, so ist die Einheitlichkeit des Anspruchs gegeben, wenn für alle Stoffe eine gemeinsame Verwendung genannt wird. Die weitere Verwendbarkeit einzelner Stoffe stört die Einheitlichkeit nicht.

Wird eine abgegrenzte Gruppe von Stoffen, die untereinander eine **strukturelle Verwandtschaft** aufweisen, durch Angabe einer Eigenschaft definiert (z.B. grüne Azofarbstoffe), so kann diese Eigenschaft als Einheitlichkeitskriterium gelten, da in der Beschreibung zwecks Offenbarung eine gemeinsame Verwendung genannt werden muss, bei der diese Eigenschaft eine Rolle spielt (vgl. Kapitel 10.2). Diese gemeinsame Verwendung kann allgemein umschrieben sein (z.B. Insektizide, Farbstoffe).

Werden die beanspruchten Stoffe einer Gruppe alle als "**Zwischenprodukte**" bezeichnet, so müssen in der Beschreibung allgemeine Angaben über ihre Weiterverarbeitung vorliegen. Die Einheitlichkeit dieses Anspruchs ist gegeben, wenn die Zwischenprodukte zu einer (im obigen Sinne) einheitlichen Gruppe von Endstoffen führen (sei es auf einem einzigen oder auf

verschiedenen Wegen) oder wenn eine einheitliche Art der Weiterverarbeitung erwähnt wird, die zu gleichen oder verschiedenen Endstoffen führen kann.

Sind die beanspruchten Verbindungen teils Stoffe mit gleicher Verwendbarkeit und im Übrigen Zwischenprodukte für die Herstellung dieser Wirkstoffe, so ist die erforderliche Einheitlichkeit des Stoffanspruchs nicht gegeben.

Sind die Verbindungen einer einheitlichen Gruppe für therapeutische, chirurgische und/oder diagnostische Zwecke bestimmt (absoluter Stoffanspruch oder zweckgebunden nach Art. 7c PatG), so ist die erforderliche Einheitlichkeit vorhanden, und zwar auch dann, wenn zwei oder mehrere näher definierte Indikationen alternativ aufgezählt werden.

10.6.2 Erzeugnisansprüche mit Stoffgemischen

Bei Patentansprüchen mit einer Wendung wie „**bestehend aus** den Komponenten A, B und C“, und bei denen die Anteile dieser Komponenten in Prozent angegeben sind, ist das Vorhandensein einer weiteren Komponente ausgeschlossen. Die Prozentangaben müssen sich deshalb zu 100% ergänzen lassen. Bei Ausdrücken wie „**einschliessen**“, „**umfassen**“ oder „**enthalten**“ können noch weitere Komponenten vorhanden sein.

Fakultative Mischungskomponenten der Art „0 bis x% des Stoffes A“, „bis x% des Stoffes A“ oder „gegebenenfalls bis x% A“ können als Eventualangaben in einem unabhängigen Patentanspruch sowohl mit einer Wendung wie „enthalten“ als auch „bestehend aus“ angenommen werden. Sie gehören zur Erfindungsdefinition, da sie eine mögliche Alternative darstellen. Der Ausdruck „bis x% A“ bedeutet nicht, dass A immer vorhanden ist; dies kann durch die Beschreibung ausgelegt werden.

Auch Merkmale wie „**ca. x%** des Stoffes A“ sind annehmbar, da für den Fachmann in der Regel klar ist, was für Abweichungen damit gemeint sind. Dagegen ist ein Merkmal „von ca. x% bis ca. y%“ nicht annehmbar, da ein solcher Bereich unbestimmt wird (vgl. auch unbestimmte Zahlenwerte, Kapitel 6.2.4).

Stoffgemische können eine beliebige Anzahl Komponenten (fakultative oder stets vorhandene) enthalten; der Anspruch muss aber klar und lesbar bleiben.

10.6.3 Verfahrensansprüche

Die Definition bei Verfahrensansprüchen

Bei einem Verfahren zur **Herstellung** von chemischen Stoffen müssen alle drei Hauptmerkmale (Ausgangsstoffe, Endstoffe und Operationen) angegeben sein. Es können weitere Merkmale (Reaktionsbedingungen, Katalysatoren) hinzukommen.

Bei den sog. **Arbeitsverfahren** liegt das Schwergewicht auf den Reaktionsbedingungen. Wenn sie chemisch nicht spezifiziert sind, so ist keines der obigen Hauptmerkmale erkennbar, z.B.

„Verfahren zur Durchführung einer exothermen Reaktion, dadurch gekennzeichnet, dass man...“.

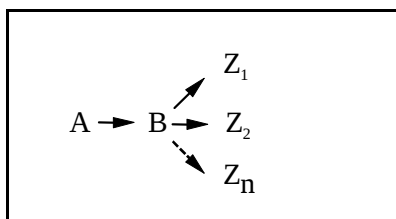
In Analogie zu den Erzeugnisansprüchen (s. Kapitel 10.6.2) sind Angaben der Art „bei rund 60°C“ annehmbar, da für einen Fachmann klar ist, wie dies aufzufassen ist. Dagegen ist ein Bereich „von etwa 40°C bis etwa 60°C“ als unbestimmt abzulehnen.

Die **Endstoffe** eines Herstellungsverfahrens dürfen als „**neu**“ bezeichnet werden. Dies gilt auch für Anwendungs- und Verwendungsansprüche. Diese Bezeichnung „neu“ kann die Bedeutung eines einschränkenden Merkmals haben („...Verbindungen..., soweit sie noch neu sind“).

Die Einheitlichkeit eines Anspruchs mit mehreren Herstellungsverfahren

Ein unabhängiger Verfahrensanspruch ist uneinheitlich, wenn er ausgehend von **verschiedenen Ausgangsstoffen** für bestimmte Endstoffe in alternativer Form mehrere Herstellungsverfahren aufzählt, die sich sowohl durch die Ausgangsstoffe wie auch durch die Operationen voneinander unterscheiden. Ein solcher Patentanspruch enthält verschiedene Erfindungen und ist deshalb in mehrere unabhängige Patentansprüche aufzuteilen, wobei zu prüfen ist, ob diese im gleichen Patent verbleiben dürfen.

Bei einem mehrstufigen Verfahren beginnend mit **gleichen Ausgangsstoffen** zur Herstellung einer Gruppe von Endstoffen Z ($Z_1, Z_2 \dots Z_n$) kann ein Anspruch nach dem Grundschema aufgestellt werden. Dabei ist das Verfahren im Abschnitt $A \rightarrow B$ für die Endstoffe $Z_1, Z_2 \dots Z_n$ identisch. Das Verfahren kann sowohl im Abschnitt $A \rightarrow B$ wie auch im Abschnitt $B \rightarrow Z$



mehrstufig sein.

Eine Variante, bei der die eine Zielverbindung Z_1 gleichzeitig auch ein Zwischenprodukt nach dem Schema $A \rightarrow Z_1 \rightarrow Z_2$ darstellt, kann nur dann im gleichen Anspruch verbleiben, wenn die Übersicht über den Anspruch und damit die Klarheit gegeben sind.

10.7 Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheitlichkeit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG

Die allgemeinen Regeln für die Beurteilung der Einheitlichkeit aus dem Kapitel 7.2 und die dort aufgeführten Beispiele können für Anmeldungen mit chemischen Erfindungen wie folgt präzisiert werden:

- **Patentanmeldungen mit verfahrensunabhängigen Stoffansprüchen** enthalten in der Regel den Stoffanspruch am Anfang, da er der breiteste ist. Nachfolgend können ein oder mehrere Nebenansprüche für die Herstellung dieser Stoffe oder einzelner Vertreter davon aufgestellt werden. Die Endstoffe dieses Herstellungsverfahrens bilden den technischen Zusammenhang zum Stoffanspruch.

Liegen mehrere Nebenansprüche für die Herstellung eines neuen Stoffes oder einer Gruppe von neuen Stoffen vor, so sind diese auch dann zulässig, wenn die Ausgangsstoffe und Operationen verschieden sind.

Verfahrensansprüche können sich auf einen vorangehenden Verfahrensanspruch beziehen, falls sämtliche Merkmale d.h. sämtliche Stufen dieses vorangehenden Anspruchs einbezogen werden.

- **Patentanmeldungen ohne verfahrensunabhängige Stoffansprüche** enthalten keinen absoluten Stoffanspruch. Es dürfen mehrere Herstellungsverfahren derselben bekannten Verbindungen (oder eines Teils davon) vorliegen; bei diesen Varianten müssen die erfindungswesentlichen Merkmale, die die allgemeine erfinderische Idee begründen, bei den Ausgangsstoffen und/oder den Operationen liegen.

Zu einem oder mehreren Verfahrensansprüchen können weitere Nebenansprüche aufgestellt werden, wobei der technische Zusammenhang zum vorangehenden Verfahrensanspruch klar sein muss:

- Für die **Herstellung der Ausgangsstoffe** können Verfahrens- oder Anwendungsnebenansprüche aufgestellt werden, z.B. „Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 auf Verbindungen, die durch Umsetzung von ... hergestellt werden“.
- Für die **Weiterverarbeitung von Verfahrensprodukten** können Nebenansprüche aufgestellt werden, entweder als Verwendung des Verfahrensprodukts (z.B. „Verwendung der nach dem Verfahren gemäss Patentanspruch 1 hergestellten Verbindungen ... zur Herstellung von ... durch...“) oder für die Herstellung weiterer Stoffe (z.B. „Verfahren zur Herstellung von ..., dadurch gekennzeichnet, dass man die nach dem Verfahren gemäss Patentanspruch 1 erhaltenen Verbindungen...“).
- Die zwei obigen Kombinationen dürfen auch im gleichen Patent vorkommen.
- Zu allen Herstellungsverfahren, die in der gleichen Anmeldung verbleiben können, dürfen Nebenansprüche auf den **Ausgangsstoff** oder die **Zwischenprodukte** aufgestellt werden. Aus der Formulierung muss klar sein, dass diese Stoffe nur in ihrer Eigenschaft als Ausgangsstoff bzw. Zwischenprodukt beansprucht sind (z.B. „Verbindung der Formel (I) als Zwischenprodukt im Verfahren nach Patentanspruch 2“).

11 Biotechnologische Erfindungen

11.1 Allgemeines

Dieses Kapitel bezieht sich auf Patentanmeldungen mit Erfindungen auf den Gebieten der Gentechnologie, der Mikrobiologie, der Molekularbiologie und Teilen der Biochemie. Diese werden gesamthaft als **biotechnologische Erfindungen** bezeichnet. Sie können definiert werden als Erfindungen, die ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder ein Verfahren, das biologisches Material herstellt, bearbeitet oder verwendet, zum Gegenstand haben. Als „**biologisches Material**“ wird jedes Material bezeichnet, das genetische Information enthält und sich selber reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann.

Zu den biotechnologischen Erfindungen gehören insbesondere solche im Zusammenhang mit Nukleotidsequenzen (z.B. Genen) und Mikroorganismen, aber auch Erfindungen, die Tiere und Pflanzen betreffen. Zu den Mikroorganismen zählen: Bakterien, Plasmide, Viren, einzellige Pilze (Hefen), Algen, Protozoen und menschliche, tierische und pflanzliche Zellen; mit anderen Worten: für das bloße Auge nicht sichtbare, zumeist einzellige Organismen.

Grundsätzlich gelten alle vorangehenden Kapitel dieser Richtlinien auch für Patentanmeldungen mit biotechnologischen Erfindungen. Auf diesem Gebiet stellen sich jedoch einige spezielle patentrechtliche Fragen, insbesondere betreffend die Patentierbarkeit und die Offenbarung. Es braucht deshalb zusätzliche Anweisungen, wie diese Anmeldungen und insbesondere die spezifischen Artikel im PatG und in der PatV bei der Sachprüfung zu handhaben sind.

11.2 Ergänzungen zu Kapitel 2: Patentierbarkeit

Für biotechnologische Erfindungen gelten grundsätzlich dieselben Grundvoraussetzungen für die Patentierbarkeit. Es sind dies (neben den nicht geprüften Erfordernissen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit) das Vorliegen einer Erfindung und die gewerbliche Anwendbarkeit im Allgemeinen. Zum Wesen der Erfindung gehört hier insbesondere die Zugehörigkeit zum Gebiet der Technik und die Wiederholbarkeit: Die Erfindung muss beliebig oft wiederholt werden können, was aus den technischen Unterlagen nachvollziehbar hervorgehen muss. Die Wiederholbarkeit steht somit im Zusammenhang mit der Offenbarung, weshalb dies in Kapitel 11.4 detaillierter erläutert wird. Zum Begriff der Erfindung gehört bei Nukleotidsequenzen und Proteinen ferner die Funktion dieser Sequenz (s. Botschaft vom 23. November 2005, S. 44f).

11.2.1 Der menschliche Körper; Bestandteile des menschlichen Körpers

Der *menschliche Körper* ist nicht patentierbar und zwar in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung (Art. 1a Abs. 1 PatG). Die Entstehung und Entwicklung beginnt bereits bei der Kernverschmelzung und umfasst somit auch das ungeborene Leben, also den Embryo und den Fötus. Ebenfalls nicht patentierbar sind totipotente Zellen, die das Potenzial haben, sich zu einem lebenden Menschen zu entwickeln

Bestandteile des menschlichen Körpers in ihrer natürlichen Umgebung sind nicht patentierbar, da es sich hier lediglich um eine Entdeckung handeln würde. Solche Bestandteile sind jedoch patentierbar, wenn sie isoliert oder auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnen wurden. Zudem muss aber ein technischer Nutzeffekt (also eine nützliche Wirkung oder Eigenschaft) angegeben werden (Art. 1a Abs. 2 PatG). Erst damit wird die Entdeckung zu einer Erfindung. Dies bedeutet auch, dass der technische Nutzeffekt Teil der Erfindung bildet und damit in den ursprünglich eingereichten Unterlagen enthalten sein muss (im Unterschied zur gewerblichen Anwendbarkeit). In jedem Fall ist aber auch zu beachten, dass solche Erfindungen nicht gegen Art. 2 Abs. 1 PatG (öffentliche Ordnung, gute Sitten) verstossen würde (s. Kapitel 11.3.1). Obwohl auch Gene als Bestandteile des menschlichen Körpers angesehen werden können, sind diese nicht patentierbar (s. nachfolgenden Abschnitt).

11.2.2 Natürlich vorkommende Gensequenzen; davon abgeleitete Sequenzen

Patentansprüche auf *Sequenzen oder Teilsequenzen natürlich vorkommender Gene* sind sowohl in ihrer natürlichen Umgebung wie auch in isolierter Form (als genomische DNA) nicht zulässig. Es ist zu beachten, dass sich Art. 1b Abs. 1 PatG nicht nur auf Sequenzen menschlichen Ursprungs bezieht, sondern auch auf solche tierischen oder pflanzlichen Ursprungs.

Dagegen können *Sequenzen, die sich von einer natürlich vorkommenden Sequenz ableiten*, patentierbar sein (Art. 1b Abs. 2 PatG). Unter "abgeleiteter Sequenz" wird jede Sequenz verstanden, die ausgehend von einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens erhalten wird und mit dieser funktionsäquivalent ist. Darunter fallen also insbesondere cDNA, RNA, Polypeptide und Proteine.

Eine patentierbare Erfindung liegt bei abgeleiteten Sequenzen nur vor, wenn die Sequenzen isoliert oder auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnen worden sind. Dieses allein begründet aber das Vorliegen einer Erfindung noch nicht, Es muss zudem eine Funktion in der Beschreibung glaubhaft angegeben werden. Da diese Funktion Teil der Erfindung ist, muss sie in den ursprünglich eingereichten Unterlagen enthalten sein (vgl. Art. 49 Abs. 2 Bst. b PatG). Fehlt die Angabe einer Funktion an Anmeldedatum, so muss die Patentanmeldung (nach entsprechender Androhung) zurückgewiesen werden.

