

Mario M. Pedrazzini (f)

Christian Hilti

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt in Zürich

Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht

(unter Berücksichtigung des EPÜ 2000,
der Patentgesetzrevisionen 2007/2008 sowie
der reorganisierten Bundesrechtspflege)

Dritte, vollständig überarbeitete Auflage des Lehrbuchs
' von Mario M. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht



Stämpfli Verlag AG Bern • 2008

Inhaltsübersicht

Schweizerische und europäische Patent- und Prozessliteratur	29
Die wichtigsten Informationsquellen, und Zeitschriften im Patentrecht	41
Rechtsquellen.....	41
Wichtige Internetadressen.....	44
Abkürzungen.....	45
1 Zweck, Rechtstechnik und Rechtfertigung des Patentrechts	49
2 Notwendigkeit einer rechtlichen Sonderregelung.....	55
3 Das Patentrecht als Teil des unternehmerischen Technologie- managements.....	61
4 Die Internationalisierung des Patentrechts und die Teilrevisionen des schweizerischen Patentgesetzes 2001-2007.....	75
5 Der Gegenstand des objektiven Patentrechts: die Erfindung	83
6 Die Schutzvoraussetzungen der Erfindung.....	115
7 Ausschluss von der Patentierung.....	153
8 Der Erfindungsberechtigte.....	203
9 Überblick: Die Wege zu in- und ausländischem Patentschutz	227
10 Praktische Wahlmöglichkeiten und Ablauf der verschiedenen Erteilungsverfahren.....	241
11 Der verwaltungsrechtliche Rechtsschutz betreffend schweizerische und europäische Patente.....	265
12 Der Inhalt einer Patentanmeldung.....	273
13 Patentrechtlich relevante Veröffentlichungen der OMPI, des IGE und des EPA.....	297
14 Akteneinsicht in hängige Patentanmeldungen und erteilte Patente..	299

Inhaltsübersicht

15	Das Patentrecht als absolutes, subjektives Herrschaftsrecht	301
16	Die gesetzlichen Schranken des subjektiven Patentrechts.	621
17	Patentnichtigkeit und Patentverletzung als «asymmetrische» Korrelate (Verweis).....	335
18	Patentnichtigkeit.....	337
19	Patentverletzung.....	339
20	Verfahrensstadien eines Patentverletzungsprozesses in der Schweiz.....	369
21	Andere Angriffs-/Verteidigungsszenarien und Klagen.....	479
22	Einzelfragen bei Patentstreitigkeiten.....	493
23	Weitere, patentgesetzlich normierte unerlaubte Handlungen	505
24	Hilfeleistung der Zollverwaltung.....	509
25	Der strafrechtliche Schutz.....	511
26	Bewertung und Bilanzierung von Patenten.....	517
27	Übergangsrecht («intertemporales.Recht»).....	525
28	Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ).....	527
29	Das Gebrauchsmuster als Alternative zum vorgeprüften europäischen Patent.....	531
30	Ausblick de lege ferenda: Ein kompetentes Bundespatentgericht als abschliessendes Postulat.....	539
	Falltabelle.....	541
	Gesetzesregister (Verweis).....	553
	Glossar biotechnologischer Begriffe.....	554
	Stichwortverzeichnis.....	561

Inhaltsverzeichnis

Schweizerische und europäische Patent- und Prozessliteratur.....	29	
Die wichtigsten Informationsquellen und Zeitschriften im Patentrecht.....	41	
Rechtsquellen.....	41	
Materialien.....	43	
Wichtige Internetadressen.....	44	
Abkürzungen.....	45	
1	Zweck, Rechtstechnik und Rechtfertigung des Patentrechts.....	49
1.1	Förderung des technischen Fortschritts als allgemeines gesetzgeberisches Ziel.....	49
1.2	Rechtstechnik: Eigentumsähnliche Rechtszuordnung.....	49
1.3	Normative und rechtsökonomische Rechtfertigung des Patentrechts.....	50
1.4	Patentschutz für weniger entwickelte Länder?.....	53
2	Notwendigkeit einer rechtlichen Sonderregelung.....	55
2.1	Das Sachenrecht (ZGB).....	55
2.2	Das Schuldrecht (OR).....	55
2.3	Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).....	57
2.4	Das Urheberrechtsgesetz (URG).....	58
2.5	Das Strafrecht (StGB).....	59
2.6	Ergebnis.....	59
3	Das Patentrecht als Teil des unternehmerischen Technologiemanagements.....	61
3.1	Betriebswirtschaftliche Bedeutung von Patenten.....	61
3.2	Funktionen des Patentrechts im Wettbewerb.....	62
3.2.1	Abwehrfunktion.....	62
3.2.2	Psychologische Abschreckung.....	63
3.2.3	Verhandlungsobjekt und Verkaufsargument.....	63
3.2.4	Interdependenz von Forschung & Entwicklung und Patenten.....	64
3.2.5	Unterschätzte Bedeutung von Patentinformationen.....	64
3.3	Optimierung der Patentstrategie.....	65
3.3.1	Allgemeine Grundsätze.....	65
3.3.2	Vorgängige Fragen zur Festlegung einer Patentanmeldestrategie ...	67
3.3.3	Überlegungen zu einer aktiven Patentstrategie.....	68
3.3.4	Notwendigkeit einer minimalen «defensiven» Patentstrategie.....	69

