

**INGRES**

**Praxis des Immaterialgüterrechts 2008**

**Patentrecht: Rechtsprechung**

**Dr. Stefan Kohler**

**Zusammenfassende Textsversion zum Referat vom 3. Juli 2008, Lakeside, Zürich**

**Inhaltsübersicht**

<b>1. "Citalopram I", "Oxycodon II", "Aktenlage" - Berücksichtigung ausländischer Patentscheide .....</b>	<b>2</b>
1.1 Rechtsvereinheitlichung im Patentrecht.....	2
1.2 Berücksichtigung der ausländischen Rechtspraxis durch schweizerische Gerichte...	3
1.3 Prozessuale Bedeutung der Berücksichtigung der ausländischen Rechtspraxis.....	4
<b>2. Neues zur Gewinnherausgabe bei Patentverletzungen .....</b>	<b>5</b>
2.1 Gewinnherausgabe im Marken-, Urheber-, Design- und Topografienrecht.....	5
2.2 Gewinnherausgabe im Patentrecht - "Resonanzetiketten" .....	6

## **1. "CITALOPRAM I", "OXYCODON II", "AKTENLAGE" - BERÜCKSICHTIGUNG AUSLÄNDISCHER PATENTENTSCHEIDE**

### 1.1 Rechtsvereinheitlichung im Patentrecht

Es wäre in hohem Masse unrationell, wenn die Patentierbarkeit ein und derselben Erfindung in jedem Land eigenen Regeln folgte und von jedem nationalen Patentamt aufs Neue zu prüfen wäre. Die internationale Harmonisierung des Patentrechts ist ein Anliegen der nationalen Patentämter wie auch der Patentinhaber.

Vor diesem Hintergrund wurde seit Erlass des schweizerischen PatG im Jahre 1954 eine Reihe von internationalen Übereinkommen zur Harmonisierung des Patentrechts abgeschlossen. Im Vordergrund stehen

- das Übereinkommen des Europarates vom 27. November 1963 über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (Patentharmenisierungsabkommen/EVPatÜ),
- der Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Zusammenarbeitsvertrag/PCT) und
- das Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen/EPÜ).

Zum einen vereinheitlichen diese Übereinkommen die Patentierungsvoraussetzungen, die Schutzdauer und die Auslegung von Patentansprüchen. Zum anderen schaffen sie ein harmonisiertes internationales (PCT) bzw. europäisches (EPÜ) Anmeldeverfahren.

Mit Revision von 1976 wurde das PatG an die Bestimmungen dieser Übereinkommen angepasst (dazu Botschaft des Bundesrates über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes vom 10. Mai 1976, BBl 1976 II 1 ff.). Seither folgten weitere internationale Harmonisierungsschritte, die mitunter auch in der aktuellen Patentgesetzrevision ihren Niederschlag finden (EPÜ-Revisionsakte, EPÜ-Sprachenübereinkommen, Patentrechtsvertrag; BBl 2005 2773 ff.; BBl 2006 1 ff.).

Derweil bleibt die Frage, wie diese internationale Harmonisierung in der nationalen Rechtspraxis konkret umzusetzen ist, in verschiedener Hinsicht ungeklärt. Von besonderer Tragweite ist dies selbstredend im Regelungsbereich des EPÜ. Obschon der "Grundsatz der Harmonie der Rechtsanwendung" bei dessen Erlass der zentrale Leitgedanke war, enthält es keine Vorrangsregelung in dem Sinne, dass Entscheidungen der Organe der Europäischen Patentorganisation zur Auslegung von EPÜ-Rechtsnormen für die Behörden und Gerichte der Vertragsstaaten verbindlich sein sollen. Die nationalen Behörden und Gerichte sind bei der Auslegung der Normen des EPÜ – und mithin den diesen angeglichenen nationalen Normen – grundsätzlich frei.

Was die Schweiz anbelangt, kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass ein Einklang des nationalen Patentrechts mit dem international harmonisierten Normen – insbesondere mit jenen des EPÜ - auch ohne rechtliche Bindung anzustreben ist. Inwieweit soll dieses Ziel aber durch die Berücksichtigung der Rechtspraxis ausländischer Gerichte erreicht werden?