Der Ausdruck "*Funktion*" beschreibt jede Eigenschaft der Sequenz, die kausal zu einem in der Technik nutzbaren Resultat beiträgt. Wird eine abgeleitete Sequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins (oder eines Teils eines Proteins) verwendet, so ist nicht nur dieses Protein anzugeben, sondern auch dessen Funktion. Wird eine Nukleotidsequenz nicht zur Herstellung eines Proteins verwendet, so könnte die anzugebende Funktion beispielsweise darin bestehen, dass die Sequenz eine bestimmte Aktivität als Transkriptionspromotor aufweist. Allgemein gehaltene und spekulative Angaben zur Funktion reichen nicht aus. Sie müssen hinreichend spezifiziert, substantiell und glaubhaft sein. Im Rahmen der Sachprüfung können gestützt auf Art. 13 VwVG zusätzliche Informationen oder Unterlagen verlangt werden, um die erforderliche Beurteilung der Funktion zu ermöglichen.

Der Schutz aus einem Anspruch auf eine Nukleotidsequenz, die sich von einer Gensequenz ableitet, ist auf die Sequenzabschnitte beschränkt, welche die im Patent beschriebene Funktion erfüllen. Aus dem Wortlaut von Art. 8c PatG geht hervor, dass dies Aminosäuresequenzen nicht betrifft. Damit der Schutzbereich bei abgeleiteten Nukleotidsequenzen klar ist, muss der

Patentanmelder angeben (nötigenfalls im Rahmen der Sachprüfung), welche Sequenzabschnitte funktionsrelevant sind. Nicht relevante Sequenzabschnitte sind aus den Ansprüchen zu streichen, entweder durch den Anmelder oder durch das IGE.

Sind in einer Anmeldung Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen offenbart, so hat die Anmeldung am Schluss der Beschreibung ein Sequenzprotokoll zu enthalten, das dem Anhang C der Verwaltungsvorschriften des PCT entspricht (Art. 27 PatV). Falls dies fehlt, wird es im Rahmen der Sachprüfung nicht eingefordert. Die Prüfung der Offenbarung richtet sich in diesem Fall nach den am Anmeldedatum vorhandenen Unterlagen. Ein nach dem Anmeldedatum eingereichtes Sequenzprotokoll wird nicht in die Beschreibung aufgenommen.

11.3 Ergänzungen zu Kapitel 3: Ausschluss von der Patentierung

11.3.1 Öffentliche Ordnung, gute Sitten, Menschenwürde, Würde der Kreatur

Art. 2 Abs. 1 PatG schliesst sämtliche Verstösse gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten von der Patentierung aus. Dazu gehört auch die Verletzung der Menschenwürde oder die Missachtung der Würde der Kreatur. Für biotechnologische Erfindungen wird dies präzisiert, wobei nachstehende Liste nicht abschliessend ist:

„...Insbesondere werden keine Patente erteilt für:

- a. Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen und die damit gewonnenen Klone;
- b. Verfahren zur Bildung von Mischwesen unter Verwendung menschlicher Keimzellen, menschlicher totipotenter Zellen oder menschlicher embryonaler Stammzellen und die damit gewonnenen Wesen;
- c. Verfahren der Parthenogenese unter Verwendung menschlichen Keimgutes und die damit erzeugten Parthenoten;
- d. Verfahren zur Veränderung der in der Keimbahn enthaltenen genetischen Identität des menschlichen Lebewesens und die damit gewonnenen Keimbahnzellen;
- e. unveränderte menschliche embryonale Stammzellen und Stammzelllinien;
- f. die Verwendung menschlicher Embryonen zu nicht medizinischen Zwecken;
- g. Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, diesen Tieren Leiden zuzufügen, ohne durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt zu sein, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere."

Wie aus dem Wortlaut von Bst a. bis d. und g. hervorgeht, sind hier nicht nur die Verfahren, sondern auch die daraus entstehenden Erzeugnisse von der Patentierung ausgeschlossen.

Es ist zu beachten, dass alle Erfindungen von der Patentierung ausgeschlossen sind, die die Menschenwürde *verletzen*. Ebenfalls ausgeschlossen sind Erfindungen, die die Würde der Kreatur *missachten*. Letzteres ist nur dann der Fall, wenn eine qualifizierte Beeinträchtigung der Würde vorliegt, die nicht durch schutzwürdige Interessen aufgewogen wird.

Bei allen Anmeldungen, die einen solchen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten vermuten lassen, sind nicht nur die Patentansprüche, sondern auch die Beschreibung gründlich zu analysieren. Der obenstehende Artikel (ausser Bst. g) bezieht sich auf biotechnologische Erfindungen im Zusammenhang mit dem Menschen. So muss beispielsweise aus den technischen Unterlagen klar hervorgehen, was unter „Säugetieren“ zu verstehen ist. Allfällige Zweifel und Unklarheiten sind vom Patentanmelder zu bereinigen.

Erläuterungen zu den einzelnen Buchstaben

- Zu Bst. a.: Unter Klonen wird die künstliche Erzeugung genetisch identischer Wesen verstanden (Art. 2 Bst. I FMedG). Dazu gehören das Embryonensplitting und der Zellkerntransfer. Der Begriff „Verfahren zum Klonen“ schliesst sowohl das reproduktive als auch das therapeutische Klonen ein.
- Zu Bst. b.: Es werden diejenigen Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen, bei denen Organismen entstehen, die in allen Geweben gemischt sind. Es sind also Mischwesen, deren Zellen das Erbgut von Tier und Menschen vereinigen, bzw. "mischen". Es sind die Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen, die menschliche Keimzellen oder menschliche totipotente Zellen zur Herstellung eines Mischwesens verwenden. Ebenfalls nicht patentierbar sind Verfahren, die durch Injektion menschlicher embryonaler Stammzellen in eine tierische Blastozyste oder durch Injektion tierischer embryonaler Stammzellen in eine menschliche Blastozyste entstehen. Ebenfalls von der Patentierung ausgeschlossen sind die durch diese Verfahren hergestellten Mischwesen. Nicht jedes tierische Lebewesen, das einen Bestandteil menschlichen Ursprungs (z.B. ein einzelnes Gen menschlichen Ursprungs) aufweist, ist von der Patentierung ausgenommen. Namentlich sind transgene Tiere oder solche Tiere, die menschliche Organe in sich tragen, nicht von der Patentierung ausgenommen.
- Zu Bst. c.: Unter Parthenogenese (Jungfernzeugung) wird die Entwicklung der Eizelle zu einem Organismus ohne Befruchtung verstanden. Bei der (technisch herbeigeführten) Parthenogenese bei menschlichen Eizellen handelt es sich nicht um ein Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen im Sinne von Buchstaben a, da kein genetisch identisches Wesen erzeugt wird. Die Parthenogenese und deren Erzeugnisse werden jedoch betreffend den Ausschluss von der Patentierung dem Klonen gleichgestellt.
- Zu Bst. d.: Darunter fällt namentlich die Keimbahntherapie, d.h. eine Methode zur Behandlung von Krankheiten durch Eingriffe in die Erbsubstanz von Keimbahn- oder Keimzellen. Defekte Erbsubstanz, die sich in einer Krankheit (z.B. Bluterkrankheit) äussert, wird durch Erbgut ersetzt, das diesen Defekt nicht aufweist. Die Keimbahntherapie ist verfassungsrechtlich untersagt (Art. 119 BV). Die Intervention zur Behebung eines Erbdefekts kann aber auch in anderen Zellen des Organismus erfolgen, indem dort die DNA modifiziert wird. Die veränderte DNA wird in diesem Fall nicht weitervererbt (sogenannte somatische Gentherapie). Solche Eingriffe sind durch die Verfassung nicht verboten und auch nicht von der Patentierung ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt der Ausschluss von Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik am menschlichen Körper.
- Zu Bst. e.: Die Konservierung und Kultivierung von unveränderten embryonalen Stammzellen und die Kultivierung zu embryonalen Stammzelllinien gelten nicht als Veränderung und sind damit nicht patentierbar. Dagegen unterliegen genetisch modifizierte oder durch andere Prozesse veränderte embryonale Stammzellen bzw. Stammzelllinien mangels biologischer Identität nicht dem Ausschlussgrund von Bst. e.
- Zu Bst. f.: Unter diesen Ausschlussgrund fallen nur Erfindungen, die eine Verwendung beinhalten. Erzeugnisansprüche auf menschliche Embryonen sind nach Art. 1a Abs. 1 PatG zu prüfen (s. Kapitel 11.2.1). Von der Patentierung ausgeschlossen sind sämtlich Verwendungen menschlicher Embryonen, sofern es sich nicht um medizinische Zwecke handelt. Dabei umfasst der Begriff "Embryo" alle Phasen von der Kernverschmelzung bis zur Geburt. Der Begriff "medizinisch" beinhaltet die Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen. Die Gewinnung von embryonalen Hirnzellen aus abgetriebenen Embryonen für die Parkinsontherapie ist ein Beispiel für eine zulässige medizinische Verwendung von Embryonen.

- Zu Bst. g: Ausgeschlossen von der Patentierung sind Erfindungen, deren Verwertung einem Tier Schmerz, Leiden oder Schäden zufügen würde, die nicht als notwendige Voraussetzung zur Linderung des Leidens von anderen Tieren oder von Menschen gerechtfertigt werden könnte. Ebenfalls ausgeschlossen sind Erfindungen, die unweigerlich zu ernststen Schäden für Mensch und Umwelt führen würden. Im Rahmen der Sachprüfung ist es manchmal schwierig abzuschätzen, ob die schutzwürdigen Interessen die negativen Aspekte der Erfindung rechtfertigen. Zurück zu weisen sind deshalb vorab solche Patentansprüche, die von der Rechtsordnung oder der Gesellschaft zweifelsfrei missbilligt werden.

11.3.2 Medizinische Verfahren

Bei den medizinischen Verfahren im Zusammenhang mit biotechnologischen Erfindungen gelten die allgemeinen Regeln, wie sie im Kapitel 3.2 aufgelistet sind, einschliesslich den Ausführungen zu Anwendungs- und Verwendungsansprüchen (Kapitel 3.2.2). Es ist insbesondere darauf zu achten, ob die beanspruchten Verfahren (z.B. somatische Gentherapie) Schritte enthalten, die am menschlichen oder tierischen Körper durchgeführt werden.

Bei den Erzeugnisansprüchen mit Zweckangaben und bei den Verwendungsansprüchen ist zu prüfen, dass nicht ein ausgeschlossenes Verfahren oder die einem solchen Verfahren gleichzustellende Verwendung beansprucht wird. Dies ist im Kapitel 10.3 analog für chemische Stoffe präzisiert worden.

11.3.3 Pflanzensorten und Tierrassen; mikrobiologische Verfahren; Züchtungsverfahren

Für Pflanzensorten und Tierrassen werden keine Patente erteilt (Art. 2 Abs. 2 Bst. b PatG). Nur Pflanzen oder Tiere als Pflanzensorte bzw. Tierrasse sind vom Patentschutz ausgenommen. Unter Pflanzensorte und Tierrasse wird das letzte Taxon in der Taxonomie des Pflanzen- bzw. Tierreiches verstanden. Es können nur diejenigen Erfindungen patentiert werden, deren technische Ausführbarkeit nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist. Somit sind Patentansprüche auf Tiere oder Pflanzen zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 1 und 50 PatG erfüllt sind und wenn die Patentansprüche bezüglich der Rasse bzw. Sorte nicht durch rassen- bzw. sortenspezifische Merkmale spezifiziert sind. Die Ansprüche enthalten also ausser einer etwaigen Spezifikation des Erfindungsgegenstandes (beispielsweise Weizen, Kartoffeln) nur solche Merkmale, deren Gesamtheit für mehrere Tierrassen bzw. Pflanzensorten zutrifft.

Wird beispielsweise ein Gen gefunden, das in bestehende Kartoffelsorten eingebaut werden kann, um deren Resistenz gegen bestimmte Schädlinge zu erhöhen, so kann die neue "Familie" der modifizierten Kartoffeln beansprucht werden, die dieses Gen enthält, nicht jedoch die Kartoffelsorte. Patentierbar ist jedoch das Verfahren, wie diese Resistenz in die Pflanze oder Pflanzensorte eingebracht werden kann. Ebenfalls zulässig sind Patentansprüche auf Pflanzensorten als unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens (Art. 8a Abs. 1 PatG). Zu den patentierbaren Erfindungen zählen die *mikrobiologischen Verfahren* und die damit gewonnenen Erzeugnisse (auch wenn es sich z.B. um eine Pflanzensorte handelt). Dazu zählen Verfahren unter Verwendung oder Vermehrung von Mikroorganismen, aber auch die gezielte Veränderung

des Genoms von Organismen. Solche Verfahren müssen natürlich beliebig oft wiederholbar sein.

Sämtliche rein biologischen Verfahren werden nicht als technisch betrachtet und sind deshalb nicht patentierbar. Die Verfahren zur *Züchtung von Tieren und Pflanzen* sind nicht patentierbar, falls sie „*im Wesentlichen biologisch*“ sind. (Art. 2 Abs. 2 Bst. b PatG). Solche Verfahren sind unter der Voraussetzung patentierbar, wenn mindestens ein Schritt neben vielen biologischen Schritten auch mindestens einen nichtbiologischen (also technischen) Schritt aufweist, der für die Lösung der gestellten Aufgabe notwendig ist. Solche Schritte können beispielsweise sein: Bestrahlung, Temperaturschock, Beschneiden und Aufpfropfen von Pflanzen. Trotz den zulässigen biologischen Schritten (z.B. Selektion, Kreuzung) muss das Verfahren als Ganzes wiederholbar sein.

Patentierbar sind technische Verfahren, bei denen ein *Tier* oder eine *Pflanze* nur *als Hilfsmittel* eingesetzt wird (z.B. Gewinnung von Serum), sowie Verfahren, die nicht den eigentlichen Züchtungsvorgang betreffen (z.B. Behandlung von Samen, von Erntegut, Düngung).

11.4 Ergänzungen zu Kapitel 4: Offenbarung

Betrifft die Erfindung biotechnologisches Material als **Erzeugnis**, so sind grundsätzlich (in Analogie zur Offenbarung chemischer Stoffe, s. Kapitel 10.4) alle Angaben zu machen, die der Fachmann zur Herstellung oder Gewinnung dieses Erzeugnisses bzw. zu dessen Identifizierung braucht (Art. 50 PatG). Dazu braucht es in der Regel ein Ausführungsbeispiel, das diese Herstellung bzw. Gewinnung und Identifizierung des Erzeugnisses in nacharbeitbarer Weise beschreibt. Betrifft die Erfindung eine Gruppe von Erzeugnissen, so muss die Übertragung der beschriebenen Methode auf die übrige Gruppe glaubhaft sein.

Bei den **Herstellungsverfahren** biotechnologischer Erzeugnisse müssen nicht nur die Verfahrensschritte, sondern auch die Ausgangsmaterialien angegeben werden.

