



**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 - Erwerb

### Überblick

- Voraussetzungen für Erwerb
  - Patentanmeldung / Patentgesuch durch Berechtigten
  - Erfüllen aller materiellen und formellen Voraussetzungen
  - Erfolgreiches Durchlaufen des Prüfverfahrens
    - PatG: Keine Prüfung von Neuheit und Nicht-Naheliegen (PatG 59 IV)
    - EPÜ: Prüfung aller Voraussetzungen
- Entstehung
  - Schweizer Patent: Eintragung im Patentregister (PatG 60 I)
  - Europäisches Patent: Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung im Europäischen Patentblatt (EPÜ 97 III i.V.m. 64 I)
- Eintragung im Patentregister
  - Schweiz: [www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch)
  - EPÜ: Europäisches Patentblatt



## Patentrecht - Erwerb

### Recht auf das Patent

- Berechtigung, Erfindung zum Patent anzumelden
- Inhaber des Rechts auf das Patent
  - Originärer Inhaber: natürliche Person(en) (sog. Schöpferprinzip)
    - Einzelerfinder (PatG 3 I)
    - Mehrheit von Erfindern (PatG 3 II): Rechtsform umstritten
      - Bruchteilsgemeinschaft (Miteigentum)
      - Gesamthandschaft (Gesamteigentum)
      - Bruchteilsgemeinschaft sui generis
  - Derivativer Inhaber: nat. oder jur. Person als Rechtsnachfolger (PatG 3 I)
    - Recht auf Patent ist übertragbar und vererblich
    - regelmässig: Übertragung auf Arbeitgeber



## Patentrecht - Erwerb

### Recht auf das Patent (2)

- Arbeitgeber (OR 332)
  - kein originärer, sondern derivativer Erwerb
  - Dienstfindung
    - bei Ausübung der dienstlichen Tätigkeit
    - in Erfüllung vertraglicher Pflichten
    - Rechtsfolge: derivativer Erwerb durch Arbeitgeber ex lege
  - Gelegenheitserfindung
    - bei Ausübung der dienstlichen Tätigkeit
    - nicht in Erfüllung vertraglicher Pflichten
    - Rechtsfolgen:
      - kein derivativer Erwerb durch Arbeitgeber ex lege
      - nur Erwerb durch Arbeitgeber, wenn schriftlich ausbedungen
      - Bezahlung einer besonderen, angemessenen Vergütung
- freie Erfindung
  - weder dienstliche Tätigkeit noch vertragliche Pflichten



## Patentrecht - Erwerb

### Recht auf Patent (3)

- Mehrere Inhaber des Rechts auf das Patent
  - Unabhängige Doppelerfindung durch mehrere Erfinder
  - Problem: an sich Mehrfachberechtigung, aber: keine Doppelpatentierung
  - Lösung: Erstanmelder hat Recht auf Patent (PatG 3 III)
- Patentanmeldung durch Nichtberechtigten
  - Klage auf Abtretung durch Inhaber des Rechts auf Patent (PatG 29 I)
    - Patentanmeldung (während Anmeldeverfahren)
    - Patent (nach Erteilung)
  - Alternative: Klage auf Nichtigkeit des Patents (PatG 29 I)
  - Folgen der Abtretung
    - Dahinfallen bereits eingeräumter Lizenzen und anderer Rechte
    - Anspruch Dritter auf Erteilung einer Lizenz durch neuen Patentinhaber
      - bei gutgläubiger gewerbsmässiger Benutzung im Inland
      - allenfalls Schadenersatzansprüche des neuen Patentinhabers



## Patentrecht - Erwerb

### Patentanmeldung

- Inhalt der Patentanmeldung (PatG 49)
  - Antrag auf Patenterteilung
  - Patentansprüche
  - Beschreibung
  - Zeichnungen
  - Zusammenfassung

