

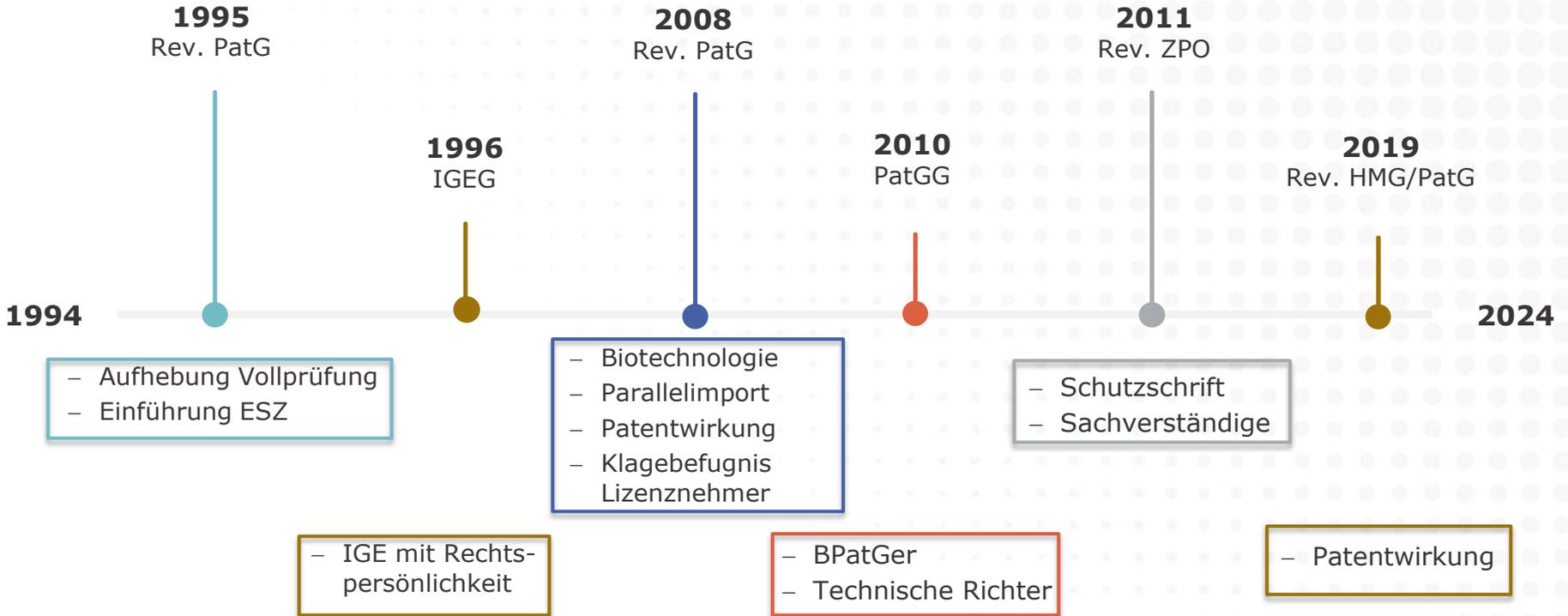
VISCHER

30 Jahre Patentstreitverfahren.



LES RIGI-Seminar 2024
Freitag, 27. September 2024
Stefan Kohler, VISCHER AG

Rahmenbedingungen.



Parallelimport und Erschöpfung.

- BGE 122 III 469 ("Chanel", 1996):
 - Internationale Erschöpfung im Markenrecht
- BGE 124 III 321 ("Nintendo", 1998):
 - Internationale Erschöpfung im Urheberrecht
- BGE 126 III 129 ("Kodak", 1999):
 - Nationalen Erschöpfung im Patentrecht
- Rev. PatG 2009:
 - Regionale (EWR-weite) Erschöpfung im Patentrecht
 - Ausnahme: Waren mit staatlich festgelegten Preisen (Art. 9a PatG)
- BPatGer S2023_004 («Fahrradrahmen», 2024):
 - Von Dritten hergestellte Komponenten werden von der Erschöpfung nicht umfasst, wenn der Patentinhaber dem Einbezug von Dritten nicht zugestimmt hat.

Versuchs- oder Zulassungsprivileg.