11.4.1 Die Hinterlegung als Ergänzung der Offenbarung; Wiederholbarkeit

Spezielle Regeln gelten für die Offenbarung von biologischem Material (Art. 50a PatG):

- Wird das biologische Material in der Patentanmeldung als bekannt, d.h. der Öffentlichkeit zugänglich und damit als Stand der Technik bezeichnet, so genügt die Angabe des vollständigen Namens, allenfalls ergänzt mit einem Literaturhinweis. Es kann auch auf eine Hinterlegung hingewiesen werden, die am Anmelde- oder Prioritätstag frei zugänglich war.
- Geht aus den technischen Unterlagen nicht klar hervor, ob das biologische Material vorbekannt ist, so ist dies in einer Beanstandung unter Hinweis auf Art. 50a PatG abzuklären. Macht der Patentanmelder geltend, das biologische Material sei am Anmeldedatum der Öffentlichkeit zugänglich gewesen, so hat er dies zu belegen.
- Hegt der Patentanmelder Zweifel an der öffentlichen Zugänglichkeit des biologischen Materials, so kann er vorsichtshalber eine Probe hinterlegen. Es ist dann dem Patentanmelder überlassen, den Hinweis auf sein Risiko in der Beschreibung wieder zu streichen, sofern die Offenbarung dadurch nicht in Frage gestellt wird.
- Bei nicht vorbekanntem biologischen Material gilt: Umfasst die Erfindung die Herstellung oder die Verwendung des biologischen Materials, und kann die Erfindung in der

Beschreibung nicht ausreichend offenbart werden, so sind die Angaben über die wesentlichen Merkmale des biologischen Materials durch die Hinterlegung dieses Materials bei einer Sammelstelle sowie einen Hinweis in der Beschreibung auf diese Hinterlegung zu *vervollständigen* (Art. 50a Abs. 1 PatG). Die Beschreibung muss aber dennoch die weiteren Angaben des Verfahrens oder der Verwendung enthalten, damit dieses reproduziert werden kann.

- Erzeugnisansprüche auf biologisches Material stellen einen Spezialfall dar: Die Erfindung als Beitrag zum Stand der Technik besteht im neuen Erzeugnis selbst. Als Herstellungsmethode reicht es für Dritte, das biologische Material vermehren zu können, da die Vermehrung in der Praxis häufig einfacher ist als die erstmalige Gewinnung. In diesen *Ausnahmefällen* wird von der strikten Anforderung der Wiederholbarkeit einer Erfindung abgewichen. Bei solchen Erfindungen kann deshalb die Offenbarung durch die Hinterlegung einer Probe dieses Materials und durch einen Hinweis in der Beschreibung auf diese Hinterlegung *vervollständigt oder ersetzt werden* (Art. 50a Abs. 2 PatG).
- Die Hinterlegung einer Probe des biologischen Materials muss spätestens am Anmeldedatum (bzw. am Prioritätsdatum) erfolgt sein (Art. 50a Abs. 3 PatG). Die Beschreibung muss in der ursprünglichen Fassung die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung enthalten (Art. 45 b PatV). Das Aktenzeichen kann innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldedatum (bzw. dem Prioritätsdatum) nachgereicht werden (Art. 45d PatV). Das IGE führt eine Liste der anerkannten Hinterlegungsstellen. Diese Liste ist nicht abschliessend. Wird auf eine andere Hinterlegungsstelle verwiesen, so wird die Patentanmeldung dem Rechtsdienst vorgelegt.

11.4.2 Angabe der Quelle von genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen über solche Ressourcen

Ein Patentgesuch muss Angaben über die Quelle einer genetischen Ressource enthalten, sofern die Erfindung direkt darauf beruht und der Patentbewerber bzw. der Erfinder Zugang zu dieser Ressource hatte. Gleiches gilt für traditionelles Wissen über solche Ressourcen (Art. 49a PatG).

Genetische Ressourcen werden dabei so verstanden, wie diese im Übereinkommen über die Biologische Vielfalt (CBD) definiert sind, nämlich als „genetisches Material von tatsächlichem oder potentiellen Wert“. „Genetisches Material“ ist als „jedes Material pflanzlichen, tierischen, mikrobiellen oder sonstigen Ursprungs, das funktionale Erbinheiten enthält“ definiert (Art. 2 CBD). Nicht zu den genetischen Ressourcen im Rahmen der CBD zählen hingegen genetische Ressourcen des Menschen. „Traditionelles Wissen“ kann umschrieben werden als Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche von eingeborenen oder lokalen Gemeinschaften, welche über Generationen geschaffen, weitergegeben und angepasst wurden.

Zu beachten ist, dass die Erfindung selbst nicht zwingend eine genetische Ressource sein muss; sie muss lediglich direkt auf einer genetischen Ressource beruhen. Folglich können zum Beispiel auch Wirkstoffe biologischer Herkunft in einer Patentanmeldung die Offenlegung der Quelle auslösen.

Falls Art. 49a PatG zur Anwendung kommt, so ist die Quelle der genetischen Ressource bzw. des traditionellen Wissens über die genetische Ressource in der Beschreibung der Erfindung anzugeben (Art. 45a PatV). Als Quelle ist primär jenes Land zu nennen, welches die genetischen Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, bzw. die eingeborene oder lokale Gemeinschaft, von welcher das traditionelle Wissen stammt (s. Botschaft zur Änderung des

Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung, BBl 2006 1, Seite 81). Falls diese primäre Quelle nicht bekannt ist oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand in Erfahrung gebracht werden kann (z.B. bei genetischen Ressourcen für Zuchtorganismen oder falls die genetische Ressource von einem kommerziellen Anbieter bezogen wurde), soll eine andere – sekundäre – Quelle angegeben werden (z.B. eine Genbank, der kommerzielle Anbieter der genetischen Ressource oder die Publikation über das traditionelle Wissen). Es ist jeweils die Quelle jener genetischen Ressourcen bzw. jenes traditionellen Wissens anzugeben, mit welcher bzw. welchem die Erfindung tatsächlich entwickelt wurde.

Fehlt in der Patentanmeldung die Quellenangabe, so wird diese in einer Beanstandung nachverlangt (Art. 59 Abs. 2 PatG). Sofern die gesetzte Frist nicht eingehalten wird, weist das IGE die Anmeldung zurück (Art. 59a Abs. 3 lit. b PatG). Eine nachgereichte Quellenangabe in Erledigung der Beanstandung wird nicht als erweiterte Offenbarung betrachtet.

Ist dem Patentbewerber bzw. dem Erfinder keine Quelle bekannt, so hat er eine entsprechende schriftliche Bestätigung abzugeben (Art. 49a Abs. 2 PatG). Bei vorsätzlich falschen Angaben über die Quelle können strafrechtliche Sanktionen greifen (Art. 81a PatG).

11.4.3 Offenbarung von „Durchgriffsansprüchen“ („reach through claims“)

Ein Durchgriffsanspruch ist ein Anspruch auf Erzeugnisse, die mit Hilfe eines Screeningverfahrens oder eines Tests identifiziert werden, oder auf Erzeugnisse, die durch einen Wirkmechanismus gekennzeichnet sind. Durchgriffsansprüche versuchen, Schutz für die mit einem patentierten Screeningverfahren aufgefundenen Stoffe oder für Stoffe mit gleichen Wirkmechanismen beispielsweise auf folgende Art zu erlangen: "Stoff, der durch das (Screening-) Verfahren/den Test nach Anspruch 1 identifiziert wird".

Verwendungsansprüche solcher Erzeugnisse werden ebenfalls als Durchgriffsansprüche bezeichnet.

Erfindungen (Stoffansprüche oder Verwendungsansprüche), bei denen das Erzeugnis nur in Form eines reinen Durchgriffsanspruchs formuliert wird, sind nicht so vollständig offenbart, dass ein Fachmann diese Erfindungen ausführen kann. Derartige Ansprüche sind wegen fehlender Offenbarung nicht annehmbar (Art. 50 PatG). Ein Anspruch wie oben formuliert ist ferner auch deshalb nicht annehmbar, weil ein Screening oder ein Test für sich kein Herstellungsverfahren ist; die Erzeugnisse stellen deshalb kein unmittelbares Verfahrensprodukt nach Art. 8a Abs. 1 PatG dar.

Häufig ist auch die Klarheit des Anspruchs mangelhaft und die Kategorie nicht eindeutig erkennbar.

Durchgriffsansprüche sind nur dann annehmbar, wenn das Endprodukt in der Beschreibung durch seine (bio)chemischen Eigenschaften zusammen mit seiner biologischen Wirkung und seinen physikalischen Eigenschaften gekennzeichnet wird. In der Beschreibung muss (neben der gewerblichen Anwendbarkeit, s. auch Kapitel 11.2) dargelegt sein, wie die Erzeugnisse gemäss ihren strukturellen Eigenschaften identifiziert und wie sie hergestellt werden können. Die Ansprüche selber müssen so formuliert sein, dass die Erzeugnisse (z.B. anhand der Sequenzen) eindeutig ermittelt werden können.

11.5 Ergänzungen zu Kapitel 5: Geänderte technische Unterlagen

Wie bei allen anderen Patentanmeldungen gilt, dass alle Angaben, die der Fachmann zur Ausführung der Erfindung benötigt, zur Offenbarung der Erfindung gehören. Sie können deshalb nach dem Anmeldedatum nicht nachgereicht werden.

Ist die Hinterlegung von biologischem Material für die Offenbarung notwendig, so muss dieses Material **am Anmeldedatum hinterlegt** sein (Art. 50a Abs. 3 PatG).

- War das in der Offenbarung erwähnte biologische Material vorbekannt, d.h. war es am Anmeldedatum der Öffentlichkeit frei zugänglich und gehörte somit zum Stand der Technik, so kann der Hinweis auf seine Hinterlegung in der Beschreibung ergänzt werden.
- Bei nicht vorbekanntem biologischem Material müssen die Angaben zum biologischen Material sowie der Hinweis auf die Hinterlegung am Anmeldedatum in der ursprünglichen Fassung enthalten sein. Es kann einzig das Aktenzeichen der Hinterlegung innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldedatum (bzw. dem Prioritätsdatum) nachgereicht werden.
- Sind die Angaben zur Hinterlegung in irgendeinem am Anmeldedatum eingereichten Aktenstück zu der Patentanmeldung zu finden, so können sie von Amtes wegen in die Beschreibung übertragen werden.

11.6 Ergänzungen zu Kapitel 6: Patentansprüche

Hinweise auf die Beschreibung und die Zeichnungen: Grundsätzlich sind alle Erfindungen in den Patentansprüchen zu definieren (Art. 51 Abs. 1 PatG). Die Beschreibung und die Zeichnungen dienen zwar zur Auslegung, nicht aber zur Ergänzung der Ansprüche. Bei biotechnologischen Erfindungen sind Hinweise auf die Beschreibung bzw. auf die Zeichnungen in Ausnahmefällen gestattet, falls der Anspruch ansonsten schwer verständlich und somit unklar würde. Ein solcher Hinweis kann beispielsweise bei Erfindungen erfolgen, die eine Sequenz betreffen („Sequenz der Nummer 1 wie in Figur 3 dargestellt“) oder durch die Beziehung auf die Beschreibung mittels der Bezeichnung eines Mikroorganismus.

Definition von Erzeugnissen: Erzeugnisse sind durch Ihre Konstitution (z.B. Sequenz) oder ihre Eigenschaften zu definieren. Kann das biotechnologische Erzeugnis nicht oder nur unzureichend durch Erzeugnismerkmale definiert werden, so sind in Ausnahmefällen auch Herstellungsmerkmale zulässig. In Analogie zu chemischen Verbindungen (s. Kapitel 10.6.1 „product by process claims“) muss die Klarheit des Anspruchs gewährleistet sein. Da auch bei diesen Ansprüchen nicht das Verfahren, sondern das Produkt absolut beansprucht wird, ist nur die unbestimmte Formulierung zulässig, beispielsweise „Protein ..., das aus dem Bakterium ... gewonnen werden kann“.

Bezeichnung von Mikroorganismen: Betrifft ein Patentanspruch Mikroorganismen, so sind nur sachliche Bezeichnungen – allenfalls ein neu geschaffener Name – zulässig. Sie können die Abkürzung einer Sammelstelle und die Hinterlegungsnummer enthalten („*Streptomyces basilensis* ATCC 10823“). Alternativhinweise auf Varianten und/oder Mutanten (z.B. „... oder wie Mutante dieses Mikroorganismus“) mit den gleichen erfindungswesentlichen Eigenschaften wie der nicht mutierte Mikroorganismus (z.B. dasselbe Antibiotikum produzierend) sind zulässig, wenn die Bestimmung der Zugehörigkeit der Mutanten und Varianten zum nicht mutierten Mikroorganismus gegeben ist. Geht indessen aus den Unterlagen hervor, dass es sich um

(insbesondere durch induzierte Mutation erzeugte) Mutanten mit spezifischen, erfindungswesentlichen Eigenschaften handelt, so sind diese als besondere Mikroorganismen zu betrachten. Dies kann bei der Beurteilung der Einheitlichkeit (sowohl des einzelnen Anspruchs wie des gesamten Patents) von Bedeutung sein.

Einheitlichkeit der Erfindung: In einem unabhängigen Patentanspruch gilt zusätzlich zu den Regeln für chemische Verbindungen (s. Kapitel 10.6.1): Die alternative Aufzählung verschiedener Mikroorganismen in einem Verfahrensanspruch ist nur zulässig, wenn das mit einem jeden Mikroorganismus durchgeführte Verfahren ausgehend vom gleichen Ausgangsmaterial zum gleichen Ergebnis, z.B. zum gleichen Endprodukt führt; andernfalls ist die Erfindung nicht einheitlich. Wenn ein Verfahren zu einem Gemisch von Stoffen oder Mikroorganismen führt, kann im Patentanspruch das Gemisch und/oder eine seiner Komponenten als Endstoff bezeichnet werden und es können abhängige Patentansprüche für die Isolierung einer Komponente aufgestellt werden. Dies setzt aber voraus, dass alle Endstoffe zum gleichen Zweck verwendbar sind; dies muss aus der Beschreibung hervorgehen.

11.7 Ergänzungen zu Kapitel 7: Einheitlichkeit des Patents nach Art. 52 Abs. 2 PatG

Massgebend ist der technische Zusammenhang, sei es bei Patentanmeldungen mit Ansprüchen derselben Kategorie (z.B. Gen, Genkonstrukt, Wirtszelle, Protein, Medikament) oder mit Kombinationen verschiedener Kategorie (so beispielsweise zu den vorhergehenden Erzeugnissen auch Verfahren und Verwendungen dazu). Bei umfangreichen Anspruchssätzen muss eine logische Reihenfolge bestehen, so dass ersichtlich ist, wie die eine Erfindung aus der anderen hervorgeht.

12 Spezielle Verfahren

12.1 Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den früheren Stand

Ist eine Patentanmeldung wegen Versäumnis der Frist zur Erledigung einer technischen Beanstandung zurückgewiesen worden, so kann der Patentanmelder entweder die Weiterbehandlung (Art. 46a PatG) oder die Wiedereinsetzung in den früheren Stand (Art. 47 PatG) beantragen (siehe dazu auch formelle Richtlinien Teil 1 Kapitel 5.5.7 und 5.5.8).

Mit dem Antrag ist die **versäumte Handlung vollständig nachzuholen** (Art. 46a Abs. 2 bzw. Art. 47 Abs. 2 PatG):

- Bei **Beanstandungen nach Art. 59 Abs. 1 PatG** (s. Kapitel 2 & Kapitel 3) genügt eine Stellungnahme zu den gemachten Einwänden; ob diese Erwiderung alle oder nur einen Teil der Einwände berücksichtigt und ob sie stichhaltig ist oder nicht, spielt im vorliegenden Zusammenhang keine Rolle. Das Ergebnis des Weiterbehandlungsantrags kann darin bestehen, dass die Anmeldung unmittelbar zurückgewiesen wird.
- Bei **Beanstandungen nach Art. 59 Abs. 2 PatG**, d.h. wenn Mängel der technischen Unterlagen gerügt worden sind, muss der wesentliche Inhalt der Beanstandung in vollem Umfang berücksichtigt worden sein. Hierzu kommt nicht nur eine Änderung der Unterlagen (Normalfall), sondern auch eine Erwiderung (Gegenargumente, Verweigerung mit Begründung, etc.) in Frage. Eine Weiterbehandlung bzw. Wiedereinsetzung kann abgelehnt werden, wenn mindestens ein wesentlicher Punkt der Beanstandung weiterhin unbeantwortet geblieben ist.

