



**Universität  
Zürich** UZH

Rechtswissenschaftliches Institut

---

# Immaterialgüterrecht

Vorlesung – Frühlingssemester 2013

Prof. Dr. Florent Thouvenin, RA

Assistenzprofessor für Immaterialgüter- und Informationsrecht an der  
Universität St. Gallen, Lehrbeauftragter an der Universität Zürich



# Patentrecht - Schutzwirkungen

## Vorbemerkung

- Immaterialgüterrechte / Rechtsnatur
  - ausschliessliche, absolute, subjektive Recht
  - nur negative Verbotsrechte, keine positiven Benützungrechte
  - Zwei Arten von Rechten
    - Nutzungsrechte / Verwertungsrechte
    - Persönlichkeitsrechte
- Prüfung potentieller Verletzung
  - Rechtsbeständigkeit des Immaterialgüterrechts
    - Schutzvoraussetzungen / Nichtigkeitsgründe (insb. Gegenstand)
    - Laufende Schutzfrist
  - Verletzungshandlung
    - Verbotsrecht
    - Eingriff in Schutzbereich
    - Schranken



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schutzwirkungen

- Grundsatz
  - Patentrecht: ausschliessliches, absolutes, subjektives Recht zur gewerbsmässigen Benutzung der patentierten Erfindung (PatG 8 I)
  - Rein privater Gebrauch nicht erfasst
- Verbotsrechte
  - Keine abschliessende Aufzählung (PatG 8 II)
  - Herstellen: Erzeugen einer Sache, Anwenden eines Verfahrens
  - Anbieten: jedes kommerzielle Angebot (≠ Offerte nach OR)
  - Inverkehrbringen: jede Handlung, mit der Erzeugnis in tatsächliche Verfügungsgewalt eines Dritten gelangt
  - Lagern: Aufbewahrung während bestimmter Zeit
  - Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr: Körperliches Verbringen des Erzeugnisses in die Schweiz hinein, aus der Schweiz hinaus oder durch diese hindurch



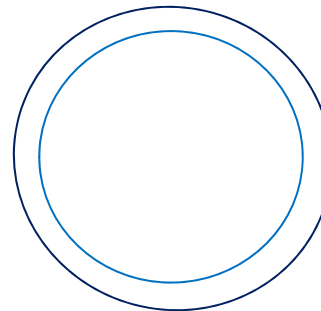
## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schutzbereich

- Begriff
  - Bereich der ausschliesslichen Benützung (sachlich/technisch)
  - Menge der technischen Lehren, für die Patent ein Verbotsrecht verleiht
  - Terminologie PatG: «sachlicher Geltungsbereich» (PatG 51 II)
- Abgrenzung
  - Gegenstand des Patents: Fragestellung: Patentierbare Erfindung?
  - Schutzbereich des Patents: Fragestellung: Wie weit greift Schutz?
  - Achtung: Keine Identität: Schutzbereich geht über Gegenstand hinaus (Terminologie: Nachmachung vs. Nachahmung)

Schutzbereich

Schutzgegenstand





## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schutzbereich (2)

- Methode
  - Auslegung Patentansprüche
    - Ermittlung objektiver, technischer Sinngehalt der Patentansprüche
    - Fragestellung: Ermittlung des Gegenstands des Patents
    - Sichtweise: Fiktive Fachperson
    - Primat der Patentansprüche; Beiziehen von Beschreibung und Zeichnungen
  - Vergleich von Patentansprüchen und Verletzungsobjekt
    - Vergleich von objektiv definierter Erfindung und Dritthandlung
    - Fragestellung: Ermittlung des Schutzbereichs
    - Sichtweise: Fiktive Fachperson
    - Vorgehensweise: Merkmalsanalyse



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schutzbereich (3)