3.3.5	Strategische Überlegungen bezüglich Patentanmeldungen im Ausland.....	71
3.4	Zeitpunkt einer Patentanmeldung und Kosten eines Patents..... /	72
4	Die Internationalisierung des Patentrechts und die Teilrevisionen des schweizerischen Patentgesetzes 2001-2007.....	75
4.1	Internationalisierung des Patentrechts.....	75
4.2	Der Einfluss der EU-Biotechnologie-Richtlinie, des EPÜ 2000; des Sprachenübereinkommens und des PLT auf die Patentgesetz- revisionen in der Schweiz bis 2007.....	77
4.3	Die EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.....	78
4.4	Das European Patent Litigation Agreement (EPLA) und das Gemeinschaftspatent.....	79
5	Der Gegenstand des objektiven Patentrechts: die Erfindung	83
5.1	Unveränderte Definition - verändertes Verständnis des Begriffs «Erfindung».....	83
5.2	Erfindung als Lehre.....	84
5.3	Erfindung als Lehre zum technischen Handeln	85
5.3.1	Technischer Charakter einer Erfindung.....	86
5.3.2	Handlungslehre.....	88
5.4	Die wesentlichen Elemente einer Erfindung	89
5.4.1	Die objektive technische Aufgabe	89
5.4.2	Die Lösung.....	91
5.4.3	Die Definition der Erfindung durch die in den Patentansprüchen festgelegten Anspruchsmerkmale'.....	91
5.5	Erfindungskategorien	93
5.5.1	Erfindungskategorien nach der Form der Patentansprüche	94
5.5.2	Die Erfindungskategorien aufgrund des technischen Lösungswegs.....	95
a)	Kombinationserfindung.....	95
b)	Übertragungserfindung.....	96
c)	Auswählerfindung.....	99
d)	Analogieverfahren.....	100
e)	Funktionserfindung.....	101
5.5.3	Zufalls- und Pioniererfindungen.....	100
5.6	Illustrative Grenzfälle «technischer Handlungslehren»	101
5.6.1	«Technische» Handlungslehre (heute) in der Regel bejaht	101
a)	Computerprogramme (Verweis).....	101
b)	Ästhetische Technik - technische Ästhetik bei Formgebungen (Art. 52 Abs. 2 lit. b und Abs. 3 EPÜ).....	102
c)	Patentierung von Werken der Architektur.....	103
d)	Spiel- und Sportgeräte.....	105
5.6.2	«Technische» Handlungslehre fraglich.....	105
a)	Anweisungen an den menschlichen Geist und Spielregeln (Art. 52 Abs. 2 lit. c EPÜ).....	105

b)	Geschäftsmethoden («business methods»)	107
c)	Kochrezepte	108
d)	Halbleiter-Topographien/integrierte Schaltungen	109
5.7	Abgrenzung der Erfindung von Entdeckungen, wissenschaftlichen Theorien, mathematischen Methoden und Naturstoffen (Art. 52 Abs. 2 lit. a EPÜ)	110
6	Die Schutzvoraussetzungen der Erfindung	115
6.1	Überblick: Neuheit, erfinderische Tätigkeit (Nicht-Naheliegen) und gewerbliche Anwendbarkeit	115
6.2	Der «Stand der Technik» als Ausgangspunkt für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (Art. 54 EPÜ/ Art. 7 PatG)	116
6.2.1	Was ist «Stand der Technik»?	116
6.2.2	Massgebender Zeitpunkt zur Festlegung des Stands der Technik: Anmelde- bzw. Prioritätsdatum	120
6.2.3	Der Stand der Technik und «ältere Rechte» (Art. 54 Abs. 3 und 4 EPÜ/Art. 7 Abs. 3 PatG)	122
6.3	Die Neuheit im Einzelnen	123
6.3.1	Definition der Neuheit der zu prüfenden Erfindung	123
6.3.2	Die methodische Prüfung auf Neuheit: identische Vorwegnahme in einer einzigen Entgegenhaltung	124
6.3.3	Vermutung der Neuheit des Patents und Beweislast	125
6.3.4	Sonderfälle bezüglich Neuheit	126
a)	Unschädliche Offenbarungen (Art. 55 EPÜ/Art. 7b PatG)	126
i)	Missbrauch zum Nachteil des Anmelders (Art. 55 Abs. 1 lit. a EPÜ/Art. 7b lit. a PatG)	126
ii)	Ausstellungsimmunität (Art. 55 Abs. 1 lit. b EPÜ/ Art. 7b lit. b PatG)	126
b)	Neue Verwendung bekannter Stoffe	127
c)	Erste und weitere medizinische Indikationen (Art. 54 Abs. 4 und 5 EPÜ/Art. 7c und 7d PatG)	128
6.4	Das Nicht-Naheliegen oder die erfinderische Tätigkeit im Einzelnen	130
6.4.1	Allgemeines	130
6.4.2	Die methodische Prüfung auf Nicht-Naheliegen	131
a)	Grundsätzliches	131
b)	Methode der Beurteilung des Nicht-Naheliegens - der «Aufgabe-Lösungs-Ansatz»	132
i)	Erster Schritt: Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik	132
ii)	Zweiter Schritt: Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe	133
iii)	Dritter Schritt: Prüfung, ob die beanspruchte Erfindung für den Fachmann nahe liegend gewesen wäre - der «could-would-approach»	133

	iv)	Prüfung des Stands der Technik gestützt auf mehrere Dokumente.....	134
c)		Hypothetischer Durchschnittsfachmann.....	135
	i)	Zur rechtlichen Fiktion des hypothetischen Durchschnitts- fachmanns.....	135
	ii)	Bedeutung des «hypothetischen Durchschnittsfachmanns» für die Beurteilung des Nicht-Naheliegens.....	138
d)		Indizien für die vorhandene oder fehlende erfinderische Tätigkeit («Beweisanzeichen»).....	138
	I)	N.B. Beweisanzeichen sind blosse (sekundäre) Indizien!	138
	ii)	Seit Langem bestehendes, unbefriedigtes Bedürfnis (+).	139
	iii)	Das Vorurteil der Fachwelt (+).....	140
	iv)	Überraschung der Fachwelt (+).....	142
	v)	Der erhebliche technische Fortschritt - die Bereicherung der Technik (+).....	142
	vi)	Schwierige und kostspielige, Forschung (+).....	144
	vii)	Der wirtschaftliche Erfolg der Erfindung.....	144
	viii)	Alter von Entgegenhaltungen.....	145
	ix)	Einfache Lösung (+).....	145
	x)	Übertragung (-/+).....	145
	xi)	Kinematische Umkehrung (→).....	146
	xii)	Massänderung (-).....	147
	xiii)	Das Schicksal der gleichen Erfindung im Ausland (+/-).	147
e)		Einfluss heutiger Recherchemöglichkeiten auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit?.....	148
6.5		Die gewerbliche Anwendbarkeit.....	148
6.6		Brauchbarkeit- soziale Nützlichkeit der Erfindung?.....	151
7		Ausschluss von der Patentierung.....	153
7.1		Allgemeines zu den Schranken der Patentierbarkeit	153
7.2		Patentausschluss wegen Rechts- oder Sittenwidrigkeit einer Technologie oder ihrer konkreten Anwendung (Art. 1a-Art. 2 Abs. 1 lit. a-g PatG/Art. 53 lit. a EPÜ).	155
7.2.1		Grundsätzliches und Beispiele.....	156
7.2.2		Der absolute Ausschluss der Patentierbarkeit des menschlichen Körpers und von Gensequenzen — und seine Ausnahmen (Art. 1a und 1b PatG).....	158
7.2.3		Patentausschluss von bio- und gentechnologischen Erfindungen, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen (Art. 2 Abs. 1 lit. a-g PatG).....	159
a)		Gesellschaftspolitische Tragweite der Bio- und Gentechnologie.....	160
b)		Art. 2 Abs. \ lit. a-g PatG - Übersicht.....	162
c)		Humanbereich.....	163
	i)	Sittenwidrigkeit des Klonens von Menschen und der Schaffung von Chimären und Hybriden (Art. 2 Abs. 1 lit. a und b PatG).....	163