## 1.2 Berücksichtigung der ausländischen Rechtspraxis durch schweizerische Gerichte

Die Anforderungen an die patentfähige Erfindung sind inhaltlich im Geltungsbereich des EPÜ die gleichen. Die harmonisierten Bestimmungen sind entsprechend übereinstimmend auszu-legen und anzuwenden. Zu diesem – in der Lehre unbestrittenen - Grundsatz äusserte sich das BGer im Berufungsurteil „Citalopram I“ vom 28. Februar 2007 (Urteil des BGer 4C.403/2005; "Citalopram I" in sic! 2007, 641 – 644). Das BGer hatte zu beurteilen, ob das vorinstanzliche Handelsgericht eine Löschungsklage gegen ein das Antidepressivum *Citalopram* mit einer bestimmten Reinheit beanspruchendes Patent unter Verweis auf einen Ent-scheid einer Beschwerdekammer des EPA mangels Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gut-heissen durfte.

Das Bundesgericht hielt dafür, dass nicht zu beanstanden sei, wenn die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA bei schweizerische Patente betreffenden Streitigkeiten berück-sichtigt wird, soweit diese Rechtsprechung die Auslegung *der harmonisierten Normen des EPÜ* betrifft und für die zu beurteilende Frage *erheblich* ist. Konkret bestätigte das Bundesgericht, dass der in Art. 7 Abs. 1 PatG geregelte Begriff der "Neuheit" eine mit dem EPÜ - namentlich mit dessen Art. 54 Abs. 1 - harmonisierte Norm darstelle. Daher sei es legitim, wenn sich schweizerische Gerichte bei der Frage des Vorliegens der Neuheit eines schweizerischen Pa-tents auf die Beurteilung der Beschwerdekammern des EPA zum analogen Streitgegenstand abstützen.

Indessen erörterte das Bundesgericht im Entscheid "Citalopram" die Frage nicht, ob die Ab-stützung auf Urteile der Beschwerdekammern des EPA auch zur Klärung des Vorliegens der Patentierungsvoraussetzung der "erfinderischen Tätigkeit" bzw. des "Nichtnaheliegens" zuläs-sig sei. Mit Verweis auf den bereits am 11. Oktober 2004 ergangenen bundesgerichtlichen Entscheid "Aktenlage" (Urteil des BGer 4P.89/2004; "Aktenlage" in sic! 5/2008) ist diese Fra-ge aber zu bejahen:

Damals hielt das Bundesgericht fest, dass die Anforderungen an *die erfinderische Tätigkeit* nach Art. 56 EPÜ wie auch die in Art. 69 EPÜ statuierten *Grundsätze zur Bestimmung des Schutzbereichs* eines Patents materiell einheitlich geregelt sind und von den nationalen Ge-richten soweit möglich übereinstimmend mit der einschlägigen ausländischen Rechtspraxis ausgelegt und angewendet werden sollen. Zur Klärung der Gültigkeit von Patenten sei es le-gitim - so das Bundesgericht weiter -, wenn schweizerische Gerichte auf "*ausländische Urteile und in ausländischen Gerichtsverfahren eingeholte Gutachten*" abstellen.

Zu diskutieren bleibt die Frage, ob schweizerische Gerichte auch die ausländische Rechtspraxis zu Verletzungsklagen berücksichtigen dürfen. Bejahend hierzu äusserte sich das Kantonsgericht Basel-Landschaft im Massnahmeentscheid "Oxycodon II" vom 11. Januar 2008 (Akten-Nr. 100 07 376; "Oxycodon II" in sic! 5/2008, 368). Es hielt dafür, dass die Verletzung der schweizerischen Teile zweier europäischer Patente durch die Vermarktung eines den Wirkstoff *Oxycodon* enthaltenden Schmerzmittels eher nicht vorliege, da das Landgericht Düsseldorf nach eingehender Prüfung eine solche verneinte. Auf eigene Gutachten verzichtete das Kantonsgericht Basel-Landschaft.