- Methode (2)
  - Merkmalsanalyse
    - Für jedes Merkmal der Patentansprüche wird geprüft, ob dieses in Verletzungsobjekt:
      - in identischer Form verwirklicht: identische Verletzung
      - in abgewandelter Form verwirklicht:
        - ist abgewandeltes Merkmal ein Äquivalent (= technisch gleich wirkend und für Fachperson naheliegend) des Merkmals, liegt das Verletzungsobjekt im Schutzbereich (sog. Eingriff in Äquivalenzbereich)
        - ist abgewandeltes Merkmal kein Äquivalent, liegt das Objekt ausserhalb des Schutzbereichs, verletzt also das Patent nicht
      - nicht verwirklicht:
        - ist weggelassenes Merkmal erkennbar unwesentlich oder überflüssig, liegt Verletzungsobjekt im Schutzbereich (sog. patentrechtlicher Teilschutz)
        - ist weggelassenes Merkmal für technischen Erfolg erforderlich, liegt das Objekt ausserhalb des Schutzbereichs, verletzt also das Patent nicht



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schutzbereich (4)

- Faktoren bei Bestimmung Schutzbereich
  - Proportionalität von erfinderischer Leistung und Schutzbereich (grosse Erfindung, grosser Schutzbereich – kleine Erfindung, kleiner Schutzbereich)
  - Auslegung der Patentansprüche nach Treu und Glauben: Kein Kleben am Wortlaut (vgl. auch Prot. EPÜ 69)
  - Auslegung im Zweifel zuungunsten des Patentinhabers
- Besonderheiten
  - Unmittelbares Verfahrenserzeugnis (PatG 8a/EPÜ 64 II): Verfahrenspatent erfasst nicht nur Verfahren, sondern auch Erzeugnis, wenn dieses durch geschütztes Verfahren hergestellt wurde (sog. derivierter Stoffschutz)
  - Erste (bzw. weitere) medizinische Indikation: Schutz erfasst nicht Stoff als solchen, sondern dessen Verwendung in chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren (sog. zweckgebundener Stoffschutz)



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schutzbereich (5)

- Besonderheiten (2)
  - «Product by Process»-Anspruch: Echter Erzeugnisanspruch, vermittelt Schutz des Erzeugnisses; aber Definition des Erzeugnisses durch Verfahren zu seiner Erzeugung, statt durch seine eigenen Merkmale
- Änderung des Schutzbereichs
  - Nachträgliche Änderung der Patentansprüche, um Nichtigkeitsklage auszuweichen oder Patent zu retten; Wirkung: ex tunc
    - Aufhebung eines unabhängigen Patentanspruchs (PatG 24 I lit. a)
    - Einschränkung durch Zusammenlegung eines abhängigen mit einem unabhängigen Patentanspruch (PatG 24 I lit. b)
    - Ergänzung eines unabhängigen Patentanspruchs durch ein Merkmal, das in Beschreibung oder Zeichnung offenbart wurde (PatG 24 I lit. c); Voraussetzung:
      - Merkmal war schon bisher für Fachperson erkennbar ein wesentlicher Bestandteil der Erfindung
      - eingeschränktes Patent bezieht sich auf gleiche Erfindung und definiert in Patentschrift vorgesehene Ausführungsart





## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schranken

- Grundsatz
  - Umfassendes Ausschliesslichkeitsrecht wird beschränkt
  - Sinn und Zweck: Ausgleich der Interessen von Patentinhabern und Dritten, insb. Konkurrenten, sowie der Allgemeinheit
  - Schrankenbestimmungen sind zwingendes Recht (PatG 9 II)
- Privates Handeln (PatG 9 I lit. a)
  - Handlungen im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken
  - Keine echte Schranke, PatG erfasst ohnehin nur gewerbliche Handlungen
- Forschungsprivileg (PatG 9 I lit. b)
  - Handlungen zu Forschungs- und Versuchszwecken zwecks Gewinnung von Erkenntnissen über Gegenstand der Erfindung und deren Verwendung
  - Wissenschaftliche Forschung: Grundlagenforschung, angewandte Forschung, auch zu kommerziellen Zwecken
  - Nicht erfasst: Benützung der Erfindung als Mittel zur Forschung



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schranken (2)

