

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	VII
Abkürzungsverzeichnis	XXXIX
Literaturverzeichnis	LI
Materialien	XCVI

1. Teil: Patentrecht

1. Kapitel: Grundlagen

THIERRY CALAME

I. Allgemeines	5
1. Begriff des Patents	5
2. Erfindung als Gegenstand des Patents	6
3. Rechtfertigung und Bedeutung des Patentschutzes	7
a) Patentrechtstheorien	7
b) Bedeutung des Patentschutzes	8
II. Geschichtliche Entwicklung	10
1. Vorläuferregelungen	10
2. Schweizerische Patentgesetzgebung	11
3. Internationale Rechtsentwicklung	14
a) Ausgangslage	14
b) Bilaterale Staatsverträge des 19. Jahrhunderts	15
c) Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums	15
d) Europäische Patentrechtsharmonisierung	16
e) Patent Cooperation Treaty (PCT)	17
f) TRIPs-Abkommen	17
g) Rechtsentwicklung im Rahmen der EG	18
h) Neuere Entwicklungen	21
aa) WIPO	21
bb) WTO/TRIPs	22
cc) Europäisches Patentsystem	23

III. Rechtsquellen	25
1. Nationale Rechtsquellen	25
a) Bundesgesetz über die Erfindungspatente	25
b) Verordnung über die Erfindungspatente	25
c) Gebührenordnung	25
d) Weitere nationale Rechtsquellen	26
2. Internationale Rechtsquellen	26
a) Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums	26
b) TRIPs-Abkommen	27
c) Patent Cooperation Treaty	29
d) Weitere Staatsverträge	30
3. Europäische Rechtsquellen	30
a) Europäisches Patentübereinkommen	30
b) Europäisches Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Patentrechts	32
c) Weitere europäische Staatsverträge	32
d) Gemeinschaftsrecht	33
IV. Verhältnis zu anderen Rechtsmaterien	35
1. Verhältnis zu den anderen Immaterialgüterrechten und zum UWG	35
a) Einleitung	35
b) Autonome und kumulative Anwendung der einzelnen Gesetze	35
c) Verhältnis zum Designrecht	37
d) Verhältnis zum Markenrecht	38
e) Verhältnis zum Urheberrecht	39
f) Verhältnis zum UWG	40
2. Verhältnis zum Zivilrecht	42
3. Verhältnis zum Kartellrecht	43

2. Kapitel: Patentierungsvoraussetzungen

ALFRED BRINER

I. Die Erfindung als technische Lehre	49
1. Der Rechtsbegriff der Erfindung	49
a) Die Technik als Grundbegriff	49
b) Terminologie	50
2. Der technische Nutzeffekt	51

a) Technik als praktische Anwendung	51
b) Abgrenzung gegen nicht-technische Leistungen	52
aa) Entdeckungen	53
bb) Wissenschaftliche Theorien	54
cc) Mathematische Methoden	54
dd) Ästhetische Formgebungen	55
ee) Gedankliche Schöpfungen, Verhaltensregeln, Spiele	55
ff) Programme für Datenverarbeitungsanlagen	57
gg) Wiedergabe von Informationen	57
3. Die gewerbliche Anwendbarkeit	58
a) Als Voraussetzung für die Patentfähigkeit	58
b) Die Technizität	60
aa) Im Allgemeinen	60
bb) Kausalität des Merkmals für den technischen Erfolg	60
c) Die Ausführbarkeit und Wiederholbarkeit	60
aa) Fertigsein der Erfindung	61
bb) Die ausführbare Erfindung	61
cc) Die unmögliche Erfindung	62
dd) Die Wiederholbarkeit der Erfindung	62
ee) Verhältnis zur Offenbarung	63
d) Die Brauchbarkeit	64
e) Die belebte Natur	65
4. Chemische Stoffe als technische Erfindungen	66
a) Die Patentfähigkeit chemischer Stoffe	66
aa) Die Bestimmbarkeit des Stoffes	66
bb) Die Herstellbarkeit des Stoffes	67
cc) Die nützliche Verwendung	68
b) Der absolute Stoffschutz	68
c) Der beschränkte Stoffschutz	69
aa) Der zweckgebundene Stoffschutz	69
bb) Chemische Analogieverfahren	70
cc) Chemische Zwischenprodukte	71
II. Der Ausschluss von der Patentierung	72
1. Negative gesetzliche Regelung	72
a) Allgemeines Patentierungsgebot	72
b) Ausschlussgründe	73
2. Pflanzensorten, Tierarten, Züchtungsverfahren	73
a) Pflanzensorten	74
b) Tierarten	75
c) Die «im Wesentlichen biologischen» Züchtungsverfahren	75
d) Mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse	76
e) Gentechnik	77

3. Sitten- und Ordnungswidrigkeit	77
a) Öffentliche Ordnung	78
b) Sittenwidrigkeit	79
4. Medizinische Verfahren	80
a) Chirurgie	82
b) Therapie	83
c) Diagnostik	84
III. Stand der Technik	85
1. Zum Stand der Technik gehörendes Wissen	85
a) Objektiver Gesichtspunkt	85
b) Zeitliche Grenze	86
c) Form der Entgegenhaltung	87
aa) Schriftliche Beschreibung	87
bb) Mündliche Beschreibung	89
cc) Benützung	89
dd) «Sonstige Weise»	90
d) Geheim zu haltendes Wissen	90
e) Ältere Anmeldungen	91
f) Der «freie Stand der Technik»	91
2. Unschädliche Offenbarungen	91
a) Missbräuchliche Offenbarung	92
aa) Objektiv erkennbar rechtswidrig	92
bb) Zeitliche Grenze	93
b) Ausstellungssimmunität	94
3. Der Fachmann	95
a) Der Fachmann als Bezugsgrösse	95
b) Das massgebliche Wissen des Fachmanns	96
aa) Gesamter technischer Wissensstand	96
bb) Allgemeines Fachwissen	97
cc) Technische Nachbargebiete	98
c) Arbeitsgruppen von Fachleuten	100
IV. Aufgabe und Lösung	101
1. Der Aufgaben-Lösungsansatz	101
a) Objektive Aufgabenstellung	102
b) Die Lösung	104
2. Die Anwendung des Aufgaben-Lösungsansatzes	105
a) Für die Patentfähigkeit der Erfindung	105
b) Für die Offenbarung der Erfindung	106
c) Für das Naheliegen der Erfindung	106
d) Für die Anspruchsauslegung und den Schutzbereich	106
e) Als blosses Hilfsmittel	106

3. Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik	107
a) Die Gattung der Erfindung	107
b) Fehlen einer geeigneten Gattung	108
c) Bei der Übertragungserfindung	108
d) Bei den chemisch eigenartigen Verfahren	109
4. Die Aufgabenerfindung	109
a) Nach schweizerischem Recht	109
b) Nach der Praxis der Beschwerdekammern des EPA	111
aa) Miterwägung des Naheliegens der Aufgabenstellung .	111
bb) Blosse Hilfserwägung	111
cc) Erkenntnis eines Mangels	112
dd) Auswirkung auf die Nationale Phase des Patents . . .	113
V. Neuheit	113
1. Die Neuheit als Rechtsbegriff	113
a) Absoluter und objektiver Begriff	113
b) Zweck der Bestimmung	114
c) Vergleichsobjekt	114
2. Die Beurteilungsrichtlinien	115
a) Fachmännische Beurteilung	115
b) Vergleich mit einer einzigen Entgegenhaltung	115
aa) Ganzheitliche Betrachtung der Entgegenhaltung . . .	115
bb) Kein fremdes Wissen hineinragen	117
c) Gesamter Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung . . .	117
d) Verweisungen auf andere Dokumente	118
e) Zugänglichkeit der Entgegenhaltung	118
f) Neue Verwendung eines Erzeugnisses	120
3. Übereinstimmung der Erfindung mit der Entgegenhaltung . .	120
a) Gleichheit der technischen Lehre	120
aa) Allgemeine Begriffe	120
bb) Zufällige Übereinstimmung	121
b) Irrtümliche Lehre der Entgegenhaltung	121
4. Chemische Erfindungen	122
a) Kennzeichnung der chemischen Verbindung	122
b) Individualisierung aus einer Gruppe	123
c) Raumformen von Verbindungen	124
d) Neue Verwendung	124
5. Erste und zweite (weitere) medizinische Indikation	125
a) Stoffe für die erste medizinische Indikation	125
b) Weitere Verwendungen	126
aa) Schutz mittels eines Anspruchs auf die Verwendung .	127
bb) Schutz mittels eines Anspruchs auf ein Verfahren . .	128
cc) Neues technisches Merkmal als Voraussetzung	128

dd) Mittel zur Prophylaxe und Schmerzbehandlung	129
6. Neue nicht-medizinische Verwendung	129
a) Gleiche Grundsätze anwendbar	129
b) Sowohl medizinische wie nicht-medizinische Verwendung . .	130
7. Älteres Recht («Doppelpatentierung»)	130
a) Unvereinbarkeit	130
b) Kollision der Patentansprüche nach Schweizer Recht	132
c) Neuheitsschädlichkeit der früheren Anmeldung nach EPÜ .	133
d) Im Verhältnis zwischen CH- und EPA-Patenten	134
aa) Im Falle von zwei EPA-Patenten	134
bb) Im Falle eines CH-Patentes gegen ein EPA-Patent . . .	134
e) Anderer Begriff der Doppelpatentierung bei Teilanmeldungen	135
VI. Erfinderische Tätigkeit	135
1. Der Begriff des «Nichtnaheliegens»	135
a) Die frühere Regelung der «Erfindungshöhe»	135
b) Die Anknüpfung der Prüfung an den Stand der Technik . .	137
c) Objektiver Begriff	139
d) Der «freie Stand der Technik»	140
2. Der Stand der Technik als Vergleichsobjekt	140
a) Anhaltspunkt für die Erfindung im Stand der Technik . . .	140
b) Anwendung des Aufgaben-Lösungsansatzes	141
c) Gesamtheit des Standes der Technik als Vergleichsobjekt .	142
3. Die «naheliegende Weise»	143
a) Methode der Prüfung	143
b) Einzelaspekte	144
c) Die Kombinationserfindung	146
d) Naheliegende Erfindungen	148
e) Chemische Erfindungen	149
aa) Verfahren	149
bb) Substanzen	150
4. Die Beweisanzeichen	152
a) Anwendbar beim Anschein des Naheliegens	152
b) Zwischenbereiche der Beurteilung	152
c) Häufigste Indizien in der praktischen Anwendung	153
VII. Offenbarung der Erfindung	156
1. Begriff der Offenbarung	156
a) Objektiver Begriff	156
b) Grundlage für die rechtliche Beurteilung der Erfindung . .	157
c) Fachmann als Ansprechperson	157
d) Beizug der gesamten technischen Unterlagen	158

2. Quellen der Offenbarung	160
a) Die technischen Unterlagen	160
b) Das fachmännische Wissen	160
c) Änderung und Ergänzung der Offenbarung	161
d) Verweisungen auf fremde Dokumente	161
3. Umfang der Offenbarung	162
a) Verhältnis zum Patentanspruch	162
b) Notwendiger Inhalt der Offenbarung	163
4. Anforderungen an die Offenbarung	164
a) Deutlichkeit und Vollständigkeit	164
b) Technische Irrtümer	165
c) Chemische Erfindungen	165
d) Biotechnische Erfindungen	167
aa) Mikrobiologische Erfindungen	167
bb) Gentechnologische Erfindungen	168

3. Kapitel: Die Berechtigung an der Erfindung

THIERRY CALAME

I. Erfinderprinzip und Erfinderrecht	173
II. Entstehung und Erlöschen des Erfinderrechts	174
III. Bestimmung des Erfinders	176
IV. Rechtsnachfolge	177
V. Gemeinschaftliche Berechtigung an Erfindungen	179
1. Gesamthandschaft oder Bruchteilsgemeinschaft?	179
a) Problemstellung und Stand der Diskussion	179
b) Eigene Meinung	180
aa) Grammatikalisches Auslegungselement	180
bb) Systematisches Auslegungselement	181
cc) Historisches Auslegungselement	182
dd) Teleologisches Auslegungselement	183
ee) Ergebnis	184
2. Rechtsfolgen nach PatG 33 II	185
a) Allgemeines	185
b) Verfügungshandlungen	186
c) Verwaltungshandlungen	186
d) Benutzungshandlungen	189