12.2 Teilverzicht

Anmerkung:

Dieser Abschnitt der Richtlinien regelt die Prüfung einer Erklärung des teilweisen Verzichts auf ein Patent. Dieselben Regeln gelten analog auch für die **Teilnichtigkeit**. Der Unterschied besteht darin, dass der Teilverzicht freiwillig erfolgt, die Teilnichtigkeit aber von einem Richter angeordnet wurde.

12.2.1 Allgemeines zum Teilverzicht

Die Bedingungen für einen Teilverzicht sind in den formellen Richtlinien Teil 4 Kapitel 4.2 geregelt.

Falls der Antrag auf Erklärung des teilweisen Verzichts nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht, wird er beanstandet. Das **Beanstandungsverfahren** entspricht im Wesentlichen demjenigen der Sachprüfung von Patentanmeldungen (Art. 97 Abs. 3 PatV). Ist die Erklärung derart mangelhaft, dass aus ihr nicht klar hervorgeht, in welchem Umfang das Patent eingeschränkt werden soll, so ist eine allgemeine Beanstandung zu erlassen (Erledigungsfrist 3 Monate mit Möglichkeit der Fristerstreckung). Werden wesentliche Mängel nicht behoben, so ist Art. 59a Abs. 3 Bst. b PatG entsprechend anwendbar (vollständige Zurückweisung der

Erklärung). In der Beanstandung ist auf Art. 25 Abs. 2 PatG hinzuweisen, wenn Patentansprüche ausgeschieden werden müssen, weil sie den Artikeln 52 oder 55 PatG nicht genügen. Es wird eine Frist gemäss Art. 25 Abs. 3 PatG gesetzt.

Ein Teilverzicht ist nicht nur für das IGE, sondern auch für berufsmässige Vertreter kein Routineverfahren. Sobald deshalb Umfang und Zulässigkeit der Erklärung feststehen, kann dem Patentinhaber ein **ausformulierter Vorschlag** für die Erklärung unterbreitet werden, der dem IGE bei Annahme durch den Patentinhaber unterschrieben zurückgesandt werden muss. Ein allfälliger Vorschlag des IGE erfolgt ohne jegliche Gewähr. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Patentinhabers oder seines Vertreters, wie und in welchem Umfang er einen Verzicht erklären will.

Es ist auch zu prüfen, ob das Datum der Erklärung infolge sachlicher Änderung ihrer Tragweite geändert werden muss.

Das Schwergewicht der Prüfung liegt beim Teil des Patents, das nach dem Teilverzicht **verbleibt** und unbedingt klargestellt werden muss. Eine nähere Prüfung des wegfallenden Teils ist schon deswegen ausgeschlossen, weil das IGE die Gründe für den Verzicht nicht kennt.

Beim Teilverzicht handelt es sich um die **materielle Änderung** eines bereits erteilten und veröffentlichten Patents. Die Rechtssicherheit gebietet, dass nur die durch den Verzicht bedingten Änderungen zugelassen werden (Art. 25 PatG und Art. 97 PatV). Der Teilverzicht darf weder vom Patentinhaber noch vom IGE als Gelegenheit benutzt werden, etwas anderes nachzuholen, das im Erteilungsverfahren übersehen wurde. Anlässlich eines Teilverzichts können **keine neuen Ansprüche aufgestellt** werden (Ausnahme s. Beispielsangaben oder Eventualmerkmale bei Teilverzicht nach Art. 24 Abs. 1 Bst. b PatG).

Das Patentgesetz zählt in Art. 24 Abs. 1 PatG abschliessend die **drei Arten** des Teilverzichts auf, die einzeln oder in Kombination zugelassen werden können:

12.2.2 Aufhebung eines unabhängigen oder eines abhängigen Patentanspruchs (Art. 24 Abs. 1 Bst. a PatG)

Die Aufhebung eines unabhängigen Patentanspruchs setzt voraus, dass mindestens ein weiterer unabhängiger Patentanspruch verbleibt, der für sich bestehen kann. Wenn z.B. lediglich ein Patentanspruch für das Erzeugnis eines nicht mehr beanspruchten Verfahrens verbleibt, der keine selbständige Bedeutung hat (rein deklaratorischer Anspruch - vgl. Art. 8a Abs. 1 PatG), kann dieser für sich allein nicht bestehen.

Änderungen bei Wegfall eines unabhängigen Patentanspruchs

- Die darauf rückbezogenen **Nebenansprüche** sind umzuredigieren: der Ersatz des Rückbezugs erfolgt durch Übernahme der entsprechenden Merkmale, so dass keine Erweiterung des Schutzzumfangs resultiert.
- Es ist zu prüfen, ob die **verbleibenden unabhängigen** Patentansprüche im gleichen Patent weiterbestehen können (Art. 25 Abs. 1 PatG und Art. 30 PatV). Dies gilt insbesondere dann, wenn das Patent mit mehreren Nebenansprüchen gleicher Kategorie erteilt wurde. Die ausgeschiedenen Ansprüche können Gegenstand eines neu errichteten Patents werden.
- Die vom aufgehobenen Patentanspruch **abhängigen** Patentansprüche fallen automatisch alle dahin, können aber in einem oder mehreren neu errichteten Patenten weiterverfolgt

werden. Macht der Patentinhaber geltend, dass er einen oder mehrere dieser abhängigen Patentansprüche aufrechterhalten möchte, so beantragt er in Wirklichkeit eine Zusammenlegung, die nach Art. 24 Abs. 1 Bst. b PatG zu prüfen ist.

Änderungen bei Wegfall eines abhängigen Patentanspruchs

Alle abhängigen Patentansprüche, die auf den gestrichenen abhängigen Patentanspruch rückbezogen waren, sind entweder zu streichen oder so umzuredigieren, dass keine Erweiterung resultiert.

12.2.3 Zusammenlegen eines unabhängigen mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Patentansprüche (Art. 24 Abs. 1 Bst. b PatG)

Voraussetzungen

- Die Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren abhängigen Patentansprüchen kann nur erfolgen, wenn die letztgenannten (direkt oder indirekt) auf den einzuschränkenden Patentanspruch **rückbezogen** sind. Werden Merkmale eines anderen abhängigen Patentanspruchs verwendet, so gilt Art. 24 Abs. 1 Bst. c PatG.
- Es muss sich um eine reine, **quantitative Zusammenlegung** handeln, d.h. dass der neue eingeschränkte Patentanspruch sämtliche Merkmale aller zusammengelegten Patentansprüche aufweisen muss, mit Einschluss der sich aus den Rückbezügen ergebenden Merkmale. Das Weglassen eines Merkmals des unabhängigen Patentanspruchs ist in der Regel als Erweiterung abzulehnen (Ausnahme: wenn nur ein Glied einer Alternative übernommen wird, s. Teilverzicht nach Bst. c).
- Enthält ein abhängiger Patentanspruch **Beispielsangaben** oder **Eventualmerkmale**, so können sie unter anderem beim Zusammenlegen entweder weggelassen oder in die verbindliche Form gebracht werden. Im erstgenannten Fall besteht die Möglichkeit, einen oder mehrere neue abhängige Patentansprüche aufzustellen, deren spezifische Merkmale den Beispielsangaben oder Eventualmerkmalen entsprechen.
- Die Zusammenlegung mit **mehreren abhängigen** Patentansprüchen ist nur möglich, wenn die entsprechende Kombination als Rückbezug vorgegeben ist, oder sonst wie in der Patentschrift vorgesehen ist, namentlich wenn eine Ausführungsform geschildert ist, welche alle Merkmale der Kombination in sich vereinigt, oder wenn sich diese Kombination durch die Selbständigkeit der zusammengelegten Ausführungsformen begründen lässt.
- Die Zusammenlegung mit einem oder mehreren abhängigen Patentansprüchen ist nur für die Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs vorgesehen und somit für **abhängige Patentansprüche unter sich nicht zulässig**.

Änderungen der übrigen Patentansprüche

- Gleichzeitig mit der Einschränkung eines ersten Patentanspruchs kann auch ein Nebenanspruch eingeschränkt werden.
- Von den übrigen Patentansprüchen, die auf die eingeschränkten Patentansprüche verweisen oder rückbezogen sind, müssen diejenigen ausscheiden, die mit der eingeschränkten Fassung in technischer Hinsicht nicht vereinbar sind.

- Durch Rückbezug auf den eingeschränkten Patentanspruch ergeben sich neue Merkmalskombinationen, deren Zulässigkeit einzeln nach den gleichen Regeln zu prüfen ist wie oben für die Zusammenlegung mit mehreren abhängigen Patentansprüchen.
- Im Übrigen sind nur solche redaktionellen Änderungen der verbleibenden Patentansprüche zuzulassen, die zur Klarstellung in Hinblick auf die Neufassung des eingeschränkten Patentanspruchs notwendig sind. Es dürfen auch keine neuen Rückbezüge formuliert werden.

12.2.4 Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs „auf anderem Weg“ (Art. 24 Abs. 1 Bst. c PatG)

Voraussetzungen

- Ausnahmsweise ist es möglich, einen unabhängigen Patentanspruch ohne Zuhilfenahme anderer Teile der Patentschrift einzuschränken, nämlich durch Weglassen eines oder mehrerer Glieder einer Alternative, oder durch Umwandeln einer Fakultativangabe im unabhängigen Patentanspruch in ein Nichtfakultativmerkmal.
- In den meisten Fällen erfolgt aber die Einschränkung des unabhängigen Patentanspruchs durch Hinzufügung oder Spezifizierung eines Merkmals auf der Grundlage eines **anderen Teils der Patentschrift**, nämlich der Beschreibung, der Zeichnung oder eines Merkmals eines anderen Patentanspruchs.
- Wie die Begriffe "gleiche Erfindung" und "Ausführungsart" zeigen, muss es sich um eine **reine Einschränkung** handeln. Es müssen also sämtliche Merkmale des einzuschränkenden Patentanspruchs beibehalten werden, sei es explizite (wenn weitere Merkmale hinzukommen) oder implizite (wenn das betreffende Merkmal spezifiziert wird). Jede Verallgemeinerung und insbesondere das Weglassen eines Merkmals des einzuschränkenden Patentanspruchs ist unzulässig.
- Der eingeschränkte Patentanspruch muss eine Ausführungsart definieren, d.h. etwas, das Gegenstand eines abhängigen Patentanspruchs hätte sein können. Diese Ausführungsart muss sowohl in der veröffentlichten Patentschrift als auch in den für das Anmeldedatum massgebenden Unterlagen vorgesehen sein. Die erste Bedingung soll verhindern, dass Dritte durch den Teilverzicht überrascht werden (Einschränkung auf eine Ausführungsart, die aus den ursprünglichen Unterlagen entfernt wurde), die zweite, dass Art. 58 Abs. 2 PatG nach der Patenterteilung umgangen wird (Einschränkung auf eine Ausführungsart, die erst nach dem zuerkannten Anmeldedatum in die Unterlagen aufgenommen wurde).
- Der Begriff "vorgesehen" ist nicht buchstäblich aufzufassen; die eingeschränkte Fassung braucht nicht wörtlich in den Unterlagen enthalten zu sein, ihr technischer Inhalt muss aber darin in unmissverständlicher Weise offenbart sein.
- Die Einschränkung nach Bst. c ist nur für unabhängige Patentansprüche vorgesehen und somit **für abhängige Patentansprüche nicht zulässig**.

Die Änderungen der übrigen Patentansprüche sind gleich wie unter Kapitel 12.2.3 zu prüfen

12.2.5 Die Erklärung des teilweisen Verzichts

Die Erklärungen der teilweisen Verzichte weisen die Dokumentenartencodes C1 oder C3 für die schweizerischen Patente und H1 oder H3 für den schweizerischen Teil der EP-Patente auf. Sie sind veröffentlicht und in den Datenbanken verfügbar.

Für die Formulierung der Erklärung gilt:

- Einleitend wird die **Bestimmung des Patentgesetzes** (Art. 24 Abs. 1 Bst. a, b und/oder c PatG) genannt, auf die sich der Teilverzicht stützt.
- Dann wird angegeben, **welche Patentansprüche** aufgehoben, zusammengelegt oder eingeschränkt werden und wie die nunmehr gültige Fassung des oder der (verbleibenden) Patentansprüche lautet. Insbesondere soll bei Einschränkung nach Bst. b nicht bloss angegeben werden, der unabhängige Patentanspruch X werde mit dem abhängigen Patentanspruch Y zusammengelegt, sondern es ist auch die eingeschränkte Fassung festzuhalten. Letztere ergibt sich durch rein redaktionelle Eingliederung des ganzen Inhalts des abhängigen Patentanspruchs in die Fassung des unabhängigen Patentanspruchs.
- Änderungen anderer Art sind zu beanstanden. Sind die zusammenzulegenden Patentansprüche in Oberbegriff und Kennzeichnung gegliedert, so kann im neuen Patentanspruch die Wendung "dadurch gekennzeichnet" entweder dort verbleiben wo sie im unabhängigen Patentanspruch war oder sie wird vor die Merkmale aus dem oder den abhängigen Patentansprüchen verlegt. Eine andere Verschiebung der Wendung ist nach Bst. c zu beurteilen (BGE 104 1B 68).
- Aus der Erklärung muss ausserdem klar hervorgehen, welche **abhängigen Patentansprüche** aufrechterhalten werden und mit welchen Änderungen (einschliesslich Änderungen der Rückbezüge, aber ohne Umnummerierung dieser Ansprüche). Diese Stelle kann z.B. wie folgt redigiert werden: "Die Patentansprüche 2, 3 und 5 bleiben mit folgenden Rückbezügen aufrechterhalten:
Patentanspruch 2 auf Patentanspruch 1
Patentanspruch 3 auf Patentanspruch 1 oder 2
Patentanspruch 5 auf Patentanspruch 1"
- Änderungen der **Beschreibung** (mit Einschluss des Titels), der Zeichnung oder der Zusammenfassung sind nicht zulässig (Art. 97 Abs. 2 PatV). Hingegen ist stets folgender Hinweis anzubringen: "Soweit Teile der Beschreibung oder Zeichnung mit der Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten".
- Die Erklärung enthält **keine Zusammenfassung**; sie wird als Ergänzung der Patentschrift publiziert und offenbart nicht mehr als diese. Die Patentansprüche gemäss Teilverzicht sind gemäss der dann gültigen IPC und CPC zu klassieren.

12.3 Errichtung neuer Patente

Voraussetzungen

Das Patentgesetz gibt dem Inhaber eines Schweizer Patents oder eines Europäischen Patents mit Wirkung für die Schweiz das Recht, ein oder mehrere neue Patente zu errichten, indem bestimmte Teile des ursprünglichen Patents verselbständigt werden. Dies kann aber nur im Anschluss an einen Teilverzicht (Art. 25 PatG) oder eine Teilnichtigkeit (Art. 27 Abs. 3 PatG) oder eine Teilabtretung (Art. 30 Abs. 2 PatG) geschehen (siehe dazu auch formelle Richtlinien Teil 2 Kapitel 4.3).