- 1997 «Acyclovir» (OG Baselland):
 - Einreichung eines patentierten Wirkstoffmusters bei der Zulassungsbehörde ist keine Patentverletzung
- 2004 «Simvastatin» (HGer Zürich):
 - Versuche mit und Einreichen eines patentierten Wirkstoffmusters bei der Zulassungsbehörde ist eine Patentverletzung
- 2008 Rev. PatG:
 - Handlungen, die für die Zulassung eines Arzneimittels im Inland oder in Ländern mit vergleichbarer Arzneimittelkontrolle vorausgesetzt sind (Art. 9.1(c))
- 2023 BPatGer, S2022_003:
 - Keine Wiederholungsgefahr, wenn noch keine Tätigkeiten ausserhalb des Zulassungsprivilegs vorgenommen wurden.
 - Keine Erstbegehungsgefahr, wenn Klägerin nicht glaubhaft machen kann, dass die kommerzielle Produktion "droht"

Schutzschrift (I).

- Eingabe zum Schutz gegen ein befürchtetes, unmittelbar bevorstehendes superprovisorischen Massnahmebegehrens
- Kantonale Gerichte:
 - Entgegennahme von Schutzschriften bejaht; z.B. 1989 HG St. Gallen, 1997 HG Aargau, 1997 HG Zürich
- Bundesgericht BGE 119 Ia 53:
 - Als "Petition" bezeichnete Schutzschrift wegen unzulässiger Beeinflussung des Richters nicht zulässig
- Bundesgericht BGE 1A.41/2004:
 - Bundesgericht berücksichtigt "Schutzschrift" nicht, stellt sie aber den Verfahrensbeteiligten zu

Schutzschrift (II).

- **2011 Rev. ZPO:**
 - "Wer Grund zur Annahme hat, dass gegen ihn ohne vorgängige Anhörung die Anordnung einer superprovisorischen Massnahme [...] beantragt wird, kann seinen Standpunkt vorsorglich in einer Schutzschrift darlegen."
- **Praxis BPatGer:**
 - Nur diejenigen Gruppengesellschaften, die ein superprovisorisches Massnahmebegehren zu befürchten haben, sind berechtigt, eine Schutzschrift (in eigenem Namen) einzureichen. Gegenseiten einer Schutzschrift können auch nicht bekannte ausschliessliche Lizenznehmer sein. (D2012_019)
 - Echte oder unechte Noven (im Sinne von Art. 229 ZPO) dürfen nachgereicht werden. Nachbesserungen sind untersagt. (D2015_035)
 - Die Schutzschrift findet von Gesetzes wegen während sechs Monaten Beachtung (Art. 270 Abs. 3 ZPO). Diese Frist kann der Hinterleger nicht abkürzen. Rückzug ist nicht möglich. (D2015_035)
 - Ergibt sich nach Berücksichtigung der Schutzschrift, dass die Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen nicht gegeben sind, erübrigt sich die Durchführung eines kontradiktorischen Massnahmeverfahrens und kann gleich der Endentscheid gefällt werden. (S2024_003,, Beschwerde am Bundesgericht)

Jahr	Eingereichte Schutzschriften
2023	77
2022	81
2021	60

Fachrichter; Fachrichtervotum.

- BGE 95 II 364 (1969)
 - Parteigutachten zum technischen Sachverhalt sind blosse Parteivorbringen
- BGE 132 III 83 (2005)
 - Richterliche "Glaubwürdigkeitsbeurteilungen" von sich widersprechenden Parteigutachten sind willkürlich. Verfügt das Gericht nicht über die notwendige Sachkunde, ist ein unabhängiger gerichtlicher Sachverständiger beizuziehen.
- PatGG (2010)
 - Spruchkörper mit mindestens einem technischen Richter
- ZPO (2011)
 - Gericht muss «eigenes Fachwissen» zur Stellungnahme offenlegen
- Praxis zum Fachrichter und Fachrichtervotum (FV)
 - BPatGer O2012_022, O2014_009, O2013_008; 4A_541/2013
 - Spruchkammer würdigt das FV unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Parteien und durch Bezug weiterer Beweismittel und Argumente
 - Nachbesserungsanträgen wurden bis heute nicht stattgegeben
 - FV hat den Charakter einer qualifizierten vorläufigen Falleinschätzung, zu der die Parteien Stellung nehmen können. (Freie) Würdigung durch das Gericht.
 - Regeln zu mangelhaften Gutachten (188 Abs. 2 ZPO) werden nicht angewendet.

Auslegung von Patentansprüchen (I).

Art. 51 PatG

- ¹ Die Erfindung ist in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren.
- ² Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patent.
- ³ Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen.

Auslegung von Patentansprüchen (II).