Inhaltsverzeichnis

3. Rechtsverhältnisse bei Bestehen einer Gesamthandschaft	191
4. Abgrenzung zur Doppel- bzw. Parallelerfindung	192
VI. Arbeitnehmererfindungen	193
1. Überblick	193
2. Allgemeine Voraussetzungen von OR 332	194
3. Diensterfindung (Aufgabenerfindung)	195
4. Gelegenheitserfindung (Vorbehaltserfindung)	198
5. Arbeitsfremde (freie) Erfindung	201
6. Besonderheiten im öffentlichen Dienst	202
a) Überblick	202
b) Öffentlicher Dienst ausserhalb von Hochschulen	202
c) Erfindungen an Hochschulen	203
VII. Der Schutz des Erfinderrechts	206
1. Überblick	206
2. Der Schutz des Rechts auf das Patent	206
3. Der Schutz des Erfinderpersönlichkeitsrechts	208

4. Kapitel: Entstehung des Patents

LUKAS BÜHLER UND SONIA BLIND BURI

I. Allgemeines	211
1. Rechtsnatur und Wirkungen der Patenterteilung	211
a) Rechtsnatur der Patenterteilung	211
b) Wirkungen der Patenterteilung	212
2. Patentschutzvertrag	214
3. Wege zu einem Patent	214
a) Nationales Patenterteilungsverfahren	215
b) Europäisches Patenterteilungsverfahren	215
c) Internationales Anmeldeverfahren	216
d) Verbot des Doppelschutzes	216
II. Nationales Patenterteilungsverfahren	219
1. Vorbemerkungen	219
2. Verfahrensvorschriften	220
a) Verfahrensgrundsätze	220
b) Amts- und Verfahrenssprache	222
c) Vertretung	223
d) Fristen und Rechtsbehelfe bei Fristversäumnis	225

Inhaltsverzeichnis

aa) Allgemeines	225
bb) Wiedereinsetzung	227
i) Übersicht	227
ii) Fristversäumnis	228
iii) Hinderungsgründe	230
iv) Fehlendes Verschulden	231
v) Glaubhaftmachung	232
vi) Legitimation	233
vii) Antragsfrist	234
viii) Nachholen der versäumten Handlung	235
cc) Weiterbehandlung	236
e) Akteneinsicht	238
f) Rechtsmittel	239
3. Patentgesuch	240
a) Patentbewerber	240
b) Gesuchsunterlagen	241
c) Änderung, Berichtigung und Rücknahme	241
aa) Änderung	241
bb) Berichtigung	242
cc) Rücknahme	242
d) Veröffentlichung des Patentgesuchs	242
e) Wirkung	243
4. Prüfung der Patentanmeldung	244
a) Vorbemerkungen	244
b) Eingangsprüfung	244
aa) Mindestanforderungen	244
bb) Behandlung von Mängeln	245
cc) Teilgesuche	246
dd) Anträge auf Errichtung neuer Patente	247
c) Formalprüfung	248
aa) Vertreterbestellung	248
bb) Anmelde- und Anspruchsgebühr	249
cc) Technische Unterlagen	249
dd) Formular	250
ee) Vertretervollmacht	250
ff) Erfindernennung	251
gg) Prioritätserklärungen und -belege	252
hh) Ausstellungimmunität	254
d) Sachprüfung	254
aa) Allgemeines	254
bb) Erfindungsgegenstand und Patenthinderungsgründe	255
cc) Inhalt und Form	256
dd) Anmeldedatum	257

5. Ende des Erteilungsverfahrens	258
a) Prüfungsabschluss	258
b) Erteilung	258
c) Zurückweisung und Zurückziehung	259
6. Patentregister	260
a) Eintragung	260
b) Rechtsstandsänderungen	260
aa) Übertragung	260
bb) Lizenzen	262
cc) Pfandrechte und andere eingeräumten Rechte	263
7. Besondere Verfahren	263
a) Teilverzicht	263
b) Europäische Patentanmeldungen und Patente	264
aa) IGE als Anmeldeamt	264
bb) Wirkung europäischer Patentanmeldungen	265
cc) Umwandlung europäischer Patentanmeldungen	266
dd) Register europäischer Patente	268
ee) Übersetzungen europäischer Patente	268
c) Internationale Patentanmeldungen	269
aa) IGE als Anmeldeamt	269
bb) IGE als Bestimmungsamt und als ausgewähltes Amt . .	271
cc) Wirkung der internationalen Anmeldung	272
III. Europäisches Patenterteilungsverfahren	272
1. Allgemeines	272
a) Revidiertes EPÜ	272
aa) Beschränkungs- und Widerrufsverfahren	273
bb) Art. 112a Antrag auf Überprüfung	274
cc) Auskünfte über den Stand der Technik	275
dd) Nichtigkeit europäischer Patente	275
b) Organe und Rechtsstellung des EPA	276
c) Verfahrensvorschriften	277
aa) Sprachen	277
i) Amtssprachen	277
ii) Zugelassene Nicht-Amtssprachen	278
bb) Verfahrensgrundsätze	279
i) Allgemeines	279
ii) Recht auf ein faires Verfahren	280
iii) Rechtliches Gehör (EPÜ 113)	280
iv) Mündliche Verhandlung (EPÜ 116)	283
v) Einzelheiten über die mündliche Verhandlung . .	283
vi) Ermittlung von Amtes wegen – Einwendungen	
Dritter (EPÜ 114 und 115)	284