Dieser Entscheid ist zu hinterfragen. Wie oben anhand der Entscheide "Aktenlage" und "Citalopram" dargestellt, hält es das Bundesgericht für zulässig, die ausländische Rechtspraxis in der Schweiz bei der Auslegung der *harmonisierten Normen des EPÜ*, d.h. namentlich hinsichtlich der Patentierungsvoraussetzungen und der Bestimmung des Schutzbereichs, zu berücksichtigen. Verletzungen europäischer Patente sind aber nach nationalem - und nicht dem harmonisierten - Recht zu behandeln, was Art. 64 Abs. 3 EPÜ ausdrücklich statuiert. Ein einheitliches materielles Verletzungsrecht sieht das EPÜ nicht vor. Eine *unreflektierte* Berücksichtigung ausländischer Patentverletzungsentscheide durch schweizerische Gerichte ist daher abzulehnen, namentlich auch in Massnahmeverfahren. Eine solche Berücksichtigung käme allenfalls neben einer eigenständigen Begutachtung unter schweizerischem Recht bzw. nach einer rechtsvergleichenden Analyse - welche die Übertragbarkeit des ausländischen Urteils auf die hiesigen Verhältnisse verifiziert - in Frage. Im Massnahmeentscheid "Oxycodon II" hat das Kantonsgericht Basel-Landschaft solches aber unterlassen, weshalb der Entscheid als zu kurz gegriffen erscheint. Dies gilt umso mehr, als sich das Kantonsgericht in "Oxycodon II" auf ein bloss erstinstanzlich (Landgericht) und auf der Grundlage des deutschen Patentgesetzes gefälltes Urteil abstützte.

### 1.3 Prozessuale Bedeutung der Berücksichtigung der ausländischen Rechtspraxis

Im Entscheid "Aktenlage" hielt das Bundesgericht fest, dass die Unterinstanz die technischen Fragen nicht selbst beurteilen müsse, sondern sich auf ausländische Urteile - vorliegend des Deutschen Bundespatentgerichts und des englischen Royal Court of Justice - abstützen könne, um zu prüfen, ob der behauptete Bestand bzw. die Nichtigkeit des schweizerischen Teils eines europäischen Patents *glaubhaft* ist.

Im Urteil "Citalopram I" bestätigte das Bundesgericht, dass eine Abstützung auf ausländische Entscheide insbesondere für die Klärung der Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit bzw. der erfinderischen Tätigkeit, welche gemäss Art. 59 Abs. 4 PatG vom IGE bekanntlich nicht geprüft werden, legitim sei. Namentlich könne die durch den schweizerischen Registereintrag geschaffene *Vermutung* der Neuheit bzw. des Nichtnaheliegens der beanspruchten Erfindung mit Hinweis auf Entscheide der Beschwerdekammern des EPA widerlegt werden.

Die Berücksichtigung ausländischer Entscheidungen oder Gerichtsgutachten in schweizerischen Patentprozessen vermag bestenfalls eine *Beweis- und Behauptungslastumkehr* zu bewirken. Ausländische Entscheidungen und Gerichtsgutachten sind in diesem Sinne bloss *Beweismittel*. Davon klar zu unterscheiden ist die Anerkennung ausländischer Urteile, welche den Regeln von Art. 111 IPRG sowie in seinem Geltungsbereich den Bestimmungen des LugÜ zu folgen hat.

## 2. NEUES ZUR GEWINNHERAUSGABE BEI PATENTVERLETZUNGEN

### 2.1 Gewinnherausgabe im Marken-, Urheber-, Design- und Topografienrecht

Vor einem Jahr hat Kollege Andri Hess an dieser Stelle anhand des Entscheids "Rohrschelle" (Urteil des BGer 4C.290/2005; sic! 2006, 774) den Stand der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Vermögensausgleich bei Patentverletzungen erörtert. In diesem Urteil hielt das Bundesgericht dafür, dass der Anspruch des Verletzten auf Herausgabe des erzielten Gewinns nur im Falle der Bösgläubigkeit auf Geschäftsanmassung (OR 423) beruhe, während bei Gutgläubigkeit nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung (OR 62 Abs. 1) zu verfahren sei. Zutreffend wies Kollege Hess darauf hin, dass der Entscheid "Rohrschelle" hinsichtlich Berechnungsmethode und Umfang der herauszugebenden Bereicherung eine erhebliche Rechtsunsicherheit belasse.