ii)	Sittenwidrigkeit von Keimbahntherapien (Art. 2 Abs. 1 lit. d PatG).....	164
iii)	Nur punktueller Verbot somatischer Gentherapien.....	166
iv)	Nur punktueller Verbot gendiagnostischer Verfahren.....	166
v)	Verbot der Patentierung transgener Menschen und Embryonen sowie des menschlichen Genoms.....	167
vi)	Kein generelles Verbot von Technologien zur Herstellung einzelner Gene oder gentechnisch hergestellter oder veränderter Zellen, Körpersubstanzen und Körperteile.....	168
vii)	Patentierbarkeit von Erfindungen auf dem Gebiet der Stammzellenforschung?.....	171
viii)	Patentierbarkeit von Verfahren der Xenotransplantation?.....	171
ix)	Wem gehören die Rechte an humangenetischem Ausgangsmaterial?.....	172
d)	Tier- und Pflanzenreich.....	173
i)	Wem gehören die Rechte an pflanzlichem oder tiergenetischem Ausgangsmaterial?.....	173
ii)	Kein genereller Ausschluss bio- und gentechnologischer Erfindungen betreffend Pflanzen und Tiere (Art. 1aPatG).....	174
iii)	Transgene Tiere und Pflanzen.....	174
iv)	Gen Pharming.....	175
v)	Kein Verbot des Klonens von Tieren.....	176
vi)	Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen.....	176
7.3	Freier Zugang zur Technologie: Patentausschluss für human- und tiermedizinische Verfahren (Art. 2 Abs. 2 lit. b PatG/ Art. 53 lit. c EPÜ).....	177
7.3.1	Grundsatz.....	177
7.3.2	Ausnahme: Patentierbare medizinische Vorrichtungen und kosmetische Verfahren.....	180
7.4	Historische «Sonderfälle» bezüglich lebender Materie: Patentausschluss wegen fehlender Wiederholbarkeit (Art. 1a PatG/Art. 53 lit. b EPÜ).....	181
7.4.1	Grundsätzliches.....	181
7.4.2	Keine Patentierbarkeit von Pflanzensorten und Tierrassen (Art. 53 lit. b EPÜ/Art. 1aPatG).....	182
a)	Die historische Entwicklung.....	182
b)	Europäische Patentpraxis.....	185
c)	Schweizerische Rechtsprechung.....	187
7.4.3	Keine Patentierbarkeit von «im Wesentlichen biologischen Verfahren».....	188
7.4.4	Patentierbarkeit neuer und erfinderischer sog. «Kulturverfahren»..	190
7.4.5	Patentierbarkeit mikrobiologischer Verfahren und daraus gewonnener Erzeugnisse.....	190
7.5	Schlusswort: «Keine Patente auf Leben»?.....	192
7.6	Patentausschluss von Computerprogrammen «als solchen» (Art. 52 Abs. 2 lit. c in Vbdg. mit Abs. 3 EPÜ)?.....	195
7.6.1	Allgemeines.....	195

7.6.2	Patenterteilungspraxis betreffend Computerprogramme.....	198
a)	Europa.....	199
b)	Deutschland.....	201
c)	USA.....	202
d)	Schlussbemerkung.....	202
8	Der Erfindungsberechtigte.....	203
8.1	Kein «Erfindungsbesitz».....	203
8.2	Das Recht auf das Patent.....	204
8.3	Der Erfinder.....	204
8.4	Mehrheit von Erfindern: Gesamterfinderschaft oder Miterfinderschaft?.....	205
8.5	Die «Betriebserfindung» ist dem schweizerischen Recht fremd	209
8.6	Andere Rechtsinhaber anstelle des Erfinders.....	209
8.6.1	Rechtsnachfolgerin.....	209
8.6.2	Der Arbeitgeber: Gebundene Arbeitnehmererfindung, Vorbehaltserfindung und freie Erfindung (Arbeitnehmer- erfindungen/Art. 332 OR).....	210
a)	Allgemeine Voraussetzungen der Arbeitnehmererfindung	211
b)	Die gebundene Arbeitnehmererfindung.....	212
c)	Die Vorbehaltserfindung.....	213
d)	Kollidierende Rechtszuordnung zwischen patentierbaren und urheberrechtlich geschützten Computerprogrammen (Art. 332 OR/ Art. 17URG).....	215
8.6.3	Auftraggeber, Besteller oder Unternehmer.....	216
a)	Herstellung eines Prototyps oder Serienprodukts.....	217
b)	Auftragserfindung: Forschungs- und Entwicklungsauftrag	217
8.6.4	Einfache Gesellschaft.....	219
8.6.5	Öffentlich-rechtliche Forschungsinstitutionen.....	220
a)	Eidgenössische Hochschulen	220
b)	Kantonale Universitäten.....	221
c)	Technologietransferstellen.....	222
d)	Doppelprofessuren.....	222
e)	Generalisierende Grundsätze.....	222
8.7	Das Anmelderprinzip und seine Korrektur.....	223
8.7.1	Das Anmelderprinzip.....	223
8.7.2	Die Anmassung der Erfindung.....	223
8.8	Parallele Erfinder (Doppelerfinder).....	223
8.9	Die Erfindernennung.....	224
8.9.1	Die Anerkennung der Erfinderschaft.....	224
8.9.2	Die Nennung in den amtlichen Veröffentlichungen.....	225
9	Überblick: Die Wege zu in- und ausländischem Patentschutz	227
9.1	Zusammenspiel des nationalen Rechts und der internationalen Übereinkommen.....	227
9.2	Die zwei Grundtypen von Erteilungsverfahren.....	228