vii) Heranziehung allgemein anerkannter Grundsätze (EPÜ 125)	286
viii) Vertrauensschutz	287
ix) Gleichbehandlungsgrundsatz	288
cc) Vertretung	288
dd) Gebühren	289
ee) Fristen (EPÜ 120)	290
i) Fristenarten und Fristendauer	290
ii) Fristenberechnung und Fristbeginn	291
iii) Fristablauf	291
iv) Fristwahrung	292
v) Fristerstreckung (AO EPÜ 85)	292
vi) Unterbrechung des Verfahrens (AO EPÜ 90)	293
vii) Fristenhemmung (AO EPÜ 13)	293
ff) Rechtsbehelfe bei Fristversäumnis, Nachfristen	293
i) Weiterbehandlung (EPÜ 121)	294
ii) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (EPÜ 122)	295
iii) Nachfristen (AO EPÜ 85a und 85b)	296
2. Europäische Patentanmeldung	297
a) Einreichung	297
aa) Legitimation	297
bb) Ort der Anmeldung	299
cc) Schriftlichkeit und Verfahrenssprache	300
dd) Elemente der Anmeldung (Anmeldungsunterlagen)	301
b) Einzelheiten zu den die formellen Erfordernissen	302
aa) Erteilungsantrag	302
bb) Ein oder mehrere Patentansprüche	302
cc) Beschreibung der Erfindung	302
dd) Zeichnungen	304
ee) Zusammenfassung	304
c) Wirkungen der Einreichung der Anmeldung	304
aa) Bestimmung des Anmeldedatums	305
bb) Prioritätserklärung und -belege	307
cc) Staatenbenennung, Erstreckung	308
dd) Offenbarung	309
3. Prüfungsverfahren	311
a) Eingangs- und Formalprüfung	311
b) Recherche	311
c) Erweiterter Europäischer Recherchenbericht (AO EPÜ 44a)	313
d) Veröffentlichung der Anmeldung und des Recherchenberichts (EPÜ 93)	315
e) Entscheid über das Patentgesuch	315

4. Änderung in der Anmeldung bis zur Patenterteilung	316
5. Teilanmeldung und neue Anmeldung nach EPÜ 61	317
IV. Internationales Anmeldeverfahren	318
1. Bedeutung des PCT	318
2. Grundzüge des Verfahrens	319

5. Kapitel: Wegfall und Beschränkung des Patents

STEFAN LUGINBÜHL

I. Einführung	327
II. Erlöschen des Patents	329
1. Überblick	329
2. Ende der Laufzeit	329
3. Vorzeitiges Erlöschen	330
a) Verzicht	330
aa) Widerruf des Verzichts	331
b) Nichtbezahlung der Jahresgebühren	333
c) Urteil auf Löschung des Patents	334
d) Verbot des Doppelschutzes	335
aa) Doppelschutz durch ein europäisches und ein nationales Patent	335
bb) Doppelschutz durch zwei nationale Patente	337
III. Widerruf des nationalen Patents infolge Einspruchs	338
IV. Widerruf des europäischen Patents infolge Einspruchs	340
1. Zweck und Rechtsnatur des Einspruchsverfahrens	340
2. Einspruchsgründe	343
a) Nicht-Patentierbarkeit des Gegenstands des europäischen Patents	344
b) Unzureichende Offenbarung	344
c) Unzulässige Änderung im Patenterteilungsverfahren	345
3. Legitimation	346
a) Allgemeines	346
b) Kein Rechtsschutzinteresse notwendig	348
c) Beitritt eines Dritten	348
4. Einspruchsverfahren	351
a) Allgemeines zum Verfahrensablauf	351

b)	Formelle Voraussetzungen und Verfahren zur Vorbereitung der materiellen Prüfung	352
aa)	Fortsetzung des Verfahrens	355
c)	Materielle Prüfung des Einspruchs	355
d)	Einspruchentscheid	356
aa)	Entscheid ohne vorgenommene Änderungen in der Patentschrift	356
bb)	Entscheid mit vorgenommenen Änderungen in der Patentschrift	357
e)	Wirkungen des Entscheids	358
aa)	Auswirkungen auf entrichtete Jahresgebühren	360
f)	Kosten	360
5.	Einspruchsbeschwerdeverfahren	361
a)	Allgemeines	361
b)	Anfechtungsobjekt	362
c)	Anwendung des Grundsatzes des Verschlechterungsverbots bei einer Beschwerde gegen einen Zwischenentscheid über eine im Einspruchsverfahren geänderte Patentschrift	363
d)	Legitimation	364
e)	Beitritt eines Dritten	364
f)	Allgemeines zum Verfahrensablauf und Verfahren zur Vorbereitung der materiellen Prüfung	365
g)	Materielle Prüfung, Entscheidfällung, Wirkungen des Entscheids und Kosten	367
V.	Nichtigerklärung des Patents	370
1.	Allgemeines	370
2.	Nichtigkeitsgründe	371
3.	Legitimation und Verfahren	373
a)	Örtliche Zuständigkeit im Nichtigkeitsverfahren im innerschweizerischen Verhältnis	373
b)	Revision der internationalen Zuständigkeiten nach IPRG 109 und der Anerkennung von ausländischen Urteilen nach IPRG 111 in internationalen Patentstreitigkeiten	375
c)	Bestrebungen zur Schaffung von Spezialgerichten in Patentsachen	377
d)	Projekt für ein weltweites Gerichtsstands-, Anerkennungs- und Vollstreckungsübereinkommens in Zivil- und Handelssachen und das Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen der Haager Konferenz für internationales Privatrecht	380
4.	Wirkung des Entscheids	381
a)	Allgemeines	381
b)	Auswirkungen auf bezahlte Jahres- und Lizenzgebühren	381

Inhaltsverzeichnis

VI. Beschränkung des Patents	382
1. Beschränkung des europäischen Patents im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren	382
2. Teilverzicht auf das nationale Patent oder den schweizerisch/liechtensteinischen Teil des europäischen Patents	382
a) Allgemeines und Verhältnis zu Verfahren vor dem Europäischen Patentamt	382
b) Teilverzichtsmöglichkeiten	384
aa) Teilverzicht durch Aufhebung eines oder mehrerer Patentansprüche	384
bb) Teilverzicht durch Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Patentansprüchen	385
cc) Teilverzicht durch Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruchs auf anderem Weg	387
c) Legitimation	388
d) Verfahrensablauf, Prüfung und Entscheidfällung	389
e) Wirkung des Entscheids	391
3. Die Teilnichtigkeit des nationalen Patents oder des schweizerisch/liechtensteinischen Teils des europäischen Patents	392
4. Das neue Beschränkungs- und Widerrufsverfahren im revidierten Europäischen Patentübereinkommen	394
a) Allgemeines	394
b) Verfahrensablauf, Prüfung, Entscheidfällung und Wirkung des Entscheids	395
c) Verhältnis zu nationalen Zivilverfahren und zum nationalen Teilverzicht	398
5. Verhältnis des Teilverzichts- bzw. Beschränkungs- und Widerrufsverfahren zu den Nichtigkeitsverfahren vor dem möglichen zukünftigen Europäischen Patentgericht und dem Gemeinschaftspatentgericht	399