Der im vergangenen Jahr ebenfalls intensiv diskutierte Fall "Patty Schnyders Vater" vom 7. Dezember 2006 (Urteil des BGer 5.C.66/2006; sic! 2007, 434) brachte alsdann eine Klärung, wie die Gewinnherausgabe im Zusammenhang mit einer Persönlichkeitsverletzung zu handhaben ist. Namentlich hielt das Bundesgericht hierzu fest, dass die Gewinnherausgabe gestützt auf Art. 28a Abs. 3 ZGB entsprechend den Vorgaben der Geschäftsführung ohne Auftrag ("GoA"; Art. 423 OR) möglich ist, wenn folgende drei Voraussetzungen gegeben sind:

1. Widerrechtliche Verletzung des Persönlichkeitsrechts,
2. Entstehung eines Gewinns und
3. Kausalzusammenhang zwischen unrechtmässiger Verletzung und Gewinn.

Damit stellte das Bundesgericht klar, dass es sich bei Art. 28a Abs. 3 ZGB um eine *Rechtsfolgeverweisung* - und nicht um eine Rechtsgrundverweisung - handle. Die Konsequenz davon ist, dass die Rechtsfolge von Art. 423 OR - nämlich die Gewinnherausgabe - bei einer widerrechtlichen Persönlichkeitsverletzung ohne weitere Prüfung der Tatbestandsmerkmale von Art. 423 OR (Geschäftsanmassung, Widerrechtlichkeit, Bösgläubigkeit) durchgesetzt werden kann.

Die Tragweite dieser höchstrichterlichen Feststellung könnte für das Immaterialgüterrecht beachtlich sein, denn die Gesetzeswortlaute für Klagen auf entgangenen Gewinn im Markenschutzgesetz (Art. 55 Abs. 3 MSchG), im Urheberrechtsgesetz (Art. 62 Abs. 2 URG), im Designgesetz (Art. 35 Abs. 2 DesG) und im Topografiengesetz (Art. 10 Abs. 1 ToG) sind identisch mit jenem des Persönlichkeitsrechts (Art. 28a Abs. 3 ZGB). Behandelt man diese Anspruchsgrundlagen - analog zum Entscheid "Patty Schnyders Vater" - als *Rechtsfolgeverweisung*, wäre auch im Markenrecht, Urheberrecht, Designrecht und Topografienrecht eine Gewinnherausgabe gestützt auf Geschäftsanmassung ohne Prüfung der weiteren Tatbestandsmerkmale von Art. 423 OR (Geschäftsanmassung, Widerrechtlichkeit, Bösgläubigkeit) durchsetzbar, d.h. der Nachweis folgender drei Voraussetzungen würde genügen:

1. Verletzung des entsprechenden Immaterialgüterrechts,
2. Entstehung eines Gewinns und

### 3. Kausalzusammenhang zwischen Immaterialgüterrechtsverletzung und Gewinn.

Damit würde der Zugang zur Gewinnabschöpfung bei Verletzungen von Marken, Urheberrechten, Designrechten und Topografien von Halbleitererzeugnissen entscheidend erleichtert. Angesichts der nach gegenwärtiger schweizerischer Gerichtspraxis bestehenden Schwierigkeiten, bei Immaterialgüterrechtsverletzungen einen angemessenen Vermögensausgleich durchzusetzen, wäre diese Erleichterung jedenfalls zu begrüßen.