In diesen drei Fällen soll der Patentinhaber Gelegenheit haben, aufgrund eines oder mehrerer Patentansprüche des ursprünglichen Patents, die infolge des Verzichts, der Nichtigkeit oder der Abtretung nicht mehr im ursprünglichen Patent verbleiben können, ein "neu errichtetes", selbständiges Patent mit gleichem Anmelde- oder Prioritätsdatum zu erwirken. Anlässlich der Eintragung eines Teilverzichts, einer Teilnichtigkeit oder einer Teilabtretung im Patentregister setzt das IGE dem Patentinhaber (bei Teilabtretung dem früheren Inhaber) die dreimonatige Frist zur Stellung des Antrags auf Errichtung eines neuen Patents (Art. 98 Abs. 3 PatV).

Sachprüfung neu errichteter Patente

Jeder Patentanspruch für das neu zu errichtende Patent muss einem Patentanspruch des ursprünglichen Patents entsprechen, der nicht Gegenstand des Teilverzichts oder der Teilnichtigkeit war, sondern aus anderen Gründen ausgeschieden ist (Art. 25 Abs. 2 PatG) oder der vom Richter gestützt auf Art. 30 Abs. 1 PatG gestrichen wurde.

Auch die Merkmale, die sich aus den Rückbezügen der übernommenen Patentansprüche ergeben, müssen berücksichtigt werden. Die Aufstellung zusätzlicher Patentansprüche, d.h. Patentansprüche ausserhalb des vorgenannten Rahmens, ist nicht zulässig (Art. 101 PatV).

Für die Beschreibung und Zeichnungen gibt es zwei Möglichkeiten (Art. 102 PatV):

- Soweit dies nicht zu Unklarheiten bezüglich der Tragweite des neu zu errichtenden Patents führt, wird lediglich auf die Patentschrift des ursprünglichen Patents verwiesen und folgende Erklärung beigefügt: „Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnung des ursprünglichen Patents Nr. ... mit den vorliegenden Patentansprüchen nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten.“
- Andernfalls werden die zum Verständnis der Patentansprüche nötigen Teile der Patentschrift in angepasster Form weitergegeben.

Das neu errichtete Patent enthält auch eine Zusammenfassung. Wenn die Klassifizierung des neu errichteten Patents gemäss der dann gültigen IPC und CPC von derjenigen des ursprünglichen Patents abweicht, ist auch die letztgenannte anzugeben.

12.4 Teilung von Patentanmeldungen

Die Bedingungen für Teilanmeldungen sind in den formellen Richtlinien Teil 2 Kapitel 4.1 geregelt.

Sachprüfung von Teilanmeldungen

Sofern kein Hinderungsgrund vorliegt, soll eine Teilanmeldung aus arbeitsökonomischen Gründen stets **zusammen mit der zugehörigen Stammanmeldung** geprüft werden. Hingegen besteht kein Grund, den Prüfungsabschluss der einen Anmeldung auszusetzen, weil die andere noch nicht so weit gediehen ist.

Zur Prüfung einer Teilanmeldung sind nicht nur die technischen Unterlagen dieser Anmeldung zu berücksichtigen, sondern auch die ursprüngliche Fassung der Unterlagen der Stammanmeldung.

Für die Prüfung von Teilanmeldungen gelten analog die Erfordernisse aus den Kapiteln 1 - 7 dieser Richtlinien. Betreffend die Beschreibung kann sich die Prüfarbeit auf die Bereinigung von Widersprüchen zu den Patentansprüchen beschränken. Die gestellte Aufgabe muss mit der Lösung korrelieren. Es reicht im Wesentlichen, den **einleitenden Teil** der Beschreibung (bis zu den Detailerklärungen) durchzusehen; die Anpassung des **restlichen Beschreibungsteils** liegt im Ermessen des Patentanmelders.

Umfang der Teilanmeldung

Bei Teilanmeldungen dürfen die Unterlagen nicht über den Umfang der Stammanmeldung hinausgehen (Art. 57 Abs. 1 PatG, siehe Kapitel 4 und 5).

Bei der Eingangsprüfung einer Teilanmeldung wird als **Anmeldedatum** das Anmeldedatum der Stammanmeldung angenommen (Art. 46e PatV).

Bei der Sachprüfung wird kontrolliert, ob dieses Datum materiell berechtigt ist. Hier sind die gleichen Kriterien anzuwenden, wie bei einer Änderung der technischen Unterlagen, indem folgende Frage beantwortet wird: Wenn die (ggf. geänderten) Unterlagen der Teilanmeldung als Ersatzunterlagen zur Stammanmeldung eingereicht worden wären, welches wären die Folgen für die Offenbarung der Stammanmeldung? Die Antwort kann wie folgt lauten:

- keine Erweiterung der Offenbarung: Das ursprüngliche Anmeldedatum der Stammanmeldung gilt auch als Anmeldedatum für die Teilanmeldung;
- Ergibt diese Prüfung, dass die Offenbarung der Teilanmeldung über den Inhalt der Stammanmeldung hinausgeht, so muss dies dem Patentanmelder mitgeteilt werden und zwar gemäss Kapitel 5.1.2, jedoch unter Hinweis auf Art. 57 statt Art. 58 PatG und ggf. auf Art. 65 statt Art. 64 PatV. Verzichtet der Anmelder nicht auf die Änderung oder vermag er die Einwendungen nicht zu entkräften, so wird die Teilanmeldung zurückgewiesen.

Unterscheidung von der Stammanmeldung

Eine Teilanmeldung muss sich in zweifacher Hinsicht von der Stammanmeldung unterscheiden:

- Der Gegenstand der Teilanmeldung (d.h. das in den Ansprüchen Definierte) darf sich nur auf **einen Teil** des Inhalts der Stammanmeldung erstrecken. Eine Patentanmeldung, welche die Stammanmeldung übereinstimmend wiederholt, ist keine Teilanmeldung im Sinne von Art. 57 PatG (BGE 93 I 729, PMMBI 1968 I 31 - 32); insbesondere darf die Einreichung einer Teilanmeldung nicht als Mittel zur Nachholung einer bei der Stammanmeldung versäumten Frist missbraucht werden.

- Zwischen dem Gegenstand der Teilanmeldung und dem (verbleibenden) Gegenstand der Stammanmeldung muss ein **sachlicher Unterschied** klar erkennbar sein, sonst würde die Erteilung der beiden Patente auf eine unzulässige Doppelpatentierung hinauslaufen. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die jeweiligen Patentansprüche inhaltlich verschieden sind. Eine gegenseitige Abgrenzung ohne Überschneidung wird nicht verlangt. Auch eine Spezifizierung oder Verallgemeinerung genügt als Unterscheidungsmerkmal; m.a.W. kann der Patentanspruch der einen Anmeldung sich zum ersten Patentanspruch der anderen Anmeldung wie ein abhängiger Patentanspruch zum übergeordneten unabhängigen Patentanspruch verhalten.

Wiederholte Teilung:

Das IGE nimmt eine Teilanmeldung (C) auch dann an, wenn sie von einer schon bestehenden Teilanmeldung (B) und damit nur indirekt von der gemeinsamen Stammanmeldung (A) abgeleitet ist.

Im Fall der wiederholten Teilung muss aber der Gegenstand der neuen Teilanmeldung (C) verglichen werden:

- mit dem Inhalt der Stammanmeldung (A), um das Anmeldedatum zu überprüfen und
- zusätzlich mit dem Inhalt der Teilanmeldung (B), wenn die Stammanmeldung (A) zum Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung (C) nicht mehr hängig war, weil dann eine direkte Abzweigung von der Stammanmeldung (A) nicht mehr möglich gewesen wäre und diese Vorschrift nicht durch Beschreitung des indirekten Weges umgangen werden darf.

Falls die Stammanmeldung (A) im Zeitpunkt der Einreichung der Teilanmeldung (C) noch hängig war, so hat die wiederholte Teilung dieselbe Wirkung, wie wenn beide Teilanmeldungen (B) und (C) gleichzeitig abgetrennt worden wären; falls die Stammanmeldung (A) nicht mehr hängig war, so hat die Teilanmeldung (C) Anrecht auf das Anmeldedatum von der gemeinsamen Stammanmeldung (A), falls ihr Inhalt sowohl in der Stammanmeldung wie auch in der Teilanmeldung (B) offenbart ist.

12.5 Internationale Patentanmeldungen (PCT-Anmeldungen)

Dieser Abschnitt regelt die Sachprüfung von internationalen Anmeldungen, die aufgrund des PCT (Patent Cooperation Treaty) eingereicht wurden und in denen das IGE Bestimmungsamt (Kapitel I PCT) und ggf. ausgewähltes Amt (Kapitel II PCT) ist. Ihre Sachprüfung ist Bestandteil der nationalen Phase, die erst nach Abschluss der internationalen Phase beginnt. Die Sachprüfung richtet sich nach den vorliegenden Richtlinien, soweit nichts anderes vermerkt ist.

Rechtsgrundlagen für die Sachprüfung

Für diese Anmeldungen sind die folgenden Bestimmungen in der nachstehenden Reihenfolge massgebend:

- Der Zusammenarbeitsvertrag (PCT) einschliesslich seiner Ausführungsordnung
- Art. 131 – 140 PatG
- Die übrigen Bestimmungen des PatG
- Art. 119 – 125 PatV

- Die übrigen Bestimmungen der PatV

Bei unterschiedlichen Vorschriften hat stets derjenige Text den Vorrang, der in dieser Liste weiter oben steht. Für die nationale Phase gilt aber der Vorrang des Zusammenarbeitsvertrags (samt Ausführungsordnung) nur für Bestimmungen, welche die Form und den Inhalt der Anmeldung betreffen (Art. 27 Abs. 1 PCT). Für die materiellen Voraussetzungen der Patentierbarkeit sind die Bestimmungen des nationalen Rechts massgebend (Art. 27 Abs. 5 PCT).

Sachprüfung von PCT-Anmeldungen

Bei der Sachprüfung ist von der **neuesten Fassung** in einer schweizerischen Amtssprache (Verfahrenssprache) auszugehen. Das festgelegte Anmeldedatum entspricht demjenigen der internationalen Anmeldung, für die eine Übersetzung vorliegen muss. Die Übersetzungen haben keinen Einfluss auf das Anmeldedatum.

Beanstandungen von Mängeln im Rahmen der Sachprüfung können sich auf die Bestimmungen des PatG und der PatV stützen und haben auch diese zu zitieren, weil sie für den Patentanmelder nicht ungünstiger sind als die entsprechenden Bestimmungen des PCT.

Die PCT-Anmeldung wird erst dann für die Sachprüfung zugeteilt, wenn die Frist von 30 Monaten seitdem Anmelde- oder dem (ältesten) Prioritätsdatum (Art. 22 PCT) verstrichen ist. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn der Patentanmelder selber eine raschere Behandlung ausdrücklich beantragt hat (Art. 23 PCT).

Das Aktenheft entspricht im Wesentlichen demjenigen der schweizerischen Patentanmeldungen und trägt auch eine schweizerische Anmeldungsnummer, welche für die nationale Phase verwendet wird. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass es sich um für die Schweiz wirksame internationale Patentanmeldungen handelt, die durch den Übergang in die Prüfungsphase vor dem Bestimmungsamt ihren Charakter nicht verlieren.

Die PCT-Anmeldungen weisen folgende Besonderheiten auf:

- Die ursprünglichen Unterlagen sind in der vom Internationalen Büro (OMPI) veröffentlichten Anmeldung enthalten; sie sind in einer Sprache gemäss Regel 48.3 Ausführungsordnung PCT abgefasst; der Recherchenbericht ist auch veröffentlicht.
- Bei internationalen Anmeldungen, die nicht in einer Amtssprache der Schweiz abgefasst sind, liegt auch eine Übersetzung dieser Unterlagen in eine schweizerische Amtssprache (Verfahrenssprache) vor.
- Es können Änderungen der ursprünglichen Unterlagen aus der internationalen Phase oder aus der nationalen Phase vorliegen.
- Der Prioritätsbeleg liegt in Form einer vom Internationalen Büro erstellten Kopie vor; gegebenenfalls liegt auch eine Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache oder in Englisch vor.
- Wird die Priorität einer schweizerischen Erstanmeldung beansprucht (Art. 136 PatG), ist das Aktenheft dieser Erstanmeldung zu konsultieren, um die Wiederholung bereits geleisteter Prüfungsarbeit zu vermeiden.

Änderungen der technischen Unterlagen

- Kapitel 5 gilt sinngemäss für alle Änderungen, sowohl in der internationalen wie auch in der nationalen Phase; insbesondere ist keine Erweiterung der ursprünglichen Offenbarung zulässig.

- Das vom PCT garantierte Änderungsrecht in der nationalen Phase (Art. 28 und 41 PCT) ist durch Art. 58 Abs. 1 PatG und durch das Beanstandungsverfahren (Art. 67 PatV) bzw. durch die Ankündigung gemäss Art. 69 Abs. 1 PatV in vollem Umfang gewährleistet.
- Als ursprünglich eingereichte Unterlagen im Sinne von Art. 58 Abs. 2 PatG ist die Übersetzung der internationalen Anmeldung in einer schweizerischen Amtssprache zu betrachten und zwar auch, falls diese Übersetzung nachgereicht wurde. Werden Übersetzungsfehler geltend gemacht, so ist es Sache des Patentanmelders, sie nachzuweisen und richtig zu stellen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass der Patentanmelder und das Internationale Büro abweichende Unterlagen übermittelt haben.

Der **Titel** und die **Zusammenfassung** sind **nicht** noch einmal **zu prüfen**, da diese vor dem Eintritt in die nationale Phase bereits geprüft worden sind. Davon ausgenommen sind Änderungen von Titel und Zusammenfassung, die sich aus einer Änderung der technischen Unterlagen ergeben (z.B. Wegfall von Ansprüchen), oder falls die Übersetzung unzureichend ist.

Der **Prüfungsabschluss** erfolgt wie in Kapitel 9.2 sinngemäss. Bei der **Klassifizierung** ist die von der Recherchenbehörde festgelegte Klassifizierung der veröffentlichten PCT-Anmeldung in Betracht zu ziehen und wenn möglich zu übernehmen.

Internationale **Teilanmeldungen** gibt es nicht. Wird aber eine internationale Anmeldung eingeschränkt, so kann für den ausgeschiedenen Teil eine schweizerische Teilanmeldung eingereicht werden, das gemäss Kapitel 12.4 zu prüfen ist.

12.6 Umgewandelte Europäische Anmeldungen und Patente

Dieser Abschnitt gilt für die Sachprüfung von schweizerischen Patentanmeldungen, die durch Umwandlung europäischer Anmeldungen (einschliesslich Euro-PCT-Anmeldungen) entstanden sind. Die genannten Anmeldungen sind aufgrund des EPÜ unter Benennung der Schweiz eingereicht, später zurückgezogen oder zurückgewiesen und gemäss Art. 135 EPUe und Art. 121 PatG rechtzeitig in eine schweizerische Patentanmeldung umgewandelt worden. Die vorliegenden Richtlinien gelten auch für schweizerische Patentanmeldungen, die aus der Umwandlung europäischer Patente entstanden sind. Im Folgenden werden beide Fälle kurz als „umgewandelte EP“ bezeichnet.

Rechtsgrundlagen für die Sachprüfung

Für umgewandelte EP sind die folgenden Bestimmungen in der nachstehenden Reihenfolge massgebend:

- Das europäische Patentübereinkommen und seine Ausführungsordnung, soweit sie die Umwandlung selbst und die Form der Anmeldung betreffen (Art. 137 Abs. 1 EPUe);
- Art. 121 - 124 PatG sowie die übrigen Bestimmungen des Patentgesetzes (vgl. Art. 124 PatG);
- Art. 118 PatV sowie die übrigen Bestimmungen der Patentverordnung.