6. Kapitel: Die Wirkung des Patents

THIERRY CALAME

I. Überblick	403
II. Schutzbereich des Patents	404
1. Überblick	404
2. Terminologie	405

3. Gesetzliche Grundlagen	406
a) EPÜ 69 und Auslegungsprotokoll	406
b) Anwendung der harmonisierten Bestimmungen über den Schutzbereich in der Schweiz	408
4. Ermittlung des Sinngehalts des Patentanspruchs durch Auslegung	408
a) Allgemeines	408
b) Massgebende Fassung des Patentanspruchs	409
c) Auslegungsgrundsätze	409
d) Auslegungsmittel	411
aa) Beschreibung und Zeichnungen	411
bb) Nicht die Zusammenfassung	413
cc) Kenntnisse des zuständigen Fachmanns	413
dd) Stand der Technik	414
ee) Erklärungen des Patentinhabers im Erteilungsverfahren?	414
e) Massgebender Zeitpunkt	416
f) Merkmalsanalyse	417
5. Vergleich zwischen Patentanspruch und Verletzungsgegenstand	417
a) Nachmachung und Nachahmung	417
b) Eingriff in den Äquivalenzbereich	419
aa) Begriff der Äquivalenz	419
bb) Gleichwirkung des äquivalenten Merkmals mit dem ersetzen Anspruchsmerkmal	419
cc) Naheliegen des Ersetzens durch das äquivalente Merkmal	421
dd) Nachträglich entwickelte Äquivalente	422
ee) Zahlen- und Bereichsangaben in Patentansprüchen	423
ff) Einzelfragen	424
c) Weglassen von erkennbar entbehrlichen Merkmalen (Teilschutz)	425
aa) Zulässigkeit des patentrechtlichen Teilschutzes	425
bb) Entbehrlichkeit des Merkmals	427
cc) Erkennbarkeit der Entbehrlichkeit	427
6. Einwand der mangelnden Patentfähigkeit des Verletzungsgegenstandes	427
III. Das Recht aus dem Patent	430
1. Allgemeines	430
a) Überblick	430
b) Verbietungsrecht und Benutzungsrecht	431
c) Räumlicher Geltungsbereich des Patents	432
2. Benutzungshandlungen in Bezug auf Erzeugnisse	433
a) Tragweite des Schutzes durch Erzeugnispatente	433

Inhaltsverzeichnis

b) Herstellen	435
c) Anbieten	436
d) Inverkehrbringen (einschliesslich Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr)	438
e) Gebrauchen	441
f) Besitz	441
g) Verwendung in Zulassungsverfahren?	441
aa) Problemstellung	441
bb) Stand der Diskussion	442
cc) Eigene Meinung	445
3. Benutzungshandlungen in Bezug auf Verfahren oder deren Erzeugnisse	447
a) Anwenden eines Verfahrens	447
b) Anbieten	448
c) Schutz der unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse	448
d) Beweisregeln nach PatG 67	450
e) Besonderheiten bei Verwendungspatenten	452
4. Teilnahme an einer Patentverletzung	454
a) Terminologie	454
b) Systematik	454
c) Akzessorietät zur Haupttat	455
d) Teilnahmehandlungen	456
e) Anbieten und Liefern von Mitteln zur Erfindungsbenuutzung	457
f) Teilnahmehandlungen in internationalen Verhältnissen	458
IV. Schranken des Rechts aus dem Patent	459
1. Von der Wirkung des Patents ausgenommene Benutzungshandlungen	459
a) Überblick	459
b) Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken	460
c) Handlungen zu Versuchszwecken	461
aa) Problemstellung	461
bb) Stand der Diskussion	461
cc) Rechtsentwicklung in Europa	463
dd) Eigene Meinung	465
d) Freiheit des internationalen Verkehrs	470
2. Erschöpfung	470
a) Grundsatz	470
b) Inverkehrbringen kraft entsprechender Berechtigung	471
c) Inverkehrbringen von Vorrichtungen zur Ausführung patentierter Verfahren	472
d) Erschöpfung durch Inverkehrbringen im Ausland?	473

aa) Überblick	473
bb) BGE 126 III 129 ff.	473
cc) Würdigung	476
dd) Gesetzesentwicklung	479
ee) Auswirkungen auf den Patentverletzungsprozess	480
3. Mitbenützungsrechte	481
a) Allgemeines	481
b) Mitbenützungsrecht gemäss PatG 35	482
aa) Voraussetzungen	482
bb) Inhalt und Umfang	484
cc) Bindung an das Geschäft	485
dd) Erlöschen des Mitbenützungsrechts	486
c) Mitbenützungsrechte gemäss PatG 48	486
aa) Überblick	486
bb) Mitbenützungsrecht gemäss PatG 48 I a	486
cc) Mitbenützungsrecht gemäss PatG 48 I b	488
e) Mitbenützungsrecht gemäss EPÜ 122 VI	488
f) Mitbenützungsrecht gemäss PatG 147 IV	489
g) Mitbenützungsrecht gemäss PatG 116 II	489
4. Zwangslizenzen	490
a) Überblick	490
b) Grundvoraussetzungen	490
c) Abhängigkeitslizenz (PatG 36)	492
d) Ausführungslizenz (PatG 37)	494
e) Zwangslizenz im öffentlichen Interesse (PatG 40)	496
f) Zwangslizenz bei Gutheissung der Abtretungsklage (PatG 29 III)	500