9.3	Erster Schritt: Grundlage und Ausgangspunkt für in- und ausländischen Patentschutz- Inländerbehandlung und Prioritätsrecht der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ).....	230
9.3.1	Hauptproblem des internationalen Schutzes einer Erfindung	230
9.3.2	Inländerbehandlung.....	231
9.3.3	Zentrale Bedeutung des Prioritätsrechts.....	232
a)	Grundsätzliches und Wirkung des Prioritätsrechts.....	232
b)	Wichtige Besonderheiten des Prioritätsrechts.....	234
9.4	Zweiter Schritt: Formelle Verfahrens-Vereinfachungen via Patentszusammenarbeitsvertrag (PCT) und Patentrechtsvertrag (PLT).....	235
9.4.1	PCT.....	235
9.4.2	PLT.....	238
9.5	Dritter Schritt: Harmonisierung der materiellen Prüfung der Patentanmeldung durch das EPÜ.....	239
10	Praktische Wahlmöglichkeiten und Ablauf der verschiedenen Erteilungsverfahren.....	241
10.1	Das Zusammenspiel der verschiedenen Anmeldeverfahren	241
10.2	Die Einreichung einer Patentanmeldung.....	242
10.3	Die Beanspruchung der Priorität als formeller Bestandteil jeder Folgeanmeldung (Verweis).....	243
10.4	Die bei jeder Patentanmeldung zu durchlaufende Eingangs- und Formalprüfung.....	244
10.5	Häufiger Fall in der Schweiz: Schweizerische Erstanmeldung	245
10.5.1	Ablauf des schweizerischen Prüfungsverfahrens	246
10.5.2	Veröffentlichung der Schweizer Patentanmeldung und Bericht über den Stand der Technik.....	247
10.5.3	Das schweizerische Einspruchsverfahren bezüglich absoluter Schutzausschlussgründe.....	248
10.6	Nationale (schweizerische) Anmeldung und darauf aufbauende Fortsetzung des Anmeldeverfahrens via PCT.....	249
10.6.1	Allgemeines.....	249
10.6.2	Internationale Phase des PCT: internationale Recherche zum Stand der Technik.....	251
10.6.3	Nationale und regionale Phasen gemäss PCT.....	253
10.6.4	Marginale verbliebene Relevanz der internationalen vorläufigen Prüfung (Kapitel II des PCT).....	254
10.7	Europäische Patentanmeldung (im Zusammenspiel mit einer vorausgegangenen schweizerischen oder einer PCT-Anmeldung).....	254
10.7.1	Letzte Stufe einer Patentanmeldung: Sachprüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit - am Beispiel des europäischen Patentanmeldeverfahrens.....	255
10.7.2	Der europäische Recherchenbericht.....	255
10.7.3	Die Veröffentlichung der europäischen Anmeldung.....	256
10.7.4	Prüfungsantrag und Prüfungsverfahren.....	257

Inhaltsverzeichnis

10.7.5	Abschluss und Dauer des Anmeldeverfahrens.....	258
a)	Erteilung oder Zurückweisung der Patentanmeldung.....	258
b)	Rechtswirkung der Patenterteilung.....	259
10.7.6	Übergang des europäischen-Patents in die nationale Phase: Übersetzungserfordernis und Sprachenübereinkommen.....	259
10.8	Erstreckung des Schutzes europäischer Patente auf weitere Staaten	261
10.9	Das neue zentralisierte Beschränkungs- und Widerrufsverfahren nach Art. 105a-105c EPÜ.....	261
10.10	Sonderfall: Umwandlung einer europäischen in eine schweizerische Patentanmeldung.....	262
10.11	Zusätzliche nationale Anmeldungen - insbesondere der Sonderfall USA.....	262
11	Der verwaltungsrechtliche Rechtsschutz betreffend schweizerische und europäische Patente.....	265
11.1	Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in der Schweiz.....	265
11.2	Rechtsmittel gegen Entscheide bzw. Verfügungen des IGE.....	266
11.3	Weiterbehandlung, Wiedereinsetzung und Nachfrist im europäischen Verfahren.....	268
11.4	Rechtsmittel gegen Entscheide des EPA.....	269
11.4.1	Das europäische Einspruchsverfahren (Art. 99 ff. EPÜ).....	269
11.4.2	Das europäische Beschwerdeverfahren (Art. 106 ff. EPÜ).....	270
11.4.3	Antrag auf Überprüfung an die Grosse Beschwerdekammer (Art. 112a EPÜ 2000).....	271
11.4.4	Entscheidungen oder Stellungnahmen der Grossen Beschwerdekammer des EPA (Art. 112 EPÜ).....	271
12	Der Inhalt einer Patentanmeldung.....	273
12.1	Inhaltliche Voraussetzungen einer Patentanmeldung.....	273
12.2	Aufbau einer Patentanmeldung und einer Patentschrift.....	274
12.2.1	Die Zusammenfassung und weitere Registerangaben auf dem Deckblatt der Patentschrift.....	274
12.2.2	Die Beschreibung dient der Offenbarung der Erfindung.....	275
12.2.3	Die Zeichnungen bilden Teil der Beschreibung.....	281
12.2.4	Ausreichende Offenbarung bei Erfindungen betreffend biologisches Material (Art. 50aPatG/R31 AO EPÜ).....	281
12.2.5	Die Patentansprüche definieren die Erfindung.....	282
	Allgemein.....	282
b)	Doppelfunktion des Patentanspruchs: Abgrenzung vom Stand der Technik im Anmeldeverfahren und Prüfling einer möglichen Verletzungsform im Verletzungsverfahren.....	283
c)	Auslegung der Patentansprüche (Verweis).....	284
d)	Die Formulierung eines Patentanspruchs.....	285
e)	Zulässigkeit von sog. «Disclaimern».....	286
12.2.6	Die Änderung der Patentanmeldung, insbes. der Patentansprüche..	286
a)	Änderung der technischen Unterlagen bis zur Patenterteilung.....	286