Sachprüfung von umgewandelten EP

Für das materielle Patentrecht gelten ausnahmslos die Bestimmungen des PatG, welches deshalb bei Beanstandungen zu zitieren ist.

Umgewandelte EP werden erst dann für die Sachprüfung zugeteilt, wenn alle Voraussetzungen für die Inangriffnahme der Sachprüfung erfüllt sind, d.h. wenn das Umwandlungsverfahren abgeschlossen ist.

Die umgewandelten EP-Anmeldungen weisen folgende Besonderheiten auf:

- Die vom EPA oder vom Anmeldeamt übermittelten Akten enthalten stets die ursprünglichen Unterlagen. Wenn diese nicht in einer schweizerischen Amtssprache abgefasst sind, liegt auch eine Übersetzung vor (Art. 123 PatG).
- Alle **Änderungen** der ursprünglichen Unterlagen, die beim EPA eingereicht worden sind, gelten auch für das IGE (Art. 122 Abs. 2 PatG). Für die Sachprüfung ist wie gewohnt von der zuletzt eingereichten Fassung auszugehen, soweit sie in der schweizerischen Verfahrenssprache vorliegt (Art. 4 Abs. 3 PatV und Art. 137 Abs. 2 Bst. b EPÜ).
- Es kann die Priorität einer schweizerischen Erstanmeldung beansprucht werden (Art. 87 Abs. 1 EPÜ und Art. 122 Abs. 3 PatG). In solchen Fällen ist das Aktenheft der Erst-anmeldung zu konsultieren, um die Wiederholung bereits geleisteter Prüfungsarbeit zu vermeiden.

Änderungen der technischen Unterlagen

- Kapitel 5 gilt sinngemäss und zwar gleichgültig, ob die Änderungen vor oder nach der Umwandlung eingereicht wurden; insbesondere ist keine Erweiterung der ursprünglichen Offenbarung zulässig.
- Das im Art. 123 Abs. 1 EPÜ vorgesehene Änderungsrecht ist durch Art. 58 Abs. 1 PatG und durch das Beanstandungsverfahren (Art. 67 PatV) bzw. durch die Ankündigung gemäss Art. 69 Abs. 1 PatV in vollem Umfang gewährleistet.
- Als ursprüngliche Unterlagen im Sinne von Art. 58 Abs. 2 PatG ist auch im Falle der nachgereichten Übersetzung der Text in einer schweizerischen Amtssprache zu betrachten. Werden Übersetzungsfehler geltend gemacht, so ist es Sache des Patentanmelders, sie nachzuweisen und richtig zu stellen.
- Im Falle der Umwandlung eines europäischen Patents ist jede Änderung, welche einen Patentanspruch der europäischen Patentschrift erweitert, unzulässig (Art. 124 Abs. 2 PatG und Art. 123 Abs. 3 EPÜ). Zu beachten ist, dass letztere die Patentansprüche in allen drei Amtssprachen des EPA enthält, so dass es sich erübrigt, eine Übersetzung in die schweizerische Verfahrenssprache zu verlangen.

Bei den **Patentansprüchen** sind nach europäischen Recht mehrfache Rückbezüge ohne besondere Beschränkung möglich. Rückbezüge sind zu beanstanden, falls sie unklar und mehrdeutig sind.

Der **Prüfungsabschluss** erfolgt wie in Kapitel 9.2 sinngemäss. Bei der Klassifizierung ist die vom EPA festgelegte Klassifizierung in Betracht zu ziehen und wenn möglich zu übernehmen.

Wird ein umgewandeltes EP (einschliesslich Teilanmeldungen) eingeschränkt, so kann für den ausgeschiedenen Teil eine schweizerische Teilanmeldung eingereicht werden, das nach Kapitel 12.4 zu prüfen ist.

13 Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ) und Verlängerung derer Schutzdauer (pädiatrische Verlängerung)

Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel

Das IGE erteilt für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen (definiert in Art. 140a Abs. 1bis PatG; im Zusammenhang mit ESZ als „**Erzeugnisse**“ bezeichnet: Art. 140a Abs. 2 PatG) von Arzneimitteln auf Gesuch hin ein ergänzendes Schutzzertifikat (**ESZ**) (Art. 140a Abs. 1 PatG). Die Grundvoraussetzungen sind: Es muss eine Zulassung des Erzeugnisses als Arzneimittel für die Schweiz vorliegen und dieses Erzeugnis muss in den Schutzbereich eines gültigen Patents (Grundpatent) fallen (Art. 140b Abs. 1 PatG). Das ESZ wird aufgrund der ersten Zulassung für die Schweiz erteilt (Art. 140b Abs. 2 PatG). Ein ESZ wird nur erteilt, wenn für denselben Inhaber noch kein pädiatrisches ergänzendes Schutzzertifikat (kurz: **pädiatrisches Zertifikat**; s. Kapitel 14) vorliegt (Art. 140a Abs. 1 PatG).

Auf Gesuch hin verlängert das IGE die Schutzdauer erteilter ESZ einmal, wenn die Arzneimittelinformation eines Arzneimittels mit dem Erzeugnis die Ergebnisse aller Studien wiedergibt, die in Übereinstimmung mit dem bei der Zulassung für die Schweiz gemäss Art. 11 des Heilmittelgesetzes (HMG) berücksichtigten **pädiatrischen Prüfkonzept (PPK)** durchgeführt wurden (Art. 140n PatG). Eine **pädiatrische Verlängerung** von 6 Monaten wird aufgrund der Zulassung erteilt, zu der die erwähnte Arzneimittelinformation gehört (s.u. Kapitel 13.2.3). Das Gesuch um diese Zulassung muss spätestens 6 Monate nach dem ersten entsprechenden Zulassungsgesuch im EWR mit PPK eingereicht werden (Art. 140n Abs. 1 Bst. b PatG).

Für die Vollständigkeit des Antrages siehe formelle Richtlinien Teil 3 Kapitel 2.1-2.3 und 3.1-3.4.

Zu Beginn der materiellen Prüfung ist festzustellen, was genau das Erzeugnis ist bzw. wie es definiert ist (s.u. Kapitel 13.1).

Anschliessend ist abzuklären:

(A) Für die Erteilung des ESZ:

- Ist das Erzeugnis **durch das Grundpatent geschützt**? (Kapitel 13.2.1)
- Ist das **Grundpatent in Kraft**? (Kapitel 13.2.1)
- Welches ist die erste **Zulassung** des Erzeugnisses? (Kapitel 13.2.2)
- Wurde die **Frist zur Einreichung** des Gesuchs eingehalten? (Kapitel 13.2.4)
- Wurde für das Erzeugnis **bereits ein ESZ erteilt**? (Kapitel 13.2.6)
- Ist eine **Zulassung in Kraft** (muss nicht die erste Zulassung sein)? (Kapitel 13.2.2)
- Liegt für das Erzeugnis **bereits ein pädiatrisches Zertifikat oder ein Gesuch desselben Inhabers dazu vor**? (Kapitel 13.2.7)

(B) Für die pädiatrische Verlängerung:

- Liegt eine **Zulassung mit den Ergebnissen von allen Studien** gemäss PPK vor? (Kapitel 13.2.3)
- Ist diese Zulassung für das gleiche Erzeugnis ausgestellt wie das ESZ, auf das es Bezug nimmt? (Kapitel 13.2.3)
- Wurde die **Frist für das Verlängerungsgesuch** eingehalten? (Kapitel 13.2.4)
- Wurde die Frist von 6 Monaten zwischen EWR-Zulassungsgesuch und Schweizer Zulassungsgesuch eingehalten? (Kapitel 13.2.5)

13.1 Das Erzeugnis

Das Erzeugnis ist definiert als ein **Wirkstoff** oder eine **Wirkstoffzusammensetzung** (Art. 140a Abs. 2 PatG). Unter Erzeugnis ist nicht die pharmazeutische Spezialität, so wie sie zugelassen worden ist, zu verstehen, sondern der Wirkstoff (bzw. die Wirkstoffzusammensetzung), der in einem solchen Arzneimittel Anwendung findet (s. Botschaft vom 18. August 1993, BBl III 706).

Die zulässige Erzeugnisbezeichnung auf dem Antrag ist in den formellen Richtlinien Teil 3 Kapitel 2.1.5 geregelt. Sie wird im Rahmen der materiellen Prüfung nochmals überprüft.

Salzformen und Ester

Liegen für einen Wirkstoff mehrere Zulassungen für jeweils unterschiedliche Salzformen oder Ester vor, so werden diese grundsätzlich als ein und dieselbe chemische Substanz respektive als ein und dasselbe Erzeugnis betrachtet. Diese Salze bzw. Ester dienen der Handhabung bei der Herstellung, Verarbeitung oder Verabreichung (z.B. Verbesserung der Löslichkeit) oder Stabilisierung des Wirkstoffs. Ist beispielsweise eine Carbonsäure je separat als freie Säure, als Natrium- und Kaliumsalz zugelassen worden, so ist die früheste dieser drei Genehmigungen massgebend.

Hat jedoch die Salzform (bzw. das Gegenion) oder die Estergruppe einen Einfluss auf die pharmakologische Wirkung im Körper, kann es sich um eine neue Erfindung handeln. Wird eine Salzform, ein Gegenion oder eine Estergruppe als solche in der Zulassungsbescheinigung mit einer Bezeichnung wie „neuer Wirkstoff“ oder „neues Salz eines zugelassenen Wirkstoffs“ vermerkt, gelten diese als neue Erzeugnisse. Die durch die spezielle Salz- oder Esterform veränderte Wirkung muss aus dem Grundpatent hervorgehen.

Unterschiedliche Dosierungen

Da ESZ nicht für die pharmazeutische Spezialität erteilt werden, können unterschiedliche Dosierungen, galenische Formen oder neue Indikationen (s. nachstehend) in der Regel nicht als Grundlage für ein ESZ dienen. Das blosse Vorhandensein derselben Wirkstoffe bedeutet allerdings nicht zwingend, dass es sich um dasselbe Erzeugnis handelt. Ist basierend auf einem bereits bekannten Erzeugnis (also einem Wirkstoff oder einer Wirkstoffzusammensetzung) eine weitere Erfindung gemacht worden (z.B. eine wirkungsvollere Dosierung) und besteht ein Erzeugnisanspruch für diese neue Erfindung im Grundpatent, so kann diese spätere Erfindung die Basis bilden für ein neues, eigenständiges Erzeugnis, für das ebenfalls ein ESZ erteilt werden kann. Bedingung ist also, dass für dieses neue, patentierte Erzeugnis eine übereinstimmende Zulassung vorliegt (BGer 17.11.1998, vgl. sic! 2/1999, 153).

Neue Indikationen

In Analogie zu geänderten Dosierungen können Wirkstoffe, für die eine weitere Erfindung patentiert wird, die eine neue Indikation betrifft, als eigenständige Erzeugnisse angesehen werden (Entscheid der RKGE vom 30.04.1999, vgl. sic! 4/1999, 449). Die Zulassungsbescheinigung muss einen Hinweis auf die neue Indikation enthalten, wie z.B. die Bezeichnung „Zulassung einer zusätzlichen Indikation“.

13.2 Materielle Prüfungskriterien

13.2.1 Ist das Erzeugnis durch ein Patent (Grundpatent) geschützt?

Als Grundpatent für ein Zertifikat kommen sowohl schweizerische als auch europäische Patente mit Benennung Schweiz in Frage.

Das Patent muss zum Zeitpunkt des ESZ-Gesuchs in Kraft sein (Art. 140b Abs. 1 Bst. a PatG).

Der Wirkstoff oder die Wirkstoffzusammensetzung muss als Stoff in einem Erzeugnisanspruch, in Form eines Verfahrens zu seiner Herstellung oder als eine Verwendung durch das Grundpatent geschützt sein. Dabei ist es nicht nötig, dass das Erzeugnis explizit in einem Patentanspruch oder in der Beschreibung erwähnt ist. Es muss aber eindeutig in den Schutzbereich eines Patentanspruchs fallen, z.B. indem es in einer Markush-Formel enthalten ist oder durch seine Eigenschaften definiert ist („Bronchodilatator mit folgenden Eigenschaften: ...“). Die blosser Erwähnung in der Beschreibung (beispielsweise als Zusatzinformation) reicht nicht. Kommt das Erzeugnis nur in der Zweckangabe eines Patentanspruchs vor, so ist dies ebenfalls nicht ausreichend („Wegwerfspritze zur Verabreichung des Wirkstoffs B“), da der Wirkstoff selber nicht geschützt wird.

Weiter ist festzustellen, ob das Erzeugnis der arzneimittelrechtlichen Zulassung, so wie es in der ESZ-Anmeldung beantragt wird, in den Patentansprüchen **in einer für den Fachmann erkennbaren Art und Weise** wiedergegeben ist.

Dies ist grundsätzlich der Fall, wenn das Erzeugnis (der Wirkstoff/die Wirkstoffkombination) sich entweder aus dem Wortlaut der Patentansprüche durch funktionelle (z.B. Bindungseigenschaften, spezifische Wirkungen) oder strukturelle (z.B. Bezeichnung eines gemeinsamen, wesentlichen Strukturelements) Merkmale ableiten lässt oder aber von einer Strukturformel umfasst ist.

Dabei kann das Erzeugnis (bzw. seine Einzelwirkstoffe) entweder explizit (namentlich) in einem der Ansprüche genannt sein, oder aber es fällt implizit unter einen Anspruch. „Implizit“ bedeutet, dass sich der Anspruch im Lichte der Beschreibung ausgelegt stillschweigend, aber notwendigerweise auf das Erzeugnis des ESZ bezieht, und zwar in spezifischer Art und Weise (BGE 144 III 285 (293), E. 2.2.6; «Tenofovir II», vgl. sic! 12/2018).

Diese Grundsätze sind in der jeweiligen Einzelfallprüfung so anzuwenden, dass sie sinngemäss der Rechtsprechung des EuGHs folgen wie sie in den Entscheiden zu Artikel 3 lit. a der EG Verordnung Nr. 469/2009 festgehalten ist.

Weil das Erzeugnis des ESZ durch das Grundpatent geschützt sein muss, darf ein Patent mit einer Kombination von Wirkstoffen als Erfindungsgegenstand nicht als Basis für ein „Einzelstoff“-ESZ verwendet werden (BGer 4A_513/2022 vom 13.03.2023, E. 2.3). Daran ändert nichts, dass die einzelnen Wirkstoffe separat verabreicht werden können (Entscheid des BVGer vom 18.08.2011 „Panitumumab“; vgl. sic! 1/2012; S. 48).

13.2.2 ESZ-Gesuche: Welche ist die erste Zulassung des Erzeugnisses?

Beim Nachweis der Zulassung, die dem ESZ-Gesuch beizulegen ist (siehe formelle Richtlinien Teil 13 Kapitel 2.2), muss es sich um die erste Zulassung des Erzeugnisses **für die Schweiz** (nicht aber in der EU oder im EWR) handeln.

Es muss sich dabei immer um die erste Zulassung an sich, d.h. auf dem Gebiet der Human- oder Tiermedizin handeln.

Als Zulassung eines Arzneimittels gelten sowohl für die Beantragung eines ESZ wie für pädiatrische Verlängerungen von ESZ und PESZ die folgenden, durch Swissmedic erteilten Zulassungen:

- a. die ordentliche Zulassung nach Art. 11 Heilmittelgesetz (HMG)
- b. die vereinfachte Zulassung nach Art. 14 HMG
- c. die befristete Zulassung nach Art. 9a HMG.

Für das herkömmliche ESZ gelten diese Zulassungen als «erste Zulassung». Nicht als Zulassung gilt die befristete Bewilligung zum begrenzten Inverkehrbringen eines Arzneimittels nach Art. 9b HMG.