7. Kapitel: Besonderheiten von biotechnologischen und computerimplementierten Erfindungen

LUKAS BÜHLER UND THIERRY CALAME

I. Biotechnologische Erfindungen	505
1. Vorbemerkungen	505
a) Biotechnologie	505
b) Rechtsrahmen	506
2. Patentfähige Gegenstände	509
a) Technischer Charakter	509
aa) Entwicklung in Europa	509
bb) BioPat-RL	514

cc) TRIPS-Abkommen	514
dd) Besonderheit genetischer Erfindungen	515
b) Wiederholbarkeit	519
aa) Wiederholbarkeit und Vermehrungsfähigkeit	521
i) Entwicklung in Europa	521
ii) BioPat-RL	525
iii) Stellungnahme	526
bb) Wiederholbarkeit und Erfolgsaussicht	528
i) Situation in Europa	528
ii) Stellungnahme	529
c) Ausschluss von Entdeckungen	531
aa) Allgemeines	532
bb) Naturstoffe	533
cc) Stellungnahme	538
d) Konkretisierungen der BioPat-RL	545
aa) Biologisches Material	545
bb) Bestandteile des menschlichen Körpers	547
cc) Konkrete Funktion von Nukleotidsequenzen: Erfindungsmerkmal, gewerbliche Anwendbarkeit und/ oder Offenbarungsgehalt?	548
i) Anwendungsbereich	550
ii) Dogmatische Anknüpfung	551
iii) Biologische Funktion oder technischer Effekt?	556
iv) Weitere Tatbestandsmerkmale	558
3. Ausschlüsse von der Patentierung	560
a) Verstoss der Verwertung gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten	560
aa) Allgemeine Grundsätze	560
i) Öffentliche Ordnung und gute Sitten	561
ii) Gewerbliche Verwertung	564
bb) Konkretisierungen der BioPat-RL	569
i) Menschlicher Körper	570
ii) Klonen menschlicher Lebewesen	572
iii) Veränderung der Keimbahnen menschlicher Lebewesen	573
iv) Verwendung von Embryonen	574
v) Chimärenbildung	577
vi) Leiden von Tieren	578
vii) Menschliche embryonale Stammzellen	579
cc) Konkretisierungen für das Patentgesetz	583
i) Konkretisierungen im Anwendungsbereich der Stammzellenforschung	583
ii) Konkretisierungen für den Humanbereich	587

iii) Konkretisierung für den Ausserhumanbereich	589
dd) Vorgängige informierte Zustimmung (Prior Informed Consent)	589
ee) Angabe des Ursprungs genetischer Ressourcen oder traditionellen Wissens	594
b) Pflanzensorten, Tierrassen und im Wesentlichen biologische Verfahren	595
aa) Pflanzensorten und Tierrassen	596
bb) Im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren	599
cc) Pflanzensorten und Tierrassen als Verfahrenserzeugnisse	601
dd) Mikrobiologische Verfahren und ihre Erzeugnisse	602
c) Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik	605
4. Patentierungsvoraussetzungen	606
a) Neuheit	606
aa) Im Allgemeinen	606
bb) Einzelfragen	607
b) Erfinderische Tätigkeit	609
c) Gewerbliche Anwendbarkeit	611
d) Offenbarung	614
aa) Konkrete Beschreibung des technischen Nutzeffekts	614
bb) Nukleotid- oder Aminosäuresequenzen	615
e) Hinterlegung	616
5. Schutzbereich	621
a) Erzeugnisschutz	621
aa) Erstreckung auf Folgegenerationen	621
bb) Besonderheiten genetischer Erfindungen	623
i) Zweckgebundener Stoffschutz für Nukleotidsequenzen	623
ii) Erstreckung auf inserierte genetische Informationen	630
iii) Überschneidende Sequenzen	633
b) Verfahrensschutz	635
aa) Erstreckung auf Vermehrungsprodukte	636
bb) Durchgriffsansprüche	638
6. Schranken des Patentschutzes	639
a) Ausnahmen von den Wirkungen des Patents	639
b) Erschöpfungsgrundsatz	642
c) Sonderstellung Landwirtschaft	644
aa) Landwirteprivileg	644
bb) Zwangslizenzen an der Schnittstelle zum Sortenschutz	646

Inhaltsverzeichnis

cc) Ausnahme zugunsten der Züchtung	649
dd) Auskreuzung	650
II. Besonderheiten von computerimplementierten Erfindungen	651
1. Einleitung	651
2. Geschäftsmethoden	652
3. Was ist ein Computerprogramm?	654
4. Einordnung der Computerprogramme im Patentrecht	656
5. Kumulativer Schutz durch Urheberrecht und Patentrecht?	658
6. Erteilungspraxis und Rechtsprechung zur Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen	660
a) Schweizerische Amts- und Gerichtspraxis	660
b) Europäische Beschwerde- und Gerichtspraxis	665
aa) Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts	665
bb) Praxis des deutschen Bundesgerichtshofs	670
7. EU-Richtlinievorschlag	672
8. Schlussfolgerungen für die schweizerische Praxis	675

8. Kapitel: Das ergänzende Schutzzertifikat

CHRISTOPH GASSER

I. Besonderes Bedürfnis nach Schutzverlängerung	683
II. Entstehungsgeschichte	685
1. Nationale Vorläufer	685
a) USA	685
b) Japan	686
c) Frankreich und Italien	686
2. Verordnungen der Europäischen Union	687
a) EG-Verordnung über die ergänzenden Schutzzertifikate für Arzneimittel	687
b) EG-Verordnung über die ergänzenden Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel	688
3. Schweizerischer Nachvollzug	689
a) Gesetzesnovelle betreffend ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel	689
b) Gesetzesnovelle betreffend ergänzende Schutzzertifikate für Pflanzenschutzmittel	690
4. EU-Gemeinschaftspatent	690