- BGE 107 II 366 (1981); BGE 122 III 81 (1996)
 - Der Patentanspruch ist nach den Grundsätzen von Treu und Glauben als Ganzes aufgrund des objektivierten oder normativen Gehalts aus der Sicht des Fachmanns zu ermitteln.
- BGer 4A_541/2013 (2014)
 - Patentansprüche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so verstanden werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfüllen kann.
- BPatGer O2013_008 (2015); BPatGer O2016_009 (2018)
 - Dem Anspruch muss immer die breiteste Auslegung gegeben werden. Er ist nicht auf die Ausführungsbeispiele einzuschränken, wenn er weitere Ausführungsformen erfasst.
 - Ein Merkmal muss aber immer so verstanden werden, dass es in der Lage ist, seinen Zweck im Rahmen der Erfindung zu erfüllen.
 - Der Anspruch ist grundsätzlich nicht unter seinem Wortlaut auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausführungsformen erfasst werden, die die erfindungsgemässe Wirkung nicht erzielen.
- BGE 143 III 666 (2017)
 - Die Entstehungsgeschichte bzw. das Erteilungsverfahren ist für die Auslegung der Patentansprüche nicht massgebend.
- 4A_581/2020 (2021)
 - Lässt sich dem Anspruch auch nach Auslegung keine glaubhafte technische Lehre entnehmen, trägt der Patentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes.

Erfinderische Tätigkeit.

Art. 1 Abs. 2 PatG

Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.

- **BGer 4C.52/2005:** Nachvollziehbare Methode erforderlich
- **BPatGer O2013_008 (2015):** Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit folgt dem vom EPA entwickelten Aufgabe-Lösungs-Ansatz:
 - i) Ermittlung des «nächstliegenden Stands der Technik»
 - ii) Bestimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe»
 - iii) Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend gewesen wäre
- **BPatGer S2017_001; BGE 138 III 111 (2011)**
 - Der nächstliegende Stand der Technik soll auf einen ähnlichen Zweck oder eine ähnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet sein.
 - Es kann mehrere «nächstliegende» Entgegenhaltungen geben, die «gleich weit entfernt» sind von der Erfindung.
 - Allein entscheidend ist die Frage, ob die Fachperson schon mit geringer geistiger Anstrengung auf die Lösung des Streitpatents kommen kann.

Nachahmung (Äquivalenz).

Art. 66 Bst. a PatG

Zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt; als Benützung gilt auch die **Nachahmung**.

- Nachahmung = Benutzung durch äquivalente Mittel (BGE 143 III 666).
- BPatGer O2015_018:
 - Ob eine Verletzung durch äquivalente Mittel gegeben ist, bestimmt sich nach den folgenden drei Fragen, von denen die ersten zwei bejaht und die letzte verneint werden muss, damit eine Verletzung vorliegt:
 1. Erfüllt das abgewandelte Merkmal im Zusammenwirken mit den übrigen technischen Merkmalen des Patentanspruchs objektiv die gleiche Funktion wie das beanspruchte Merkmal?
 2. Ist die Gleichwirkung für den Fachmann bei objektiver Betrachtung unter Berücksichtigung der Lehre des Patents offensichtlich, wenn die Merkmale ausgetauscht sind?
 3. Gelangt der Fachmann zum Schluss, der Patentinhaber habe den Anspruch – aus welchen Gründen auch immer – so eng formuliert, dass er den Schutz für eine gleichwirkende und auffindbare Ausführung nicht beansprucht?
- BPatGer O2021_004; BGer 4A_273/2023
 - Wird im Patent ein bevorzugter Wert genannt und im Anspruch eine Bandbreite beansprucht, die diesen Wert umfasst, nimmt der Fachmann an, dass die Patentinhaberin auf den Schutz für Werte ausserhalb der beanspruchten Bandbreite verzichtet hat.

- In den letzten 30 Jahren
 - sind die Patentstreitverfahren in prozessualer Hinsicht klar strukturiert und vorhersehbar geworden;
 - sind für zentrale materiellrechtliche Patentstreitfragen einheitliche Beurteilungskriterien geschaffen worden;
 - ist eine einheitliche Patentrechtsprechung entstanden;
 - hat die Patentrechtsprechung der Schweiz eine im internationalen Vergleich hohe Qualität und Effizienz erreicht.

VISCHER

Herzlichen Dank.

Zürich

Schützengasse 1
Postfach
8021 Zürich, Schweiz
T +41 58 211 34 00

Basel

Aeschenvorstadt 4
Postfach
4010 Basel, Schweiz
T +41 58 211 33 00

Genf

Rue du Cloître 2-4
Postfach
1211 Genf 3, Schweiz
T +41 58 211 35 00

www.vischer.com