Die erste Zulassung wird bei der jeweiligen Behörde, insbesondere bei Wirkstoffen, die nicht als „New Active Substance (NAS)“ oder „New Chemical Entity (NCE)“ bezeichnet werden, überprüft. Zulassungen von neuen Indikationen, geänderten Darreichungsformen oder von neuen Formulierungen (z.B. Änderung der Hilfsstoffe) gelten nicht als Erstgenehmigungen (Entscheid der RKGE vom 21.01.2005, vgl. sic! 7 + 8/2005, 590), ausser es treffen bestimmte Voraussetzungen zu (s.o. Kapitel 13.1). Ausschlaggebend ist, was bei der Prüfung als Erzeugnis definiert wurde.

Die Zulassungen als Arzneimittel werden von folgenden Behörden erteilt:

Humanarzneimittel & Tierarzneimittel (ausgenommen immunbiologische Präparate für Tiere)	Schweizerisches Heilmittelinstitut (Swissmedic)
Immunbiologische Präparate für Tiere	Institut für Virologie und Immunologie (IVI)

Gemäss Artikel 140e Abs. 1 PatG kann ein ESZ nur dann erteilt werden, wenn zwischen Anmeldedatum des Patents und Erstzulassung mehr als 5 Jahre liegen. Für Gesuche, die vor dem Datum des Inkrafttretens des revidierten PatG vom 01.01.2019 eingereicht wurden, gilt die frühere Praxis, d.h. in bestimmten Fällen sind ESZ mit negativer Laufzeit möglich (s. Kapitel 13.4.).

Bei der Prüfung der ersten Zulassung sind sowohl gültige wie nicht mehr gültige Zulassungen zu berücksichtigen.

Zum Zeitpunkt des ESZ-Gesuchs muss eine Zulassung **in Kraft** sein, wobei diese nicht zwingend mit der Erstzulassung identisch sein muss, so beispielsweise wenn die Formulierung geändert wurde. Wurde zum Zeitpunkt des Gesuchs auf die Zulassung verzichtet oder liegt nur eine Zulassung mit der Einschränkung „für den Export“ vor (sogenannte "Exportspezialität") oder liegt eine Marktzulassung vor, die das Erzeugnis nicht als Arzneimittel zulässt, kann kein Zertifikat erteilt werden.

Falls die Anzahl der Wirkstoffe auf der Zulassungsbescheinigung von derjenigen auf dem Antrag abweicht, sind folgende Fälle zu unterscheiden:

- Liegt ein ESZ-Gesuch und ein Grundpatent für einen Wirkstoff A vor, es existiert aber nur eine Zulassung für mehrere Wirkstoffe (z.B. A + B), so wird das ESZ für den Wirkstoff A erteilt.

- Liegt ein ESZ-Gesuch für einen Wirkstoff A vor, und es gibt neben der Zulassung für A allein weitere Zulassungen für A als Bestandteil einer Wirkstoffzusammensetzung, so ist die ältere Zulassung für A massgebend, auch wenn diese eine Zulassung eine Wirkstoffzusammensetzung betrifft.

13.2.3 Die Zulassung mit zugehörigem PPK

Der Gesuchsteller muss mit dem Verlängerungsgesuch eine Bestätigung der Swissmedic einreichen, wonach alle Studien gemäss dem zugehörigen PPK abgeschlossen und in die Arzneimittelinformation aufgenommen wurden (Art. 140n Abs. 1 Bst. a PatG).

Bei der Zulassung mit dem zugehörigen pädiatrischen Prüfkonzept (PPK) handelt sich nicht notwendigerweise um die erste Zulassung des betreffenden Arzneimittels. Auch Gesuche um Zulassung beispielsweise zu einer neuen Indikation, einer neuen galenischen Form oder eines neuen Applikationsweges für ein solches Präparat können hier erfasst sein. Es muss sich jedoch um dasselbe Erzeugnis handeln, für welches das ESZ erteilt wurde.

Eine pädiatrische Verlängerung eines ESZ kann nicht beantragt werden, wenn pädiatrische Studien oder ein Teil davon - zeitlich durch die Swissmedic auf Gesuch hin zurückgestellt worden sind (Deferral), da Swissmedic keine Bestätigung ausstellen kann, wonach die Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller in Übereinstimmung mit dem PPK durchgeführten Studien wiedergibt (Art. 140n Abs. 1 Bst. a.). Diese Bestätigung ist für die Erteilung von Verlängerungen von ESZ notwendig

13.2.4 Wurden die Fristen zur Einreichung der Gesuche eingehalten?

Die Einreichungsfristen sind in den formellen Richtlinien Teil 3 Kapitel 2.4 und 3.5 geregelt. Sie werden im Rahmen der materiellen Prüfung nochmals überprüft.

Muss das Datum der Erstzulassung berichtet werden, so muss überprüft werden, ob die Einreichungsfrist trotzdem eingehalten wurde. Falls das Datum der Erstzulassung so geändert werden muss, dass die Einreichungsfrist nicht gewahrt wurde, wird auf das Gesuch nicht eingetreten. Dem Gesuchsteller wird vorgängig Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt.

13.2.5 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung

(siehe formelle Richtlinien Teil 3 Kapitel 3.3)

Für die Verlängerung eines ESZ muss die zeitliche Voraussetzung erfüllt sein, nämlich ob zwischen (a) dem Gesuch um die erste Arzneimittelzulassung für ein bestimmtes Erzeugnis mit zugehörigem PPK im EWR und (b) dem Gesuch um Zulassung bei Swissmedic (mit PPK) für dasselbe Erzeugnis höchstens 6 Monate liegen (Art. 140n Abs. 1 Bst. b PatG). Dazu muss der ESZ-Gesuchsteller die beiden Daten (a) und (b) nachweisen (Art. 127b Abs. 2 PatV). Das Zulassungsgesuch für die Schweiz (b) muss spätestens 6 Monate nach dem ersten Gesuch um Zulassung mit PPK im EWR (a) eingereicht werden. Damit letzteres überprüft werden kann, muss aus den eingereichten Gesuchunterlagen das Datum der Einreichung des EWR-Gesuchs, der Wirkstoff sowie ein Hinweis, dass ein zugehöriges PPK berücksichtigt wurde, hervorgehen, beispielsweise aus einem assessment report der EU-Arzneimittelbehörde European Medicines

Agency (EMA). Diese Unterlagen können auch aus mehreren Schriftstücken bestehen, z.B. aus dem Einreichungsschreiben und einer elektronischen Bestätigung.

Es gelten drei Ausnahmen von dieser zeitlichen Voraussetzung:

- Es wurde kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht, das älter ist als das schweizerische. In diesem Fall muss der Gesuchsteller eine entsprechende Erklärung zusammen mit dem Gesuch abgeben.
- Wird die Arzneimittelzulassung mit zugehörigem PPK für die Schweiz innert sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses revidierten PatG beantragt, wird ein allfälliger zeitlicher Zusammenhang mit einem EWR-Zulassungsgesuch nicht beachtet (Art. 149 Abs. 3 PatG).
- Ist das Gesuch um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic schon vor Inkrafttreten des revidierten PatG am 01.01.2019 eingereicht worden, so gilt es für das IGE am Tag des Inkrafttretens als gestellt. Art. 149 Abs. 3 PatG wird hier angewendet, d.h. das IGE überprüft den zeitlichen Zusammenhang zwischen EWR- und Swissmedic-Gesuch nicht. Das Gesuchsdatum um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic muss in diesem Fall ausreichend belegt werden, beispielsweise durch entsprechende Zulassungsdokumente.

Auch für diese Verlängerungsgesuche, welche unter eine dieser drei Ausnahmen fallen, gelten die normalen Einreichungsfristen beim IGE (s.o. 13.2.4).

13.2.6 Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt?

Ist für ein Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt worden, so kann für dasselbe Erzeugnis grundsätzlich kein ESZ mehr ausgestellt werden (Art. 140c Abs. 2 PatG).

Es können jedoch für ein Erzeugnis mehrere ESZ erteilt werden, falls diesen Gesuchen unterschiedliche Patente von verschiedenen Inhabern zu Grunde liegen (Art. 140c Abs. 3 PatG). Ein Patentinhaber, der für dasselbe Erzeugnis mehrere ESZ-Gesuche basierend auf verschiedenen Patenten einreicht, muss sich für ein einziges dieser Gesuche entscheiden. Eine Sistierung eines dieser Gesuche ist nicht möglich (Entscheid des BVGer vom 20.10.2010, B-1019-2010).

Stellen mehrere konzernverbundene Gesellschaften gestützt auf verschiedene Patente je ein Gesuch auf Erteilung eines ESZ, können diese erteilt werden. Konzernverbundene Gesellschaften sind juristisch eigenständige Personen und damit „mehrere Patentinhaber“.

Die Erteilung eines ESZ (formelle Richtlinien Teil 3 Kapitel 7) erfolgt frühestens 6 Monate ab Erstzulassung des entsprechenden Erzeugnisses, da weitere ESZ-Gesuche nur eingereicht werden können, solange noch kein ESZ erteilt worden ist (vgl. Einreichungsfrist gemäss Art. 140f Abs. 1 Bst. a PatG).

Es kann der Fall eintreten, dass einem Patentinhaber das Patent erst nach der ersten Marktzulassung des Erzeugnisses erteilt wird. Wird ein Gesuch innerhalb der Einreichungsfrist von 6 Monaten ab Patenterteilung gestellt (formelle Richtlinien Teil 3, Kapitel 2.4), ist eine Erteilung eines ESZ auch möglich, und zwar selbst wenn im Gesuchzeitpunkt einem oder mehreren anderen Patentinhabern für das gleiche Erzeugnis bereits ein ESZ erteilt worden ist (Entscheid des BVGer vom 13.09.2010 „AHP Manufacturing“, vgl. sic! 2/2011, 139).

Bei der Überprüfung, ob bereits ein ESZ erteilt wurde, gilt ferner: Wurde für einen Wirkstoff A ein ESZ erteilt, kann für eine Wirkstoffzusammensetzung A + B ein weiteres ESZ erteilt werden,

da es sich um ein anderes Erzeugnis handelt. Dies gilt auch in der umgekehrten Reihenfolge, und auch wenn es sich um dasselbe Grundpatent handelt.

13.2.7 Liegt für das Erzeugnis bereits ein pädiatrisches Zertifikat oder ein Gesuch dazu vor?

Ist ein pädiatrisches Zertifikat (vgl. Kapitel 14) in Kraft getreten, oder ist das Prüfungsverfahren für die Erteilung eines des pädiatrischen Zertifikats bereits abgeschlossen und ist dieses Zertifikat im Register eingetragen (siehe formelle Richtlinien Teil 4, Kapitel 7), so kann für dasselbe Erzeugnis kein ESZ erteilt werden (Art. 140a Abs. 1 PatG). Unterschiedliche Anmelder mit unterschiedlichen Grundpatenten können je entweder ein ESZ oder ein PESZ für ein und dasselbe Erzeugnis bekommen.

Reicht ein Patentinhaber sowohl ein Gesuch für ein ESZ wie auch für ein pädiatrisches Zertifikat für dasselbe Erzeugnis ein, so wird, ohne gegenteiligen Antrag, das Gesuch um ein ESZ vorrangig geprüft und gegebenenfalls erteilt. Die Erteilung beider Zertifikate ist ausgeschlossen.

Der Wortlaut von Art. 140a Abs. 1 PatG schliesst auch aus, dass auf mehrere verschiedene Patente je ein ESZ beziehungsweise je ein pädiatrisches Zertifikat für dasselbe Erzeugnis erteilt werden können (vgl. hierzu auch Kapitel 14.1.4), es sei denn (siehe Kapitel 13.2.6 Abs. 2 Satz 1) die verschiedenen Patente haben verschiedene Inhaber (Art. 140c Abs. 3 PatG). Unabhängig von der Anzahl der zugrundeliegenden Patente kann pro Inhaber und Erzeugnis nur ein ESZ oder ein pädiatrisches Zertifikat erteilt werden (Art. 140c Abs.3 PatG).

13.3 Prüfungsdurchführung der ESZ- und Verlängerungsgesuche

Das IGE beginnt die materielle Prüfung von ESZ-Gesuchen frühestens ein Jahr nach Patenterteilung. Ist die maximale Schutzdauer des Grundpatents bald erreicht, erfolgt die materielle Prüfung früher. ESZ-Gesuche werden grundsätzlich in der Reihenfolge des Gesucheingangs geprüft.

Das IGE sistiert ESZ-Gesuche von Amtes wegen, wenn beim zugehörigen Grundpatent ein Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren am Europäischen Patentamt (EPA) hängig ist. ESZ-Gesuche, bei welchen die maximale Schutzdauer des Grundpatents bald erreicht ist, werden nicht sistiert. ESZ-Gesuche mit dem gleichen Erzeugnis, die auf einem anderen Grundpatent als dem am EPA angegriffenen basieren, werden aufgrund des verfassungsmässigen Beschleunigungsgebotes nicht sistiert (vergl. Entscheid des BVGer vom 20. Oktober 2010, B-1019/2010).

Ist eine der Voraussetzungen für die Erteilung des ESZ oder für die Verlängerung von dessen Schutzdauer nicht erfüllt, so wird eine technische Beanstandung erlassen, in welcher der Gesuchsteller über den entsprechenden Mangel im Zusammenhang mit einem der Punkte 13.2.1 bis 13.2.7 unterrichtet wird. Dem Gesuchsteller wird gleichzeitig Gelegenheit geboten, Gründe aufzuführen, die entgegen der Auffassung des IGE dafürsprechen, dass die fehlenden Voraussetzungen erfüllt sind (siehe formelle Richtlinien Teil 1, Kapitel 5.7).

Die Frist zur Beantwortung von Beanstandungen beträgt 2 Monate. Wird die Frist nicht eingehalten oder genügen die geltend gemachten Gründe nicht, so entscheidet das IGE über

das weitere Vorgehen, d.h. in der Regel ergeht eine Verfügung über die Zurückweisung des Gesuchs (formelle Richtlinien Teil 1 Kapitel 5 und 7).

13.4 Negative Schutzdauer und verlängerte Laufzeit des ESZ

Bei Gesuchen, die beim Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen vom 01.01.2019 bereits eingereicht worden sind gilt: Ein ESZ für Arzneimittel darf auch dann erteilt werden, wenn der Zeitraum zwischen Patentanmeldung und Erstzulassung weniger als 5 Jahre beträgt. In einem solchen Fall wird die Schutzdauer so bestimmt, dass vom Zeitpunkt des Patentablaufs die Differenz zwischen 5 Jahren und dem Zeitraum, der zwischen Patentanmeldung und Zulassung liegt, abgezogen wird. Eine negative Laufzeit wird nicht auf Null gerundet. Übersteigt die so berechnete negative Schutzdauer 6 Monate, wird das entsprechende Gesuch wegen fehlendem Rechtsschutzinteresse abgewiesen (vgl. sic! 6/2012, S. 5). Die Laufzeit der pädiatrischen Verlängerung schliesst an den so ermittelten Zeitpunkt an.

Mit Einführung des PESZ hat das IGE die Praxis der Erteilung von ESZ mit negativer Laufzeit aufgegeben. Denn mit einem PESZ können Arzneimittelhersteller den Schutz für ein zugelassenes Erzeugnis um volle sechs Monate verlängern, wenn pädiatrische Studien durchgeführt worden sind.

Inhaber eines ESZ mit negativer Schutzdauer können dieses zurückziehen und anschliessend ein Gesuch um Erteilung eines PESZ stellen. Dafür müssen alle Voraussetzungen für ein PESZ eingehalten sein, insbesondere muss das Gesuch um PESZ fristgerecht gestellt werden.