III. Rechtsnatur	691
IV. Inhaberschaft	692
1. Anspruch des Patentinhabers	692
2. Mehrere Gesuchsteller	694
V. Schutzzvoraussetzungen	695
1. Übersicht	695
2. Begriff des Erzeugnisses bzw. der Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen	696
3. Erstes ergänzendes Schutzzertifikat	698
4. Patentschutz	701
5. Erste behördliche Genehmigung	703
6. Ein Erzeugnis je ergänzendes Schutzzertifikat	707
VI. Schutzbereich und Rechtswirkungen	707
VII. Schutzdauer	710
VIII. Verfahren	712
1. Gesuch um Erteilung des ergänzenden Schutzzertifikats	712
2. Prüfung des Gesuchs und Erteilung des ergänzenden Schutzzertifikats	714
3. Rechtsmittel	715
4. Gebühren	716
IX. Vorzeitiges Erlöschen, Sistierung und Nichtigkeit	716
1. Vorzeitiges Erlöschen und Sistierung	716
2. Nichtigkeit	717

9. Kapitel: Patentinformation

HERBERT LAEDERACH

I. Einleitung	721
1. Begriff der Patentinformation	721
2. Ziele und Grenzen dieses Beitrages	721
3. Die Doppelfunktion des Patentes	722
4. Historische Aspekte	723

II. Rechtliche Basis der Patentinformation	724
1. Amtliche Publikationen	724
a) Ungeprüfte Patentanmeldung	724
b) Erteilte Patente	726
c) Geänderte Patentanmeldungen und Patente	727
d) Ergänzende Schutzzertifikate für Arznei- und Pflanzenschutzmittel	728
e) Patentregister	728
f) Patentblätter	728
2. Inhaltliche Anforderungen an ein Patentdokument	729
a) Kriterien betreffend die Informationsqualität der Beschreibung	730
b) Kriterien betreffend die Informationsqualität der Zeichnung(en)	732
c) Kriterien betreffend die Informationsqualität der Zusammenfassung	732
3. Klassifikation von Patentdokumenten	733
a) Ziele der Klassifikation	733
b) Klassifikationssysteme	733
c) Gesetzliche Grundlage	734
d) Beispiel einer IPC-Klassierung	735
4. Inhaltliche Gliederung des Patentdokuments	736
a) Titelseite	736
b) Beschreibung	736
III. Arten der Patentrecherche	738
1. Amtliche Recherche	738
a) Dokumente von besonderer Bedeutung durch Code «X» oder «Y»	739
b) Dokumente, die den allgemeinen Stand der Technik wiedergeben, durch Code «A»	739
c) Weitere Dokumente	739
2. Recherche zum Stand der Technik	740
3. Neuheitsrecherche	741
4. Verletzungsrecherche	741
5. Bibliographische Recherche	742
6. Rechtsstandsrecherche	742
7. Patentfamilienrecherche	743
IV. Planung und Durchführung der Recherche	744
1. Planung der Recherche	744
a) Definition des Recherchenziels	744
b) Definition des Suchgegenstandes	745

c) Definition weitere Suchfaktoren	746
d) Definition der Suchstrategie	746
2. Wahl einer Datenbank	747
3. Recherchendurchführung und mögliche Recherchenstrategien	748
V. Patentdatenbanken	749
1. Umfang und Bedeutung der Patentliteratur	749
2. Papierdatenbank	750
3. Elektronische Datenbanken für Rechtsstandsauskünfte	750
a) Das schweizerische Patentregister	750
b) Das Register des Europäischen Patentamtes	751
4. Elektronische Datenbanken für Stand der Technik-Recherchen	751
VI. Ausblick	752
Anhang: Datenbanken und Datenbankanbieter auf dem Internet (Auswahl)	753

2. Teil: Sortenschutzrecht

EVA TSCHARLAND

I. Allgemeines	757
1. Begriff des Sortenschutzes	757
2. Sorte als Gegenstand des Sortenschutzes	757
3. Funktion des Sortenschutzes	758
II. Geschichtliche Entwicklung	758
1. Vorläuferregelungen	758
2. UPOV	759
3. Schweizerische Sortenschutzgesetzgebung	760
III. Voraussetzungen für den Sortenschutz	760
1. Begriff der Züchtung	761
2. Neuheit	762
a) Unterscheidbarkeit	762
b) Zeitpunkt des Inverkehrbringens	762
3. Beständigkeit	763
4. Homogenität	763
5. Sortenbezeichnung	764

Inhaltsverzeichnis

a) Übersicht	764
b) Irreführung und Verwechselbarkeit mit andern Sortenbezeichnungen	765
c) Verstoss gegen öffentliche Ordnung, gute Sitten, Bundesrecht oder Staatsverträge	765
d) Ausnahmen von der Übernahme von Sortenbezeichnungen	766
e) Benutzung der Sortenbezeichnung	766
f) Benutzung einer Marke	766
6. Artenverzeichnis	767
IV. Das Recht an der Sorte	768
1. Züchter und Rechtsnachfolger	768
2. Mehrheit von Züchtern	768
3. Stellung des Sortenschutzbewerbers	769
V. Entstehung des Sortenschutzes	769
1. Anmeldung zum Sortenschutz	769
a) Nationale Anmeldung	769
b) Europäische Anmeldung	769
2. Sortenschutzerteilungsverfahren vor dem Büro für Sortenschutz	770
a) Inländische Züchter	770
b) Vertretung für ausländische Züchter	770
c) Gebühren	770
d) Fristen	771
3. Anmeldungsunterlagen	772
a) Formular	772
b) Technischer Fragebogen	772
c) Prioritätserklärung	772
d) Prüfung der Unterlagen und Eintragung ins Sortenschutz- gesuchsregister	773
4. Veröffentlichung der Anmeldung	774
5. Einwendungen gegen die Anmeldung	774
6. Prüfungsverfahren und Erteilung des Sortenschutzes	776
a) Prüfungsgegenstand	776
b) Prüfungsstellen	776
c) Vermehrungsmaterial für die Sortenprüfung	777
d) Durchführung der Prüfung	778
aa) UPOV-Richtlinien	778
bb) Ausprägungsstufen	778
cc) Feststellung der Unterscheidbarkeit	779
dd) Feststellung der Homogenität	779
ee) Feststellung der Beständigkeit	780
e) Prüfungsabschluss und offizielle Sortenbeschreibung	780