} sog. technische Unterlagen
- Zweck der Patentanmeldung
  - Definition der patentierten Erfindung
  - Offenbarung der Erfindung (Achtung: Nichtigkeitsgrund)
- Erfindernennung
  - Meist in Patentanmeldung, aber auch anders möglich (PatG 5 I)
  - Nennung in Patentschrift, Patentregister und Veröffentlichung (PatG 5 II)
  - Verzicht auf Nennung möglich, aber nicht im Voraus (PatG 6)



## Patentrecht - Erwerb

### Patentanmeldung (2)

- Patentansprüche
  - Inhalt: Definition der Erfindung
    - Gegenstand des Patents
    - Schutzbereich des Patents
  - Aufbau
    - Oberbegriff: Merkmale die zum SdT gehören
    - Kennzeichnender Teil: erfindungsgemässe Merkmale
  - Unabhängige Patentansprüche (Hauptansprüche) (PatG 52)
    - Definition einer einzigen Erfindung
    - Mehrere unabhängige Ansprüche in einer Patentanmeldung möglich, bspw. Erzeugnis- und Verfahrensansprüche
  - Abhängige Patentansprüche (Unteransprüche) (PatG 55)
    - Definition besonderer Ausführungsformen
    - Bezug auf unabhängigen Anspruch, ev. auf abhängige Ansprüche (Kaskade)
    - Wichtige taktische Funktion als Rückfallpositionen



## Patentrecht - Erwerb

528 259

3

### PATENTANSPRUCH

Staubsauger mit einsetzbarer Filterkassette, dadurch gekennzeichnet, dass die Filterkassette mit einem Verriegelungselement für den Deckelverschluss des Gerätes versehen ist.

### UNTERANSPRÜCHE

1. Staubsauger nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die gegen den Saugstutzen des Gerätes anliegende Stirnwand der Kassette (7) mit einer Verriegelungsnase (12) versehen ist, die eine Öffnung (13) einer Ge-

4

häusewand (14) durchsetzt und ausserhalb dieser Gehäusewand von einem am Gerätedeckel (8) angelenkten Verschlusshebel (15) untergriffen wird.

2. Staubsauger nach Patentanspruch oder Unteranspruch  
5 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Gerätedeckel (8) bei nicht verriegeltem Verschluss von einem Gummipuffer (17) leicht angehoben ist.

Siemens-Electrogeräte GmbH

10 Vertreter: Siemens-Albis Aktiengesellschaft, Zürich





## Patentrecht - Erwerb

### Patentanmeldung (3)

- Beschreibung (PatG 50)
  - Darlegung der Erfindung, sodass Fachperson versteht und ausführen kann
  - Meist Zusammenfassung SdT und Erklärung des erfindungsgemässen technischen Fortschritts, regelmässig mit Ausführungsbeispielen
- Zeichnungen (PatG 49 II lit. d)
  - Veranschaulichung der Beschreibung
  - Fakultativ, ausser Beschreibung verweist auf Zeichnungen
- Zusammenfassung (PatG 55b)
  - Ausschliesslich zum Zweck der technischen Information (Recherchen)
  - Keine rechtliche Bedeutung, namentlich nicht bei Patentauslegung
  - Festlegung des endgültigen Inhalts durch Amt (IGE oder EPA)



# Patentrecht - Erwerb

Nr. 528 259

PATENTSCHRIFT

Nr. 528 259



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT  
EIDGENÖSSISCHES AMT FÜR GEISTIGES EIENENTUM

Internationale Klassifikation: A 47 I 9/14

Genussnummer: 1925/72  
Anmeldungsdatum: 10. Februar 1972, 17 Uhr  
Priorität: Bundesrepublik Deutschland,  
1. März 1971 (G 7107541.7)  
Patent erteilt: 30. September 1972  
Patentschrift veröffentlicht: 15. November 1972

## HAUPTPATENT

Siemens-Electrogeräte GmbH, Berlin (Westberlin) und München  
(Bundesrepublik Deutschland)

### Staubsauger mit einsetzbarer Filterkassette

Jochim Kandler, Mühlbach b. Bad Neustadt, und Gerhard König, Bad Neustadt  
(Bundesrepublik Deutschland), sind als Erfinder genannt worden

1

Die Erfindung bezieht sich auf einen Staubsauger mit einsetzbarer Filterkassette. Bekanntlich besteht die Kassette aus einem Rahmen, an dem ein Stofffilterbeutel hängt und der in eine Führung des Staubsaugerraumes eingeschoben wird. Zweckmäßig ist der Kassettenrahmen noch mit einem Deckel versehen, mit dessen Hilfe ein in den Stofffilterbeutel einsetzbarer Papierbeutel am Kassettenrahmen fixiert wird.