13.5 Ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel

Das IGE erteilt für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen von Pflanzenschutzmitteln (Art. 140z PatG) auf Gesuch hin ein Ergänzendes Schutzzertifikat. Es gelten sinngemäss die Grundvoraussetzungen der ESZ für Arzneimittel:

- a. Es muss ein entsprechender Antrag vorliegen;
- b. das Gesuch muss die erste behördliche Bewilligung für das Inverkehrbringen für die Schweiz enthalten. Diese wird vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ausgestellt;
- c. ferner muss dem Gesuch ein Nachweis, dass das Erzeugnis im Handel ist (in der Regel eine Kopie der Gebrauchsanweisung für das Pflanzenschutzmittel), beigelegt werden;

Im Übrigen gelten für die Prüfung dieser Gesuche die vorstehenden Abschnitte dieses Kapitels mit der Einschränkung, dass Zertifikate für Pflanzenschutzmittel nicht verlängert werden können.

14 Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate (pädiatrische Zertifikate)

Das IGE erteilt für Erzeugnisse (Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen nach Art. 140a Abs. 1bis PatG) von Arzneimitteln auf Gesuch hin einmal ein pädiatrisches ergänzendes Schutzzertifikat (**pädiatrisches Zertifikat**; Art. 140t PatG) wenn die Arzneimittelinformation eines Arzneimittels mit dem Erzeugnis die Ergebnisse aller Studien wiedergibt, die in Übereinstimmung mit dem bei der Zulassung berücksichtigten **pädiatrischen Prüfkonzept (PPK)** durchgeführt wurden. Ein pädiatrisches Zertifikat mit einer Dauer von 6 Monaten wird aufgrund der Zulassung erteilt, zu welcher die erwähnte Arzneimittelinformation mit dem PPK gehört.

Diese Zulassung muss bei Swissmedic spätestens 6 Monate nach dem ersten entsprechenden Zulassungsgesuch im EWR mit PPK beantragt worden sein (Art. 140t Abs. 1 Bst. b PatG).

Weitere Grundvoraussetzungen sind:

- Es wurde für das Erzeugnis noch kein ESZ und noch kein pädiatrisches Zertifikat an denselben Gesuchsteller erteilt (Art. 140t Abs. 2 PatG);
- es muss eine Zulassung des Erzeugnisses als Arzneimittel für die Schweiz vorliegen;
- das Erzeugnis muss in den Schutzbereich eines gültigen Patents (Grundpatent) fallen (Art. 140t Abs. 3 PatG).

14.1 Prüfungskriterien

Für die Vollständigkeit des Antrages siehe formelle Richtlinien Teil 3 Kapitel 4.1-4.5.

Für die Prüfung, was genau das Erzeugnis ist und ob dieses durch ein Grundpatent geschützt ist, gelten die Bestimmungen der Kapitel 13.1 und 13.2.1.

Falls die Anzahl der Wirkstoffe auf der Zulassungsbescheinigung von derjenigen auf dem Antrag abweicht, sind die Festlegungen des Kapitels 13.2.2 (letzter Teil) massgebend.

14.1.1 Die Zulassung mit zugehörigem PPK

Die Zulassung, die bei einem Gesuch für ein pädiatrisches Zertifikat relevant ist, ist die Zulassung des Erzeugnisses **für die Schweiz, bei welcher die** Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller Studien in Übereinstimmung mit dem PPK wiedergibt. Für diese Zulassung muss eine Bestätigung der Zulassungsbehörden vorliegen und eingereicht werden, wonach die Arzneimittelinformation die erwähnte Bedingung erfüllt. Diese Zulassung ist nicht notwendigerweise die erste Zulassung für dieses Erzeugnis.

Zum Zeitpunkt des Gesuchs muss eine Zulassung **in Kraft** sein. Wurde zum Zeitpunkt des Gesuchs auf die Zulassung verzichtet oder liegt nur eine Zulassung mit der Einschränkung „für den Export“ vor (sogenannte "Exportspezialität") oder liegt eine Marktzulassung vor, die das Erzeugnis nicht als Arzneimittel zulässt, kann kein pädiatrisches Zertifikat erteilt werden.

Ein pädiatrisches ergänzendes Schutzzertifikat kann nicht beantragt werden, wenn pädiatrische Studien oder ein Teil davon - zeitlich durch die Swissmedic auf Gesuch hin zurückgestellt worden sind (Deferral), da Swissmedic keine Bestätigung ausstellen kann, wonach die Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller in Übereinstimmung mit dem PPK durchgeführten

Studien wiedergibt Art. 140t Abs. 1 Bst. a PatG). Diese Bestätigung ist für die Erteilung von pädiatrischen Schutzzertifikaten notwendig.

14.1.2 Frist für die Einreichung des Gesuchs

Die Einreichungsfristen sind in den formellen Richtlinien Teil 3 Kapitel 4.6 geregelt. Sie werden im Rahmen der materiellen Prüfung nochmals überprüft.

14.1.3 Zusammenhang zwischen Zulassung für die Schweiz und EWR-Zulassung

Weiter müssen die zeitlichen Bedingungen für die Erteilung des pädiatrischen Zertifikats erfüllt sein, nämlich ob zwischen (a) dem Gesuch um die erste Arzneimittelzulassung für ein bestimmtes Erzeugnis mit zugehörigem PPK im EWR und (b) dem Gesuch um Zulassung bei Swissmedic für dasselbe Erzeugnis höchstens 6 Monate liegen (Art.140t Abs. 1 Bst. b PatG). Dazu muss der Gesuchsteller die beiden Daten (a) und (b) dem IGE nachweisen (Art. 127v Abs. 1 PatV). Das Zulassungsgesuch für die Schweiz (b) muss spätestens 6 Monaten nach dem Gesuch um die erste Zulassung mit dem PPK im EWR (a) eingereicht worden sein. Damit letzteres überprüft werden kann, muss aus den eingereichten Gesuchunterlagen das Datum der Einreichung des EWR-Gesuchs, der Wirkstoff sowie ein Hinweis, dass ein zugehöriges PPK berücksichtigt wurde, hervorgehen, beispielsweise aus einem assessment report der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Diese Unterlagen können auch aus mehreren Schriftstücken bestehen, z.B. aus dem Einreichungsschreiben und einer elektronischen Bestätigung (siehe dazu auch formelle Richtlinien Teil 3 Kapitel 4.2 und 4.3).

Es gelten drei Ausnahmen von dieser zeitlichen Voraussetzung:

- Es wurde kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht, das älter ist als das schweizerische. Der Gesuchsteller muss dazu eine entsprechende Erklärung abgeben.
- Wird die Arzneimittelzulassung mit zugehörigem PPK für die Schweiz innert sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses revidierten PatG beantragt, wird ein allfälliger zeitlicher Zusammenhang mit einem EWR-Zulassungsgesuch nicht beachtet (Art. 149 Abs. 3 PatG).
- Ist das Gesuch um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic schon vor Inkrafttreten des revidierten PatG eingereicht worden, so gilt es am Tag des Inkrafttretens als gestellt. Art. 149 Abs. 3 PatG wird hier angewendet; d.h. das IGE überprüft den zeitlichen Zusammenhang zwischen EWR- und Swissmedic-Gesuch nicht. Das Gesuchsdatum um Zulassung mit dem zugehörigen PPK bei der Swissmedic muss in diesem Fall ausreichend belegt werden, beispielsweise durch entsprechende Zulassungsdokumente.

Auch für diese Gesuche für ein pädiatrisches Zertifikat, welche unter eine dieser drei Ausnahmen fallen, gelten die normalen Einreichungsfristen beim IGE (s.o. 14.1.2),

14.1.4 Wurde für das Erzeugnis bereits ein ESZ oder ein pädiatrisches Zertifikat erteilt?

Ist ein ESZ in Kraft getreten, oder ist das Prüfungsverfahren für die Erteilung eines ESZ bereits abgeschlossen und ist dieses ESZ im Register eingetragen (siehe formelle Richtlinien Teil 4,

Kapitel 7), so kann für dasselbe Erzeugnis kein pädiatrisches Zertifikat erteilt werden (Art. 140t Abs. 2 PatG).

Als Ausnahme von dieser Regel gilt, wenn ein Zulassungsinhaber die Voraussetzungen für eine pädiatrische Verlängerung erst dann erfüllen könnte, nachdem sein ESZ abgelaufen ist. Damit dieser Zulassungsinhaber trotzdem für den Aufwand seiner pädiatrischen Studien belohnt wird, ist in diesem Fall ein pädiatrisches Zertifikat gewährbar.

Unterschiedliche Anmelder mit unterschiedlichen Grundpatenten können je entweder ein PESZ oder ein ESZ für ein und dasselbe Erzeugnis bekommen.

Wurde für ein Erzeugnis bereits ein pädiatrisches Zertifikat erteilt, so kann für dasselbe Erzeugnis kein weiteres pädiatrisches Zertifikat mehr ausgestellt werden an denselben Gesuchsteller (Art. 140u Abs. 2 PatG). Es können jedoch für ein Erzeugnis mehrere pädiatrische Zertifikate erteilt werden, falls diesen Gesuchen unterschiedliche Patente von verschiedenen Inhabern zu Grunde liegen (Art. 140u Abs. 3 PatG). Fallen Patentinhaber und der Adressat der Zustimmung der Bestätigung nach Art. 140t Abs. 1 Bst. a PatG auseinander, so muss die Zustimmung des Adressaten der Bestätigung vorliegen (Art. 140u Abs. 3 PatG). Diese Zustimmung ist jedem Gesuch bei der Einreichung beizulegen. Reicht ein Patentinhaber sowohl ein Gesuch für ein pädiatrisches Zertifikat wie auch für ein ESZ für dasselbe Erzeugnis ein, so wird, ohne gegenteiligen Antrag, das Gesuch um ein ESZ vorrangig geprüft und gegebenenfalls erteilt. Die Erteilung beider Zertifikate ist ausgeschlossen.

Stellen mehrere konzernverbundene Gesellschaften gestützt auf verschiedene Patente je ein Gesuch auf Erteilung eines pädiatrischen Zertifikats, können diese erteilt werden.

Konzernverbundene Gesellschaften sind juristisch eigenständige Personen und damit „mehrere Patentinhaber“. Dementsprechend muss jedoch eine zustimmende Bestätigung des Adressaten gemäss Art. 140u Abs. 3 PatG vorliegen.

Die Prüfungsdurchführung folgt sinngemäss den Bestimmungen des Kapitels 13.3.

15 Verzeichnisse

15.1 Glossar

a posteriori Prüfung	Prüfung der Einheitlichkeit in Bezug auf den Stand der Technik, basierend auf einer Neuheitsrecherche (lat.: „vom Späteren her“, d.h., man erkennt die Ursache aus der zuerst erfahrenen späteren Wirkung; aus der Erfahrung gewonnen).
a priori Prüfung	Prüfung der Einheitlichkeit alleine basierend auf den technischen Angaben in der Patentanmeldung (lat.: „vom Früheren her“, d.h., von vornherein, aus blossen Vernunftgründen gültig).
Beanstandungskatalog	Sammlung standardisierter Katalogsätze für die Formulierung von Beanstandungen.
heilbarer Mangel	Mangel, der durch Änderung der technischen Unterlagen behoben werden kann.
Nichtigkeit	Ungültigkeit (eines Patentes)
Ordnungsvorschrift	Zeigt den üblichen und wünschbaren Verfahrensgang auf, deren Missachtung aber keine Ungültigkeitswirkung des Verfahrens zeitigt.
Patentanmelder	Synonym/Sammelbegriff für: Patentanmelderin, Patentbewerber, Vertreterin, Vertreter (KorrespondenzpartnerIn des Prüfers).
Prioritätsbeleg	Kopie der technischen Unterlagen der Erstanmeldung, deren Übereinstimmung mit den Originalen von der Behörde bescheinigt ist, bei der die Erstanmeldung bewirkt wurde inkl. der Bescheinigung dieser Behörde über das Datum der Erstanmeldung (Art. 40 PatV).
Prioritätserklärung	Beinhaltet das Datum der Erstanmeldung, das Land in dem oder für das diese Anmeldung eingereicht worden ist und das Aktenzeichen dieser Anmeldung (Art. 39 PatV).
Prüfer	Mitarbeiterin oder Mitarbeiter am IGE, speziell für die Sachprüfung schweizerischer Patentanmeldungen ausgebildet.
Qualitätsstandards	Interne Regelungen des IGE von administrativen Belangen und insbesondere von Bearbeitungsfristen in der Sachprüfung von Patentanmeldungen.
rechtliches Gehör	Garantierter Anspruch des Patentanmelders, vor dem Erlass einer Verfügung (z.B. einer Zurückweisung) angehört zu werden.
Rechtsmittelbelehrung	Information über die Möglichkeit der Einlegung von Rechtsmitteln (zwingender Teil einer Verfügung).

Rotkorrekturen	Korrekturen der Patentanmeldung, die der Prüfer direkt in den technischen Unterlagen in Rot einträgt. Rotkorrekturen sind in der Regel vorgängig mit dem Patentanmelder telefonisch zu besprechen.
technische Unterlagen	Beinhalten die Beschreibung, die Patentansprüche, die Zusammenfassung und gegebenenfalls die Zeichnungen.
Technizität	In diesen Richtlinien wird die Technizität als Synonym des technischen Charakters einer Erfindung betrachtet, der für die Patentierbarkeit einer Erfindung vorausgesetzt wird.
Zurückweisung	Nach neuer Terminologie des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) wird zwischen «Nichteintreten» aus formellen und «Abweisen» aus materiellen Gründen unterschieden (Anmerkung: Der Begriff «Zurückweisung» macht diese Unterscheidung nicht). Dieser Präzisierung konnte mit der Revision per 1.1.19 in der PatV – nicht aber im PatG - Rechnung getragen werden. Daher wird in den Richtlinien bis auf Weiteres noch der Begriff «Zurückweisung» verwendet.

15.2 Abkürzungen

Abs.	Absatz
Art.	Artikel
BGE	Schweizerische Bundesgerichtsentscheide (amtliche Sammlung)
BGer	Schweizerisches Bundesgericht
BPatGer	Bundespatentgericht
Bst.	Buchstabe (früher «lit.»)
BV	Schweizer Bundesverfassung
BVGer	Bundesverwaltungsgericht
CBD	Übereinkommen über die Biologische Vielfalt
CIE	Computerimplementierte Erfindungen
CPC	Cooperative Patent Classification
EPÜ, EPUe	Europäisches Patentübereinkommen (Übereinkommen über die Erteilung Europäischer Patente vom 5. Oktober 1973)
ESV	Elektronische Schutzrechtsverwaltung

ESZ	Ergänzende Schutzzertifikate (für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen von Arzneimitteln oder Pflanzenschutzmitteln)
FMedG	Fortpflanzungsmedizingesetz (Bundesgesetz vom 18. Dezember 1998 über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung, SR 814.90)
IGE	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
IPC	Internationale Patentklassifikation (International Patent Classification)
i.V.m.	in Verbindung mit
OMPI / WIPO	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle / World Intellectual Property Organization
PatG	Patentgesetz (Bundesgesetz über die Erfindungspatente, SR 232.14)
PatV	Patentverordnung (Verordnung über die Erfindungspatente, SR 232.141)
PCT	Patent Cooperation Treaty
PESZ	Pädiatrische ergänzende Schutzzertifikate
PPK	Pädiatrischer Prüfkonzept
RKGE	Eidg. Rekurskommission für Geistiges Eigentum; ab 2006: Bundesverwaltungsgericht
SI	Système international d'unités (Internationales Einheitensystem)
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
VwVG	Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021)
Ziff.	Ziffer