Inhaltsverzeichnis

f) Zurückweisung der Anmeldung	781
aa) Verfügung	781
bb) Beschwerdeverfahren	781
g) Erteilung des Sortenschutzes	782
aa) Verfügung	782
bb) Sortenschutzregister	782
h) Veröffentlichung der Eintragung	783
VI. Wegfall des Sortenschutzes	784
1. Erlöschen des Sortenschutzes	784
a) Ende der Laufzeit	784
b) Verzicht des Sortenschutzinhabers	785
c) Nichtbezahlen der Jahresgebühr	785
2. Nichtigerklärung des Sortenschutzes	787
3. Aufhebung des Sortenschutzes	787
a) Unmöglichkeit der Überwachung der Sorte	787
b) Beschwerde gegen die Aufhebung	788
VII. Inhalt des Sortenschutzes	788
1. Schutzbereich des Sortenschutzes	788
a) Allgemeiner Schutzbereich	788
aa) Schutzobjekt Vermehrungsmaterial	789
bb) Zweckbestimmung des Materials	789
cc) Gewerbsmässigkeit der Handlungen	789
b) Schutzbereich bei Zierpflanzen	790
2. Von der Wirkung des Sortenschutzes ausgenommene Benutzungshandlungen	791
a) Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken	791
b) Landwirteprivileg	791
c) Züchtervorbehalt	792
3. Erschöpfung des Sortenschutzes	793
4. Berechtigungen aus dem Sortenschutz	794
a) Berechtigte aus dem Sortenschutz	794
b) Vollständige Übertragung der Rechte aus dem Sortenschutz	795
aa) Abtretung	795
bb) Privatrechtliche Vereinbarungen	795
cc) Erbschaft	796
c) Lizenzen	796
aa) Form des Lizenzvertrages	796
bb) Beschränkung der Lizenz	797
cc) Ausschliessliche Lizenz	797
dd) Einfache Lizenz	798

ee) Pflichten des Lizenzgebers	798
ff) Pflichten des Lizenznehmers	799
gg) Ende des Lizenzvertrages	799
5. Schranken zu Gunsten des öffentlichen Interesses	800
a) Zwangslizenz	800
b) Enteignung	800
VIII. Rechtsschutz	801
1. Zivilrechtlicher Schutz	801
a) Klagerecht	801
b) Klagerecht vor Erteilung des Sortenschutzes	801
c) Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadenersatzklage	802
d) Feststellungsklage	802
e) Vorsorgliche Massnahmen	803
2. Strafrechtlicher Schutz	804

3. Teil: Le savoir-faire

FRANÇOIS DESSEMONTET

Chapitre 1: Définition du savoir-faire	807
I. Le savoir-faire comme innovation industrielle	807
II. Le savoir-faire comme ensemble de connaissances	810
III. Le savoir-faire comme secret de fabrication	812
1. Protection des renseignements non divulgués	812
2. Protection des ensembles d'informations	813
IV. Le savoir-faire commercial	814
1. Le savoir-faire comme technique de vente ou de gestion	814
2. Le savoir-faire commercial comme ensemble d'information	814
V. Savoir-faire, connaissances individuelles et «tour de main»	815
1. Distinction entre tour de main et savoir-faire	815
2. La fin des rapports contractuels d'un employé ou d'un preneur de licence détenteur de savoir-faire	817

Chapitre 2: La protection du savoir-faire	819
I. Historique	819
1. Europe continentale	819
a) Droit romain	819
b) Droit français	819
c) Droit allemand	819
d) La législation suisse	820
aa) Droit pénal des cantons	820
bb) Le Code pénal suisse	820
aaa) Antécédents	820
bbb) Proposition Zürcher et Forrer	821
ccc) Loi contre la concurrence déloyale	822
ddd) L'article 273 CPS	822
2. Droit anglo-américain	823
a) Droit anglais	823
b) Droit des Etats-Unis	823
Chapitre 3: Les connaissances protégées	824
I. Le concept de secret de fabrication et d'affaires	824
1. Terminologie	824
2. Jurisprudence	824
3. Doctrine	827
4. Influence de l'ADPIC	828
II. Le secret du savoir-faire	829
1. Le secret objectif	829
a) Secret absolu ou parfait	829
b) Le secret relatif ou imparfait	830
c) Rareté	830
d) Accessibilité limitée	832
e) Originalité	833
2. La volonté de confidentialité	835
a) Secret objectif et volonté de confidentialité	835
b) Mesures de précaution	835
c) Volonté de confidentialité et épuisement des droits au secret	836
3. Intérêt légitime	838

Chapitre 4: L'étendue de la protection	841
I. Sources de la protection du savoir-faire	841
1. Le Code pénal	841
2. La Loi contre la concurrence déloyale	841
3. Le Code des Obligations	842
4. Dispositions pénales diverses	844
II. Article 162 CPS	845
1. Les deux situations visées	845
2. Article 162 alinéa 1 CPS	845
a) Le secret industriel	845
b) L'obligation légale de discrétion	846
c) L'obligation contractuelle ou quasi contractuelle de discrétion	847
d) La révélation du secret	849
3. Article 162 alinéa 2 CPS	850
a) Révélation punissable	850
b) Profit tiré de la révélation	852
III. Loi contre la concurrence déloyale	854
1. Article 4 lit. c LCD	854
a) Cas des sous-traitants	854
b) Communications spontanées	855
2. Article 6 LCD	855
a) Elargissement de l'état de fait visé en 1986	855
b) Communication ou exploitation	857
IV. Structure de la protection	858
1. La protection contractuelle	858
a) Relations de <i>travail</i>	858
b) Clauses de confidentialité avec les tiers	858
aa) Définition de l'objet protégé	858
bb) Durée de l'obligation de confidentialité	859
c) Communication à des entreprises tierces	859
d) Etudes, recherche et développement	860
e) Résiliation pour justes motifs	860
2. La protection extra-contractuelle	861
a) Le savoir-faire en tant que droit absolu	861
b) Numerus clausus des droits intellectuels	861
c) Structure du droit patrimonial du savoir-faire	862
d) Développement de la propriété intellectuelle	863
Stichwortverzeichnis deutsch	865
Index français	907