Es besteht nun die Möglichkeit, dass die Bedienungs-person nach dem Reinigen des Filters bzw. dem Auswechseln des Papierfilterbeutels das Wiedereinsetzen der Filterkassette vergisst und den Staubsauger ohne Filterkassette schliesst. Bei Benutzung des Gerätes würde dann der Staub nicht im Staubraum abgefangen, sondern über und durch den Motor gesaugt werden, wodurch dieser zerstört würde. Um dies zu verhindern, wurde der Staubsauger mit zusätzlichen Mitteln derart versehen, dass ein Schliessen des Gerätedeckels nur bei ein-gesetzter Filterkassette möglich ist.

Die Erfindung geht von einem solchen Gerät aus und be-zweckt eine Vereinfachung desselben. Diese besteht darin, dass die Filterkassette mit einem Verriegelungselement für den Deckelverschluss des Gerätes versehen ist. Dieses Verrie-gelungselement besteht bei einer Ausführungsform aus einer Verriegelungsnase, die an der gegen den Saugstutzen des Ge-rätes stützenden Stirnwand der Kassette vorgesehen ist. Diese Nase durchsetzt dabei eine Öffnung in einer Gehäuse-wand und wird ausserhalb der Gehäusewand von einem an Gerätedeckel angelegten Verschlusshebel untergriffen. Wird das Einsetzen der Kassette vergessen, dann lässt sich der Deckel nicht verschliessen, da die Verriegelungsnase für den Verschluss fehlt. Diese Ausführung ist äusserst einfach, und es werden keine gesonderten Teile wie bisher benötigt. Gleichzeitig verhindert die Verriegelungsnase ein falsches Einlegen der Filterkassette in das Gerät.

Die Erfindung ist an Hand der Zeichnung in einem Aus-führungsbeispiel beschrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 einen Staubsauger im Längsschnitt bei eingesetzter Filterkassette, jedoch nicht geschlossenem Deckel.

Fig. 2 zeigt das gleiche Gerät bei geschlossenem Deckel. Der Staubsauger weist ein Gehäuse 1 auf, welches in einen

2

das Gebläseaggregat 2 enthaltenden Raum 3 und in einen Staubsaugerraum 4 unterteilt ist. In dem Raum 4 sind vor dessen Saugöffnung 5 seitlich schräge Führungsrippen 6 vor-gesehen, die in Fig. 1 mit gestrichelten Linien angedeutet sind. In diese Führungsrippen wird die Filterkassette 7 bei ge-öffneter Geräteabdeckung 8 von oben eingeschoben. Beim Schliessen des Deckels 8 setzt sich eine an der Unterseite des Deckels vorgesehene Nase 9 gegen die Hinterseite des Kas-settenrahmens 7 und drückt diesen gegen die Saugöffnung 5 so-wie eine Dichtung 10, die gleichzeitig den Deckel 8 gegen den Staubraum 4 abdichtet.

Gemäss der Erfindung ist an der Stirnseite des den Filter-beutel 11 tragenden Kassettenrahmens 7 eine Verriegelungsnase 12 angebracht. Diese greift durch eine Öffnung 13 in der die Saugöffnung 5 umgebenden Gehäusewand 14. An den Deckel 8 ist ein Verschlusshebel 15 angelegt, der nach unten gebückt mit einem abgewinkelten Schenkel 16 die Nase 12 untergreift. Auf diese Weise ist der Deckel 8 verschlossen.