- Zulassungsprivileg (PatG 9 I lit. c)
  - Arzneimittel dürfen nur mit Zulassung des Schweizerischen Heilmittelinstituts (Swissmedic) in Verkehr gebracht werden (HMG 9 I)
    - Heilmittelrechtliches Zulassungsverfahren: ausführliche Prüfung
    - Handlungen im Zulassungsverfahren können in Patentrechte Dritter eingreifen, namentlich bei Generika
  - Zulassungsprivileg verhindert, dass Zulassungsverfahren erst nach Ablauf des Patentschutzes durchgeführt werden kann; Handlungen deshalb nur freigestellt, wenn für Zulassung vorausgesetzt, insb.
    - Einreichen von Zulassungsgesuchen inkl. Arzneimittel-Mustern
    - Versuche mit und Untersuchungen von Arzneimitteln mit patentierten Wirkstoffen
- Unterrichtsprivileg (PatG 9 I lit. d)
  - Benützung der Erfindung zu Unterrichtszwecken an Lehrstätten
  - Ziel: Wissensvermittlung; nicht zusätzliche wirtschaftliche Nutzung



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schranken (3)

- Züchterprivileg und Auskreuzung (PatG 9 I lit. e und f.)
  - Züchterprivileg: Freistellung der Benützung von biologischem Material zur Züchtung oder Entdeckung und Entwicklung einer Pflanzensorte (lit. e)
  - Auskreuzung: Nicht unter Patentschutz fällt biologisches Material, das in Landwirtschaft zufällig oder technisch nicht vermeidbar gewonnen wird, bspw. durch unplanmässige Übertragung von Genen durch Pollen (lit. f)
- Landwirteprivileg (PatG 35a)
  - Landwirte dürfen durch Anbau von pflanzlichem Vermehrungsmaterial im eigenen Betrieb gewonnenes Erntegut im eigenen Betrieb vermehren
  - Landwirte dürfen durch Verwendung von Tieren oder tierischem Vermehrungsmaterial im eigenen Betrieb gezüchtete Tiere dort weiter vermehren
- Ausländische Verkehrsmittel (PatG 35 III)
  - Nur vorübergehend im Inland befindliche Verkehrsmittel sind freigestellt
  - Keine Behinderung des Transitverkehrs durch Patente



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schranken (4)

- Erschöpfung
  - Fragestellung
    - Wie weit kann Patentinhaber über patentiertes Erzeugnis bestimmen, wenn dieses veräussert worden ist?
    - Soll Patentinhaber an jeder wirtschaftlichen Nutzung der Erfindung partizipieren können oder muss er sein Entgelt mit dem erstmaligen Verkauf erzielen?
  - Interessenlage
    - Patentinhaber: Partizipation an jeder wirtschaftlichen Nutzung
    - Erwerber: Freistellung von Patentrechten durch Erwerb
    - Allgemeinheit: Entlastung des Rechtsverkehrs
  - Grundsatz
    - Patentrechtliche Verbotsrechte erschöpfen, wenn patentiertes Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung erstmals in Verkehr gebracht wurde
    - Klarstellung: Keine Erschöpfung bei Verfahrenspatenten
    - Klarstellung: Erschöpfung erfasst Patentrecht als Ganzes (nicht nur einzelne Verbotsrechte, wie etwa Recht auf Inverkehrbringen)



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schranken (5)

- Erschöpfung (2)
  - Geographische Differenzierung
    - Nationale Erschöpfung: Verbotsrechte erschöpfen nur, wenn Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung im Inland in Verkehr gebracht wurde
    - Regionale Erschöpfung: Verbotsrechte erschöpfen, wenn Erzeugnis vom Patent-inhaber oder mit seiner Zustimmung in einer bestimmen geographischen Region (z.B. in der EU) in Verkehr gebracht wurde
    - Internationale Erschöpfung: Verbotsrechte erschöpfen unabhängig vom Ort, an dem Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht wurde
  - Hintergrund: Parallelimporte
    - Begriff: Import von immaterialgüterrechtlich geschützter Originalware aus Ausland ohne Zustimmung des inländischen Rechtsinhabers
    - Nationale Erschöpfung ermöglicht geographische Marktabgrenzung und Preis-diskriminierung und verhindert Parallelimporte
    - Internationale Erschöpfung ermöglicht unbeschränkte Parallelimporte, verhindert Preisdiskriminierung und erhöht Preiswettbewerb in Schweiz (Hochpreisinsel!)