b)	Einschränkung des Patents nach der Patenterteilung: Teilverzicht und Teilnichtigkeit.....	287
c)	Verzicht auf einen Patentanspruch	290
d)	Rückwirkung ex tunc auf den Zeitpunkt der Erteilung.....	290
e)	Nachträgliche («Rück-»)Korrektur einer unzulässigen Erweiterung? - Teilnichtigkeit und «unentrinnbare Falle».....	291
12.2.7	Nur eine Erfindung pro Anmeldung: «Einheitlichkeit der Anmeldung».....	292
a)	Problem.....	292
b)	Zulässige unabhängige Anspruchskombinationen.....	292
c)	Abhängige Patentansprüche = Ausführungsbeispiele und Rückzugspositionen.....	294
d)	Fehlende Einheitlichkeit: Teilung der Patentanmeldung/ europäische Teilanmeldung.....	294
13	Patentrechtlich relevante Veröffentlichungen der OMPI, des IGE und des EPA.....	297
13.1	Veröffentlichungen von PCT-Anmeldungen durch die OMPI.....	297
13.2	Veröffentlichungen des IGE und des EPA, insbesondere Patentschrift und Patentregister.....	297
14	Akteneinsicht in hängige Patentanmeldungen und erteilte Patente..	299
15	Das Patentrecht als absolutes, subjektives Herrschaftsrecht.....	301
15.1	Terminologie und Charakteristik.....	301
15.1.1	Formelle und materielle Rechtsstellung.....	301
15.1.2	Zeitliche Beschränkung und Untergang des Patentrechts.....	302
15.1.3	Territoriale Beschränkung des subjektiven Patentrechts.....	302
15.2	Inhalt des subjektiven Patentrechts.....	304
15.2.1	Ausschliesslichkeit.....	304
15.2.2	Gewerbmässige Benützung.....	305
a)	Herstellen, Lagern, Anbieten, Inverkehrbringen, Ein-, Aus- und Durchfuhr.....	306
b)	Parallele zum Verletzungstatbestand.....	308
15.2.3	Allgemeine Schranke des ausschliesslichen Benützungsrechts: Der Erschöpfungsgrundsatz, das Verbot von Parallelimporten und Kartellrecht.....	308
a)	Sinn des Erschöpfungsgrundsatzes.....	308
b)	Nationale, internationale oder regionale Erschöpfung.....	309
c)	Nationale Erschöpfung und Kartellrecht.....	311
d)	Grundsätzlich keine Erschöpfung an einem patentierten Verfahren.....	313
15.3	Das subjektive Patentrecht als Gegenstand des Rechtsverkehrs.....	314
15.3.1	Das Patentrecht als Gegenstand von Nutzungs- und Veräusserungsverträgen.....	315
a)	Allgemeines.....	315
b)	Die volle Übertragung.....	315

Inhaltsverzeichnis

c)	Die Begründung beschränkter absoluter Rechte am Patent	316
15.3.2	Das Patentrecht als Gegenstand der Zwangsverwertung	316
15.4	Das Patentrecht als Gegenstand der Enteignung?.....	318
16	Die gesetzlichen Schranken des subjektiven Patentrechts	321
16.1	Handlungen zu Forschungs- und Versuchszwecken - das sog. «Forschungsprivileg» (Art. 9 Abs. 1 lit. b PatG).....	321
16.2	Zulassungsverfahren für Arzneimittel (Art. 9 Abs. 1 lit. c PatG)....	323
16.3	Benützung der Erfindung zu Unterrichtszwecken an Lehrstätten (Art. 9 Abs. 1 lit. d).....	325
16.4	Züchterprivileg (Art. 9 lit. e PatG)-.....	326
16.5	Auskreuzung von biologischem Material (Art. 9 Abs. 1 lit. f PatG)	326
16.6	Mitbenutzungsrecht und Erfindungen in ausländischen Verkehrsmitteln (Art. 35 PatG).....	326
16.7	Die abhängige Erfindung (Art. 36 PatG).....	328
16.8	Ausführungszwang (Art. 37 PatG).....	329
16.9	Löschungsklage wegen mangelnder Ausführung (Art. 38 PatG). . .	329
16.10	Die Zwangslizenzen im öffentlichen Interesse und auf dem Gebiet der Halbleitertechnik (Art. 40 PatG).....	329
16.11	Zwangslizenz für «Forschungswerkzeuge» bei bio- technologischen Erfindungen (Art. 40b PatG).....	330
16.12	Zwangslizenz für Diagnostika (Art. 40c PatG).....	331
16.13	Zwangslizenz für die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte (Art. 40d PatG).....	332
16.14	Gemeinsame Bestimmungen für die Erteilung einer Zwangslizenz (Art. 40e PatG).....	332
16.15	Allgemeine kartellrechtliche Schranken des Patentrechts (Verweis)	333
17	Patentnichtigkeit und Patentverletzung	
	als «asymmetrische» Korrelate (Verweis).....	335
18	Patentnichtigkeit.....	337
19	Patentverletzung.....	339
19.1	Der Kreis der Verletzer: Unmittelbare und mittelbare Verletzungshandlungen	339
19.2	Territorialer Bezug.....	342
19.3	Die Widerrechtlichkeit.....	346
19.4	Die Verletzungshandlung: Methodische Prüfung.....	347
19.4.1	Einführung und Überblick.....	347
19.4.2	Erster Schritt: Festlegung und Verständnis des hypothetischen Durchschnittsfachmanns.....	348
19.4.3	Zweiter Schritt: Merkmalsanalyse der Patentansprüche des Streitpatents.....	348
19.4.4	Dritter Schritt: Auslegung der Patentansprüche.....	350
a)	Die Bedeutung des Auslegungsprotokolls für die Auslegung von Patentansprüchen.....	350