Vergisst die Bedienungs-person nach dem Herausnehmen der Filterkassette 7 deren erneutes Einsetzen, dann fehlt die Verriegelungsnase 12 und der Verschlusshebel 15 kann nicht verriegelt werden, d. h. der Deckel 8 lässt sich nicht ordnungsgemäss schliessen. Auch ein falsches Einsetzen der Filter-kassette 7 ist nicht möglich, da die Nase an der Wand 14 bzw. dem die Saugöffnung 5 umgebenden Stutzen hängen bleiben würde.

Eine zusätzliche Sicherung besteht in einem Gummipuffer 17. Dieser ist zwischen einem vertikalen Deckelteil 18 und der Gehäusestirnwand 19 vorgesehen und hebt den Deckel 8 leicht an, wenn dieser nicht fest verschlossen ist. Dadurch wird verhindert, dass bei Inbetriebnahme des Ge-rätes ohne eingesetzte Filterkassette und ohne ordnungsgemässe Verriegelung des Deckels 8 dieser durch das im Saug-raum 4 entstehende Vakuum zugezogen wird, so dass die Bedienungs-person das fehlende Einsetzen der Filterkassette evtl. nicht bemerken würde. Durch das leichte Anheben des Deckels mit Hilfe des Gummipuffers 17 ist aber von vorn-herin ersichtlich, dass der Deckel nicht ordnungsgemäss verriegelt ist.





# Patentrecht - Erwerb

528 259  
1 Blatt

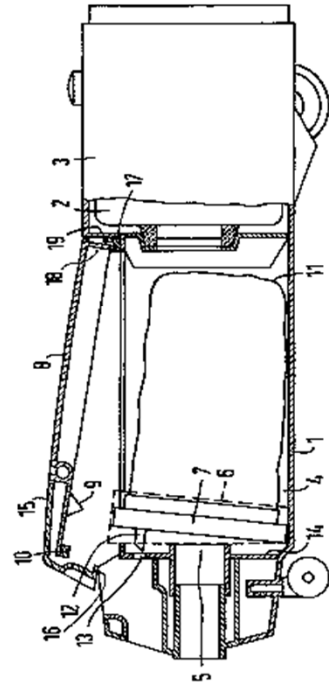


Fig. 1

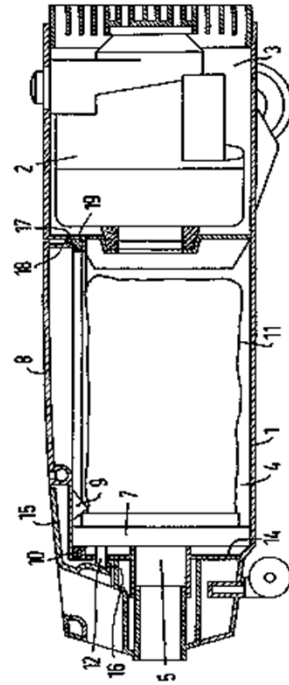


Fig. 2



## Patentrecht - Erwerb

### Patenterteilung

- Schweizer Patent
  - Anmeldung: IGE
  - Verfahren: IGE
  - Erteilung: IGE
- Europäisches Patent
  - Anmeldung: EPA oder IGE
  - Verfahren: EPA
  - Erteilung: EPA
- Internationale Patentanmeldung
  - Anmeldung: IGE, EPA oder WIPO
  - Verfahren: Anmeldeamt und internat. Büro WIPO
  - Erteilung: Nationale Ämter



## Patentrecht - Erwerb

### Verfahren nach PatG

- Patentanmeldung
  - Antrag auf Patenterteilung
  - Technische Unterlagen
- Prüfungsverfahren
  - Eingangsprüfung
    - Vollständigkeit der Unterlagen
    - Zuerkennen Anmeldedatum
  - Formalprüfung
    - Formelle Voraussetzungen, insb. Vollständigkeit und Gebühr
    - Bei Mangelhaftigkeit: Nachfrist; wenn keine Verbesserung: Zurückweisung
  - Sachprüfung (beschränkt)
    - Vorliegen einer patentierbaren Erfindung
    - Ausreichende Offenbarung der Erfindung
    - Gewerbliche Anwendbarkeit, nicht aber: Neuheit und Nicht-Naheliegen