#### 2.2 Gewinnherausgabe im Patentrecht - "Resonanzetiketten"

Aber was gilt im Patentrecht? Anders als die übrigen Immaterialgüterrechtsgesetze enthält das Patentgesetz (Art. 73 Abs. 1 PatG) keinen ausdrücklichen Verweis auf die Möglichkeit einer Gewinnherausgabe nach den Regeln der Geschäftsanmassung. Einen sachlichen Grund für diese Abweichung des Patentgesetzes von den übrigen Immaterialgüterrechten lässt sich indessen nicht erkennen. Man muss davon ausgehen, dass diese Inkonsistenz einer gesetzgeberischen Unachtsamkeit zuzuschreiben ist, die - bedauerlicherweise - auch im laufenden Revisionspaket des Patentgesetzes nicht korrigiert wird. Eine analoge Anwendung von "Patty Schnyders Vater" auf die Gewinnherausgabe aus Geschäftsanmassung steht bei Patentverletzungen - anders als beim Marken-, Urheber-, Design- und Topografienrecht - jedenfalls nicht zur Disposition. Bis auf Weiteres dürfte deshalb gelten, dass die Gewinnherausgabe gestützt auf Geschäftsanmassung im Patentrecht nur möglich ist, wenn die Tatbestandselemente von Art. 423 OR erfüllt sind. Namentlich muss - so lehrt uns der Entscheid "Rohrschelle" - Bösgläubigkeit des Verletzers vorliegen.

Entscheidend bleibt daher bleibt bis auf Weiteres die Frage, wann eine Patentverletzung *bösgläubig* begangen wird. Damit hatte sich das Kantonsgericht Zug im Rahmen eines Urteils vom 21. Juni 2007 im Zusammenhang mit einem patentverletzenden Gebrauch von so genannten "Resonanzetiketten" zu beschäftigen. Das Kantonsgericht ging davon aus, dass sich die Verletzerin spätestens dann nicht mehr auf seine Gutgläubigkeit berufen könne, wenn ihr bewusst gewesen sein musste, *"dass die von ihr vertriebenen Resonanzetiketten die Patente der Klägerin verletzen könnten"* (E. 2.3.2).

Dieser Betrachtungsweise ist im Grundsatz zuzustimmen. Angesichts des Entscheids "Patty Schnyders Vater", der im Marken-, Design-, Urheber- und Topografienrecht eine erhebliche Erleichterung hinsichtlich der Gewinnherausgabe aufgrund der GoA nahelegt, wäre es in stossender Weise inkonsistent, bei der Gewinnherausgabe im Patentrecht hohe Anforderungen an den Nachweis der Bösgläubigkeit zu fordern.

Vielmehr ist in Anlehnung an die Theorie der "gesetzlichen Fiktion der Kenntnis des Registerinhalts" davon auszugehen, dass Gutgläubigkeit bereits dann nicht mehr vorliegen kann, wenn das verletzte Patent (bzw. das entsprechende Patentgesuch) veröffentlicht wurde. Einen sachlichen Grund, die in Art. 111 Abs. 2 PatG (für EP Anmeldungen), Art. 137 PatG (für PCT-Anmeldungen) und Art. 73 Abs. 3 PatG (für CH-Anmeldungen) verankerte Konzeption, wonach durch Patentverletzung Geschädigte Schadenersatz jedenfalls rückwirkend auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Patentgesuchs geltend machen können, analog nicht auch bei der Gewinnherausgabe aus OR 423 anzuwenden, ist nicht ersichtlich.

Bedauerlicherweise war dieser Aspekt nicht Gegenstand des Weiterzugs des kantonsgerichtlichen Entscheids "Resonanzetiketten" an das Bundesgericht. Das Prozessthema beschränkte sich hier im Wesentlichen auf die Frage, wie die Gewinnherausgabe aufgrund der GoA konkret zu berechnen ist. Im diesbezüglichen Urteil vom 3. März 2008 (Urteil des BGer 4A.305/2007) fällt auf, dass das Bundesgericht dem Verletzer grosszügig Abzüge zugestand. Namentlich hielt es fest, dass *"es grundsätzlich keine Kosten [gebe], welche ihrer Art nach nicht zum Abzug zugelassen werden können, sofern sie zur Erzielung des Gewinnes aus der Geschäftsanmassung tatsächlich anfallen und dafür erforderlich sind"* (E. 4.1.5). Somit sind auch Fixkosten und den verletzenden Produkten nicht konkret zurechenbare Kosten (Gemeinkosten) abzugsfähig. Das ökonomische Risiko des Patentverletzers wird dadurch minimal.

Unter Hinweis auf den Entscheid "Resonanzetiketten" ist einmal mehr festzustellen, dass sich das Bundesgericht bei Immaterialgüterrechtsverletzungen mit der konkreten Umsetzung des allgemeinen Rechtsgrundsatzes "Unrecht soll sich nicht lohnen" schwer tut.

\* \* \*