b)	Schweizerische Rechtsprechung.....	351
c)	Zusammenführung der Auslegungsgrundsätze gemäss Auslegungsprotokoll und Rechtsprechung.....	352
19.4.5	Vierter Schritt: Beurteilung, d.h. «Lesen des Anspruchs auf die konkrete Verletzungshandlung».....	353
a)	Vorbemerkung: In der Regel genügt die Verletzung eines unabhängigen Anspruchs.....	354
b)	Die wörtliche oder identische Verletzung («Nachmachung»).....	355
c)	Die äquivalente Verletzung («Nachahmung»).....	355
	i) Allgemeines.....	355
	ii) Fallgruppen äquivalenter Verletzungen.....	357
d)	Relevanz der Erfindungsaufgabe bei der Beurteilung von Verletzungstatbeständen?.....	359
19.5	Verletzungsbeispiele aus der Gerichtspraxis.....	359
19.5.1	Auslegungsergebnisse von Patentansprüchen - illustriert an zwei Beispielen.....	360
a)	Auslegung eines Patentanspruchs mit Hilfe der Beschreibung.....	360
b)	(Divergierende) Auslegungsergebnisse in nationalen Verletzungsurteilen.....	360
19.5.2	Klassische Verletzungsbeispiele.....	361
19.5.3	Beispiel einer Nachahmung, gekennzeichnet durch Hinzufügen unnötiger Schritte ohne effektändernde Wirkung.....	367
20	Verfahrensstadien eines Patentverletzungsprozesses in der Schweiz.....	369
20.1	Überblick über den «Regelfall»: Vorsorgliche Massnahme, Verletzungsklage und Widerklage auf Patentnichtigkeit.....	369
20.2	«Gelegentlicher Ausnahmefall»: Hauptklage auf Feststellung der Nichtverletzung und/oder Patentnichtigkeit - Widerklage auf Patentverletzung.....	371
20.3	Erstes Verfahrensstadium: Wahl eines örtlich und sachlich zuständigen Gerichts.....	372
20.3.1	Rechtsgrundlagen zur Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit.....	372
a)	Nationaler (Binnen-)Sachverhalt: Anwendung des GestG.....	372
b)	Internationaler Sachverhalt: Anwendung des IPRG und/oder LugÜ.....	373
c)	Konvergenzen und Divergenzen zwischen GestG, IPRG, LugÜ und ergänzende Rechtsprechung.....	374
20.3.2	Die örtlichen Zuständigkeitsregeln bei nationalen (Binnen-)Sachverhalten im Einzelnen (GestG).....	375
a)	Örtliche Zuständigkeit beim vorsorglichen Rechtsschutz in nationalen Sachverhalten.....	375
b)	Örtliche Zuständigkeit bei mehreren Beklagten - oder Klägern (subjektive Klagenhäufung/Streitgenossenschaft) in nationalen Sachverhalten.....	376
	i) Beim vorsorglichen Rechtsschutz.....	376
	ii) Im ordentlichen Verfahren.....	376

Inhaltsverzeichnis

- c) Örtliche Zuständigkeit bei ordentlichen Patentverletzungsklagen in nationalen Sachverhalten.....377
- d) Örtliche Zuständigkeit bei Patentnichtigkeitsklagen in nationalen Sachverhalten.....378
- e) Örtliche Zuständigkeit bei mehreren Klagebegehren (objektive Klagenhäufung) in nationalen Sachverhalten..... 378
- f) Örtliche Zuständigkeit in nationalen Sachverhalten - bei negativer Feststellungsklage auf NichtVerletzung und späterer Verletzungsklage.....379
- g) Örtliche Zuständigkeit bei positiver Klage auf Feststellung der Rechtsbeständigkeit eines Patents in nationalen Sachverhalten 380
- 20.3.3 Die internationalen und innerstaatlichen Zuständigkeitsregeln bei internationalen Sachverhalten im Einzelnen (LugÜ und IPRG) 381
 - a) Internationale Zuständigkeit beim vorsorglichen Rechtsschutz und «cross-border injunction».....381
 - b) Internationale Zuständigkeit bei mehreren Beklagten - oder Klägern (subjektive Klagenhäufung/Streitgenossenschaft). . . . 383
 - i) Zuständigkeit bei subjektiver Klagenhäufung im vorsorglichen Rechtsschutz inkl. «cross-border injunction»..... 383
 - ii) Zuständigkeit bei subjektiver Klagenhäufung: «Die Spinne im Netz» und Röche vs. Primus..... 383
 - c) Internationale Zuständigkeit bei Verletzung in- und ausländischer Patentrechte sowie einredeweise geltend gemachter Nichtigkeit 385
 - i) Ausländischer Verletzungskläger vs. inländischer Verletzer - Verletzung von Schweizer Schutzrechten..... 385
 - ii) In- oder ausländischer Verletzungskläger vs. ausländischer Verletzer - Verletzung von in- und ausländischen Schutzrechten.....386
 - iii) Verletzung ausländischer Schutzrechte - Einrede der Nichtigkeit.....386
 - iv) Praxis des EuGH-GAT vs. LUK.....387
 - v) Neue Praxis des Handelsgerichts Zürich bei internationalen Sachverhalten..... 388
 - d) Die internationale Zuständigkeit für Patentnichtigkeitsklagen ist stets nur im Schutzland gegeben, wo das Patent Schutz geniesst..... 389
 - e) Internationale Zuständigkeit bei mehreren Klagebegehren (objektive Klagenhäufung).....390
 - f) Internationale Zuständigkeit bei negativer Feststellungsklage auf NichtVerletzung und späterer Verletzungsklage 392
 - g) Internationale Zuständigkeit bei der positiven Klage auf Feststellung der Rechtsbeständigkeit eines Patents..... 395
- 20.3.4 Sachliche Zuständigkeit.....396
- 20.4 (Optionales) zweites Verfahrensstadium: Vorsorglicher Rechtsschutz.....397
 - 20.4.1 Vorrangige Bedeutung in der Schweiz..... 397
 - 20.4.2 Der Inhalt der vorsorglichen Massnahme..... 398