## Patentrecht - Erwerb

### Verfahren nach PatG (2)

- Eintragung im Patentregister
  - Rechtsfolge: Vermutung der Rechtsbeständigkeit
- Veröffentlichung
  - Eintragung im Patentregister
  - Patentschrift (durch IGE verfasst)
    - Patentansprüche
    - Beschreibung und allfällige Zeichnungen
    - Zusammenfassung
  - Publikationsorgan: [www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch)
- Patenturkunde für Anmelder
- Rechtsmittel
  - Verfügungen IGE: Beschwerde ans BVerwGer
  - Entscheide BVwerGer: Beschwerde in Zivilsachen an BGer



## Patentrecht - Erwerb

### Verfahren nach EPÜ

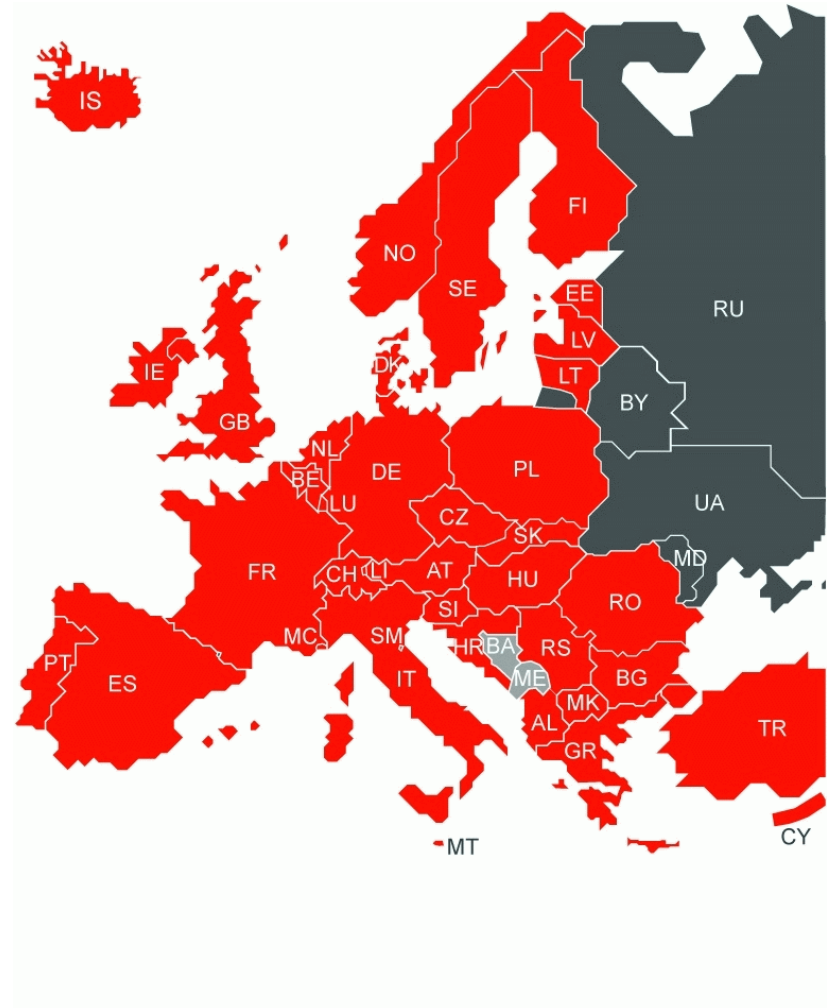
- Patentanmeldung
  - Antrag auf Patenterteilung
  - Technische Unterlagen
  - Benennung der Vertragsstaaten
- Prüfungsverfahren
  - Eingangsprüfung
    - Vollständigkeit der Unterlagen
    - Zuerkennen Anmeldedatum
  - Formalprüfung
    - Formelle Voraussetzungen, insb. Vollständigkeit
    - Bei Mangelhaftigkeit: Nachfrist; wenn keine Verbesserung: Zurückweisung
  - Europäischer Recherchebericht
    - Feststellung massgeblicher SdT durch Recherchenabteilung
    - Grundlage für Prüfung auf Neuheit und Nicht-Naheliegen