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schranken (6)

- Erschöpfung (3)
  - Grundsatz: Regionale Erschöpfung (PatG 9a I)
    - Massgebender Raum: Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)
    - Voraussetzungen: Erstmaliges Inverkehrbringen durch Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung innerhalb des EWR
    - Folge: Ware darf gewerbsmässig eingeführt und in Schweiz gewerbsmässig gebraucht und weiterveräussert werden
  - Besondere Fälle
    - Mit Vorrichtung auszuführende Verfahrenspatente: Tritt Erschöpfung ein, ist Erwerber der Vorrichtung berechtigt, dieses Verfahren anzuwenden (PatG 9a II)
    - Patentgeschütztes biologisches Material: Tritt Erschöpfung ein, darf dieses eingeführt und im Inland vermehrt werden, soweit für bestimmungsgemässe Verwendung erforderlich, aber keine weitere Vermehrung (PatG 9a III)



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schranken (7)

- Erschöpfung (4)
  - Ausnahmen
    - Mehrfachschutz: Sind Waren auch durch andere Immaterialgüterrechte geschützt und hat Patentschutz für funktionelle Beschaffenheit der Ware nur untergeordnete Bedeutung, gilt nicht regionale, sondern internationale Erschöpfung (PatG 9a IV)
      - Hintergrund: Internationale Erschöpfung im Marken- und Urheberrecht
      - Bsp.: Parfümflaschen, anders aber: Pflaster mit patentgeschütztem transdermalem Wirkstoff und Kinder ansprechendem Design
    - Staatliche Preisbindung: Ist Preis einer Ware im Inland oder im Land des ersten Inverkehrbringens staatlich festgelegt, gilt nationale Erschöpfung (PatG 9a V)
      - Hintergrund: Lobbying der Pharmaindustrie
      - Bsp.: Arzneimittel
    - Landwirtschaftliche Produktionsmittel und Investitionsgüter: Internationale Erschöpfung (LWG 27b I)
      - Hintergrund: Verbilligung landwirtschaftlicher Produktion
      - Bsp.: Maschinen und Geräte für Landwirtschaft



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schranken (8)

- Mitbenützungsrecht
  - Recht zur Benützung der patentierten Erfindung neben Patentinhaber
  - Voraussetzung: Gutgläubige, gewerbsmässige Benützung der Erfindung im Inland vor einem bestimmten Zeitpunkt
  - Drei Konstellationen
    - Gebrauch vor Anmelde- bzw. Prioritätsdatum (PatG 35 I)
    - Gebrauch zwischen letztem Tag der Prioritätsfrist und Anmeldedatum (PatG 48 I lit. b)
    - Gebrauch zwischen letztem Tag für Bezahlung einer Jahresgebühr und Tag des Gesuchs um Wiedereinsetzung und Weiterbehandlung (PatG 48 I lit. a); dieses Mitbenützungsrecht ist entgeltlich (PatG 48 III)
  - Übertragung und Vererbung nur zusammen mit entsprechendem Geschäft (PatG 35 II)





## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schranken (9)

- Zwangslizenzen
  - Begriff
    - In bestimmten Konstellationen haben Dritte unter jeweils spezifischen Voraussetzungen Anspruch auf Erteilung einer Lizenz durch den Patentinhaber
    - Sinn und Zweck: Förderung freiwilliger Lizenzerteilung in diesen Konstellationen
  - Grundsätze
    - Erteilung auf Klage durch Richter, wenn Patentinhaber keine vertragliche Lizenz zu angemessenen Marktbedingungen erteilt (PatG 40e I)
    - Umfang und Dauer auf Zweck der Zwangslizenz beschränkt (PatG 40e II)
    - Übertragung der Zwangslizenz nur zusammen mit Geschäftsteil (PatG 40e III)
    - Zwangslizenz kann vom Richter entzogen werden, wenn Voraussetzungen inzwischen entfallen sind (PatG 40e VI)
    - Angemessene Vergütung für Zwangslizenzen (PatG 40e V)