20.4.3	Legitimation und Voraussetzungen für eine vorsorgliche Massnahme	399
a)	Allgemein.....	399
b)	Zusätzliche absolute zeitliche Dringlichkeit für eine «superprovisorisch» (ex parte) angeordnete vorsorgliche Massnahme.....	401
20.4.4	Die Verteidigungsmittel des Massnahmebeklagten.....	402
a)	Allgemein.....	402
b)	Schutzschriften gegen superprovisorische Massnahmebegehren . . .	403
20.4.5	Keine Beschränkung von Beweismitteln - Zulässigkeit von Kurz- und Parteigutachten.....	404
20.4.6	Keine Sistierung von Massnahmeverfahren wegen hängigem Einspruch beim EPA.....	405
20.4.7	Dauer von Massnahmeverfahren.....	406
20.4.8	Frist zur Erhebung der ordentlichen Patentverletzungsklage bei gewährtem vorsorglichem Rechtsschutz.....	406
20.4.9	Rechtsmittel gegen Massnahmeentscheide.....	407
a)	Rechtsmittel auf kantonaler Ebene.....	407
b)	Rechtsmittel auf eidgenössischer Ebene.....	408
20.4.10	Folgen einer unberechtigten vorsorglichen Massnahme.....	409
20.4.11	Grenzüberschreitender vorsorglicher Rechtsschutz («cross-border injunction»).....	410
20.5	Drittes Verfahrensstadium: Die Patentverletzungsklage des Patentinhabers.....	411
20.5.1	Zu den Parteien.....	411
a)	Aktivlegitimation (Klageberechtigung).....	411
b)	Passivlegitimation bei der Verletzungsklage.....	412
20.5.2	Die Formulierung des Unterlassungs-, Beseitigungs- und Feststellungsbegehrens.....	413
a)	Allgemeines.....	413
b)	Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch.....	417
c)	Feststellungsanspruch.....	418
20.5.3	Klageänderung.....	419
20.5.4	Ordentliche Patentverletzungsklage in der Schweiz bei Verletzung ausländischer Patentrechte.....	420
20.6	Viertes Verfahrensstadium: Verteidigungsmittel des präsumtiven Verletzers, insbesondere die Patentnichtigkeitsklage oder-einrede.....	422
20.6.1	Blosse Einrede der Patentnichtigkeit- Vor- und Nachteile	423
20.6.2	Die Klage auf Patentnichtigkeit.....	425
a)	Einleitung.....	425
b)	Natur und Wirkung der Nichtigkeitsklage.....	425
c)	Legitimation bei der Nichtigkeitsklage	426
d)	Besondere Verfahrensaspekte bei Nichtigkeitsverfahren	427
	i) Grundsätzlich keine Sistierung des Verletzungsverfahrens	427
	ii) Teilnichtigkeit.....	428
	iii) Nichtigkeitsklage nach Löschung des Patents.....	429
20.6.3	Die Bestreitung der Verletzungshandlung.....	430

a)	Ordentliche Beweislast und Gegenbeweis.....	430
b)	Umkehr der Beweislast - Beweis des Gegenteils.....	430
20.6.4	Die Einrede des sog. «freien Stands der Technik».....	432
20.7	Fünftes Verfahrensstadum: Fachrichtervotum, Sachverständigen- gutachten und Parteigutachten.....	433
20.7.1	Prozessentscheidende Bedeutung dieses Verfahrensstadums.	433
20.7.2	Zum Beizug von Sachverständigen und Fachrichtern im Besonderen.....	435
20.7.3	Die Rolle des Experten - Sachverständigengutachten.....	439
20.7.4	Technisch geschulte Fachrichter (Handelsrichter) - Fachrichtervotum.....	440
20.7.5	Parteigutachter - Privat-bzw. Parteigutachten.....	441
20.8	Sechstes Verfahrensstadum: Das Gültigkeits- und Verletzungsurteil im Patentprozess - methodische Begründungs- pflicht.....	444
20.8.1	Freie Beweiswürdigung: Keine ,formellen Beweisverbote oder Beweisgebote.....	445
20.8.2	Formelle und inhaltliche Vollständigkeit des Gutachtens.....	445
20.8.3	Nachvollziehbarkeit des Gutachtens.....	446
20.8.4	Schlüssigkeit.....	448
20.8.5	Richterliche Begründungspflicht.....	448
20.9	Siebtes Verfahrensstadum: Wiedergutmachungsansprüche: Schadenersatz, Herausgabe des Verletzergewinns, Urteilspublikation.....	449
20.9.1	Prozessuales Vorgehen bezüglich Schadenersatz und Herausgabe des Verletzergewinns.....	449
20.9.2	«Klassischer» Schadenersatz kann nur selten durchgesetzt werden	451
a)	Schaden.....	451
i)	Insbesondere entgangener Gewinn des Patentinhabers.	451
ii)	Marktverwirrungsschaden.....	453
iii)	Rechtsverfolgungskosten.....	454
iv)	Würdigung der Rechtsprechung betreffend Schadensbeweis..	454
b)	Widerrechtlichkeit.....	456
c)	Kausalzusammenhang.....	456
d)	Verschulden.....	457
20.9.3	Alternativen zum unmöglichen Schadensnachweis?.....	458
a)	Kein Schadenersatz mittels Lizenzanalogieberechnung ohne tatsächlichen Schaden.....	458
b)	Gewinn des Rechtsverletzers als Indiz für den Schaden des Rechtsinhabers?.....	459
20.9.4	Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns.....	460
a)	Unterschiedliche Anspruchsgrundlage bei Gut- bzw. Bösgläubigkeit.....	460
b)	Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgenunterschiede bezüglich Bereicherungsanspruch und Geschäftsanmassung.	461
c)	Wann liegt eine gut- bzw. bösgläubige Patentverletzung vor?	462
d)	Geltendmachung mittels Stufenklage.....	464