Universität  
Zürich <sup>UZH</sup>

Rechtswissenschaftliches Institut

---







## Patentrecht - Erwerb

### • Verfahren nach EPÜ (2)

- Prüfungsverfahren (2)
  - Veröffentlichungen
    - Patentanmeldung: innert 18 Monaten seit Patentanmeldung
    - Recherchenbericht: grundsätzlich mit Veröffentlichung Patentanmeldung
  - Sachprüfung
    - Antrag des Anmelders und Zahlung Prüfungsgebühr
    - Vollständige materielle Prüfung der Patentanmeldung
    - Bei Mängeln: Stellungnahme und Beseitigung der Mängel durch Anmelder, namentlich Änderung von Patentansprüchen, Beschreibung und Zeichnung
  - Prüfungsabschluss
    - Erteilung europäisches Patent für benannte Vertragsstaaten
    - Voraussetzung: Anmelder ist mit Fassung einverstanden (Antragsprinzip)
- Patenterteilung und Veröffentlichung
  - Veröffentlichung der Erteilung im Europäischen Patentblatt
  - Herausgabe europäische Patentschrift durch EPA



## Patentrecht - Erwerb

### Verfahren nach EPÜ (3)

- Eintritt in nationale Phase
  - Eintragung EP in CH-Register für EP
  - Veröffentlichung Eintragung durch IGE
- Rechtsmittel
  - Einspruchs- und Beschränkungsverfahren vor EPA
    - Einspruchsverfahren: Dritte können innert 9 Monaten Einspruch gegen Rechts-beständigkeit EP erheben; materiell: Nichtigkeitsgründe; Einspruchsabteilung widerruft EP mit Wirkung für alle Vertragsstaaten (zentraler Angriff)
    - Beschränkungsverfahren: Patentinhaber kann jederzeit Antrag auf Beschränkung oder Widerruf des EP stellen; Ziel: Nichtigkeitsverfahren vermeiden
  - Beschwerdeverfahren vor EPA
    - Entscheide der Prüfungs-, Einspruchs- und Rechtsabteilung des EPA
    - Beschwerdekammern: entscheiden endgültig
    - Grosse Beschwerdekammer: Keine Rechtsmittelinstanz
- Nichtigkeitsverfahren vor nationalen Gerichten



## Patentrecht - Erwerb

### Verfahren nach PCT

- Patentanmeldung
  - Beim Anmeldeamt nach Wahl Anmelder: IGE, EPA, WIPO
  - Wirkung der Anmeldung: wie vorschriftsgemässe nationale Anmeldung
- Prüfungsverfahren
  - Eingangsprüfung
    - Formelle Voraussetzungen (inkl. Berechtigung Anmelder und Sprache)
    - Zuerkennen Anmeldedatum
  - Erste Übermittlung: Zustellung internat. Patentanmeldung
    - an internat. Büro der WIPO
    - an internat. Recherchebehörde
  - Formalprüfung und internat. Recherche
    - Formelle Prüfung durch Anmeldeamt (inkl. Gebühren)
    - Ermittlung einschlägiger SdT durch internat. Recherchebehörde (für CH: EPA)
    - allenfalls Anpassung Patentanmeldung durch Anmelder



## Patentrecht - Erwerb

### Verfahren nach PCT (2)

- Prüfungsverfahren (2)
  - Zweite Übermittlung
    - Internat. Patentanmeldung und internat. Recherchebericht
    - Übermittlung an jeden Bestimmungsstaat
  - Internationale Veröffentlichung
    - Internat. Patentanmeldung und internat. Recherchebericht
    - Ende internationale Phase
- Nationale Phase
  - Zustellung Übersetzung Patentanmeldung durch Anmelder an alle Bestimmungsstaaten
  - Bezahlung nationale Gebühren durch Anmelder
  - Patenterteilung nach nationalem Recht