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schranken (10)

- Zwangslizenzen (2)
  - Abhängigkeitslizenz (PatG 36)
    - Konstellation: jüngere, patentierte Erfindung kann nicht ohne Verletzung eines älteren Patents benutzt werden
    - Lösung: Zwangslizenz zugunsten des Inhabers des jüngeren Patents, wenn jüngeres Patent gegenüber älterem Patent
      - einen namhaften technischen Fortschritt
      - von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung bringt
    - Inhaber des älteren Patents kann Erteilung Zwangslizenz an Bedingung knüpfen, dass er eine Lizenz zur Benützung des jüngeren Patents erhält
  - Zwangslizenz im öffentlichen Interesse (PatG 40)
    - Konstellation: Öffentl. Interesse an Ausführung der Erfindung (z.B. Pandemie)
    - Lösung: Jedermann hat Anspruch auf Erteilung einer Zwangslizenz, wenn Lizenzgesuch ohne ausreichende Gründe abgewiesen wurde
    - Zusätzlich: Bundesrat kann Patent gegen volle Entschädigung enteignen, wenn öffentliches Interesse dies verlangt (PatG 32)



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schranken (11)

- Zwangslizenzen (3)
  - Zwangslizenz wegen mangelnder Ausführung im Inland (PatG 37)
    - Zweck: Verhinderung von Sperrpatenten, Sicherstellung der tatsächlichen Verwertung des theoretisch erzielten technischen Fortschritts
    - Konstellation: Patentinhaber hat Erfindung drei Jahre nach Patenterteilung nicht in genügender Weise im Inland ausgeführt, fehlende Rechtfertigung hierfür
    - Lösung: Anspruch von jedermann auf Erteilung einer Zwangslizenz
  - Ausfuhr pharmazeutischer Produkte (PatG 40d)
    - Zweck: Versorgung von Entwicklungs- und Schwellenländern mit Medikamenten
    - Konstellation: Produktion von Medikamenten im Inland zur Ausfuhr in ein Land ohne genügende Herstellungskapazitäten zwecks Bekämpfung von dortigen Problemen der öffentlichen Gesundheit (insb. HIV/Aids, Tuberkulose, Malaria)
    - Lösung: Zwangslizenz für Herstellung im Inland zum ausschliesslichen Zweck der Ausfuhr in ein begünstigtes Land im Umfang von dessen Bedarf
    - Gesamte Menge muss in begünstigtes Land ausgeführt werden; Wiedereinfuhr wäre Patentverletzung; Produktion unter Zwangslizenz muss erkennbar sein



## Patentrecht - Schutzwirkungen

### Schutzdauer

- Grundsatz
  - Zweck des Patentrechts: Förderung des technischen Fortschritts
    - Anreize für Investitionen in Forschung und Entwicklung
    - Erschweren von Weiterentwicklung und Verwertung
  - Schutzdauer: 20 Jahre (PatG 14 I)
- Vorzeitiges Erlöschen
  - Verzicht durch Patentinhaber (PatG 15 I lit. a)
  - Nichtbezahlung Jahresgebühr (PatG 15 I lit. b)
- Ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel (PatG 140a ff.)
  - Hintergrund: Lange Dauer des Zulassungsverfahrens (Swissmedic) reduziert kommerzielle Nutzungsdauer des Patents um mehrere Jahre
  - Schutz der Verwendungen des Erzeugnisses als Arzneimittel
  - Schutzdauer: Ab Ablauf Patent; für Zeitraum entsprechend der Spanne zwischen Patentanmeldung und Zulassung abzüglich 5 Jahre; max. 5 Jahre

} Dilemma 