e)	Vollstreckung des Teilurteils auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung.....	465
f)	Berechnung des Verletzergewinns.....	466
g)	Kumulativer oder alternativer Anspruch auf Schadenersatz und Herausgabe des Verletzergewinns sowie Formulierung der Rechtsbegehren.....	469
20.9.5	Schadenersatz oder Herausgabe des Verletzergewinns ab Patenterteilung - mit Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Patentanmeldung.....	470
20.9.6	Verjährungs- und Verwirkungseinreden.....	471
20.9.7	Urteilspublikation.....	472
20.9.8	Beurteilung der heutigen Situation bezüglich Wiedergutmachungsansprüchen.....	473
20.10	Achtes Verfahrensstadium: Rechtsmittel im ordentlichen Patentprozess.....	474
20.10.1	Die Einheitsbeschwerde in Zivilsachen.....	474
20.10.2	Lediglich Willkürbeschwerde betreffend Sachverhaltsfeststellungen	475
20.10.3	Beschwerde gegen (Teil-)Urteile betreffend Gültigkeit und Verletzung des Patents.....	476
20.10.4	Beschwerdefrist bei ausserordentlichem kantonalem Rechtsmittel und bundesgerichtlicher Beschwerde.....	476
20.10.5	Keine Überprüfung der richtigen Anwendung von ausländischem Patentrecht im Beschwerdeverfahren.....	477
21	Andere Angriffsverteidigungsszenarien und Klagen.....	479
21.1	Negative Feststellungsklage auf Nichtverletzung und sog. «Toipedos».....	479
21.2	Positive Feststellungsklage auf Gültigkeit des Patents.....	484
21.3	Die Klage auf Feststellung, dass die Wirkung eines Patents nach Art. 20a, 125, 126 oder 140 PatG dahingefallen ist (Art. 74 Ziff. 7 PatG).....	485
21.4	Die Abtretungsklage.....	486
21.5	Die Klage auf Feststellung des Rechts auf das Patent.....	489
21.6	Die Klage auf Feststellung eines Mitbenützungsrechts.....	490
21.7	Die Klage auf Feststellung des Vorliegens bzw.- des Fehlens eines Abhängigkeitsverhältnisses.....	490
21.8	Die Klage auf Erfindernennung.....	490
22	Einzelfragen bei Patentstreitigkeiten.....	493
22.1	Streitwertberechnung und Prozesskosten.....	493
22.2	Besondere Verfahrensnormen.....	494
22.2.1	Umkehrder Beweislast (Verweis).....	494
22.2.2,	Wahrung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses.....	494
22.2.3	Das «Verbot» von Patent-Stufenklagen.....	496
22.2.4	Verwertung oder Zerstörung von Erzeugnissen oder Einrichtungen	497
22.2.5	Internationale Regelungen, die für Patentprozesse relevant sind (Verweise).....	497

a)	Auslegungsprotokoll.....	498
b)	Anerkennungsprotokoll.....	498
c)	Lugano-Übereinkommen, ehemaliges Brüsseler Übereinkommen und EuGVO.....	498
d)	EU-Verordnung Nr. 1206/2001 des Rates über die Zusammen- arbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen.....	499
e)	Weitere internationale Übereinkommen.....	500
22.3	Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile.....	500
22.4	Schiedsvereinbarungen, Prorogation und Einlassung in Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren.....	501
22.5	Präjudizwirkung von ausländischen Urteilen in der Schweiz?.....	502
23	Weitere, patentgesetzlich normierte unerlaubte Handlungen.....	505
23.1	Nichtangabe der Herkunft (Art. 66 lit. b PatG).....	505
23.2	Entfernung von Patentzeichen (Art. 66 lit. c PatG).....	506
24	Hilfeleistung der Zollverwaltung.....	509
25	Der strafrechtliche Schutz.....	511
25.1	Allgemeines.....	511
25.2	Keine strafrechtliche Sanktion für die Entfernung eines Patentzeichens.....	511
25.3	Die Straftatbestände.....	512
25.4	Die Patentberühmung.....	512
25.5	Die Patentverletzung.....	513
25.6	Der Nichtigkeitseinwand.....	514
25.7	Die Strafen.....	515
25.8	Örtliche und sachliche Zuständigkeit in Strafsachen.....	515
26	Bewertung und Bilanzierung von Patenten.....	517
26.1	Bewertung.....	517
26.1.1	Bewertungsziele.....	517
a)	Die Bewertung zum Zweck einer Wertzuordnung.....	517
b)	Die Bewertung zwecks Planung neuer Produkte sowie der Forschung und Entwicklung.....	518
c)	Bedeutung des Werts eines Patents bei der Streitwertberechnung..	518
26.1.2	Due Diligence eines Patentportefeuilles.....	519
26.1.3	Bewertungsmethoden.....	520
a)	Allgemeines.....	520
b)	Finanzielle Bewertungsmethoden.....	521
i)	Kostenorientierte Bewertung.....	521
ii)	Gewinnorientierte Bewertung.....	521
iii)	Marktorientierte Bewertung.....	522
c)	Bewertungsmethoden zur strategischen Produkteplanung.....	522
26.2	Bilanzierung.....	523
27	Übergangsrecht («intertemporales Recht»).....	525

28	Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ).....	527
29	Das Gebrauchsmuster als Alternative zum vorgeprüften europäischen Patent.....	531
29.1	Allgemeines.....	531
29.2	Verbreitung.....	531
29.3	Vor- und Nachteile.....	533
29.4	Bedeutung des Gebrauchsmusters im Vergleich zum Patent	534
29.5	Neuere Entwicklungen zur Vereinheitlichung des Gebrauchsmusterrechts in Europa.....	535
29.6	Schweizer Patent und Gebrauchsmuster.....	536
30	Ausblick de lege ferenda: Ein kompetentes Bundespatentgericht als abschliessendes Postulat.....	539
	Falltabelle.....	541
	Gesetzesregister (Verweis).....	553
	Glossar biotechnologischer Begriffe.....	554
	Stichwortverzeichnis.....	561