



**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 - Überblick

Gegenstand

- Erfindungen

Schutzvoraussetzungen

- Neuheit
- Nicht-Naheliegen
- Gewerbliche Anwendbarkeit

Erwerb

- Patentanmeldung
- Patenteintragung

Schutzwirkungen

- Ausschliesslicher Gebrauch
- Verschiedene Schranken
- Befristung



Patentrecht - Überblick (2)

Rechtsgrundlagen

- National
 - Patentgesetz (PatG)
 - Patentverordnung (PatV)
- International
 - Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)
 - Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)
 - Patent Law Treaty (PLT)
 - Patent Cooperation Treaty (PCT)
 - Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)



Patentrecht - Überblick (2)

Rechtsgrundlagen (2)

- EU-Recht
 - Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen
 - Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel
 - Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 des Rates vom 18. Juni 1992 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel
 - Vorschläge
 - Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen
 - Vorschlag für eine Verordnung des Rates über das Gemeinschaftspatent – überarbeitete Fassung vom 11. Juni 2003



Patentrecht - Gegenstand

Erfindung

- Lehre zum technischen Handeln
 - Planmässiges Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal überschaubaren Erfolgs
 - Weit gefasster Begriff der Technik: Physik, Chemie, Biologie, Biotechnologie, Elektrotechnik etc.
- Ausführbarkeit
 - Erfindungsgemässe Aufgabe kann von Fachperson mit im Patent beanspruchten Mitteln ausgeführt werden
 - Auch: technische Brauchbarkeit oder Fertigsein
- Wiederholbarkeit
 - Erfindung kann von Fachperson mit gleichbleibendem Erfolg beliebig oft ausgeführt werden, Erfolg also nicht bloss zufällig



Patentrecht - Gegenstand (2)

Keine Erfindungen

- Grundsatz
 - Ausschluss von Patentierbarkeit mangels technischen Charakters
 - Nur Ausschluss "als solcher" (EPÜ 52 III), in Verbindung mit technischen Elementen Patentierung möglich
- Entdeckungen
 - Auffinden eines vorbestehenden Zusammenhangs
 - Entdeckung erweitert das Wissen, Erfindung das Können
 - Bsp.: Entdeckung der Elektrizität, Aufschlüsselung der DNA-Sequenz
- Ästhetische Formschöpfungen
 - Ausschluss ausschliesslich ästhetisch bedingter Formen (EPÜ 52 II lit. b)
 - Aber: Schutz als Werk, Design oder Marke möglich
 - Patentierung möglich, wenn Form auch technische Funktion erfüllt
 - Bsp.: Pflasterstein, Gemälde, Skulptur



Patentrecht - Gegenstand (3)

Keine Erfindungen (2)

- Regeln für menschliches Verhalten
 - Reine Anweisungen an den menschlichen Geist (EPÜ 52 II lit. c)
 - Kein automatischer Erfolgseintritt, sondern Zutun eines Menschen
 - Bsp.: Spielregeln, Buchhaltungsmethoden, Schriftmethoden (Stenografie), Bebauungspläne, Bedienungsanleitungen, Geschäftsmethoden, Kochrezepte
- Wiedergabe von Informationen
 - Inhalt von Information bzw. Wissen
 - Abgrenzung: Technische Mittel zur Wiedergabe von Information
 - Bsp.: Wiedergabe durch akustische Signale oder visuelle Anzeigen, auf Informationsträgern gespeicherte Informationen (Schallplatten, die durch das aufgenommene Musikstück definiert sind), aber: Schallplatte mit besonderen Rillen für Stereowiedergabe ist patentierbar



Patentrecht - Gegenstand (4)

Keine Erfindungen (3)

- Computerprogramme
 - Grundsatz: Computerprogramme als solche sind keine Erfindungen (EPÜ 52 II lit. c i.V.m. 52 III)
 - Aber: computerimplementierte Erfindungen können patentiert werden
 - Begriff: Erfindungen, zu deren Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die mindestens ein Merkmal aufweisen, das ganz oder teilweise mit einem Computerprogramm realisiert wird (EPA-Prüfungsrichtlinien, C-IV, 2.3.6)
 - Abgrenzung Computerprogramme und computerimplementierte Erfindungen
 - Physikalische Wechselwirkungen von Programm und Computer reichen nicht
 - weitere technische Wirkung erforderlich
 - Beispiele:
 - Steuerung von Röntgenröhren durch Computerprogramm bei Röntgeneinrichtung
 - System zur Bestimmung der Reihenfolge der Kundenbedienung
 - nicht: Computerprogramm für Zusammenfassung von Dokumenten



Patentrecht - Gegenstand (5)

Keine patentierbare Erfindungen

- Grundsatz
 - Ausschluss wegen übergeordneter rechtlicher oder sittlicher Wertungen
 - Verbot der Patentierung \neq Verbot der Anwendung der Erfindung
 - Grenzen der Anwendung: Fortpflanzungsmedizingesetz, Gentechnikgesetz, Stammzellenforschungsgesetz, etc.
- Erfindungen der Biotechnologie
 - Konkretisierung der Generalklausel in Einzelatbeständen (PatG 2 II)
 - Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen
 - Verfahren zur Bildung von Mischwesen aus Mensch und Tier
 - Verfahren zur Veränderung der genetischer Identität von Tieren, wenn geeignet, Tieren Leid zuzufügen, ohne Rechtfertigung durch überwiegende schutzwürdige Interessen



Patentrecht - Gegenstand (6)

Keine patentierbare Erfindungen (2)

Missachtung von Menschenwürde oder Würde der Kreatur und
Verstoss gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten

- Generalklausel, restriktive Anwendung (PatG 2 I)
- Menschenwürde: Fundamental, bedingungsloser Wert- und Achtungsanspruch jedes Menschen kraft seines Menschseins
- Würde der Kreatur: Gewahrt, wenn artspezifische Eigenschaften, Funktionen oder Lebensweisen nicht erheblich beeinträchtigt werden
- Öffentl. Ordnung: tragende Grundsätze der Rechtsordnung (ordre public)
- Gute Sitten: elementare, ethisch fundierte Normen
- Bsp.: Briefbomben, Personenminen, nicht aber: Waffen oder Gifte
- Menschlicher Körper, inkl. Bestandteile
 - Menschlicher Körper als solcher, inkl. Embryo (PatG 1a I)
 - Bestandteile des Körpers in ihrer natürlichen Umgebung (PatG 1a I)
 - Aber: Patentierbar ist ein Bestandteil des Körpers, wenn er technisch bereitgestellt und ein technischer Nutzeffekt angegeben wird (PatG 1a II)



Patentrecht - Gegenstand (7)

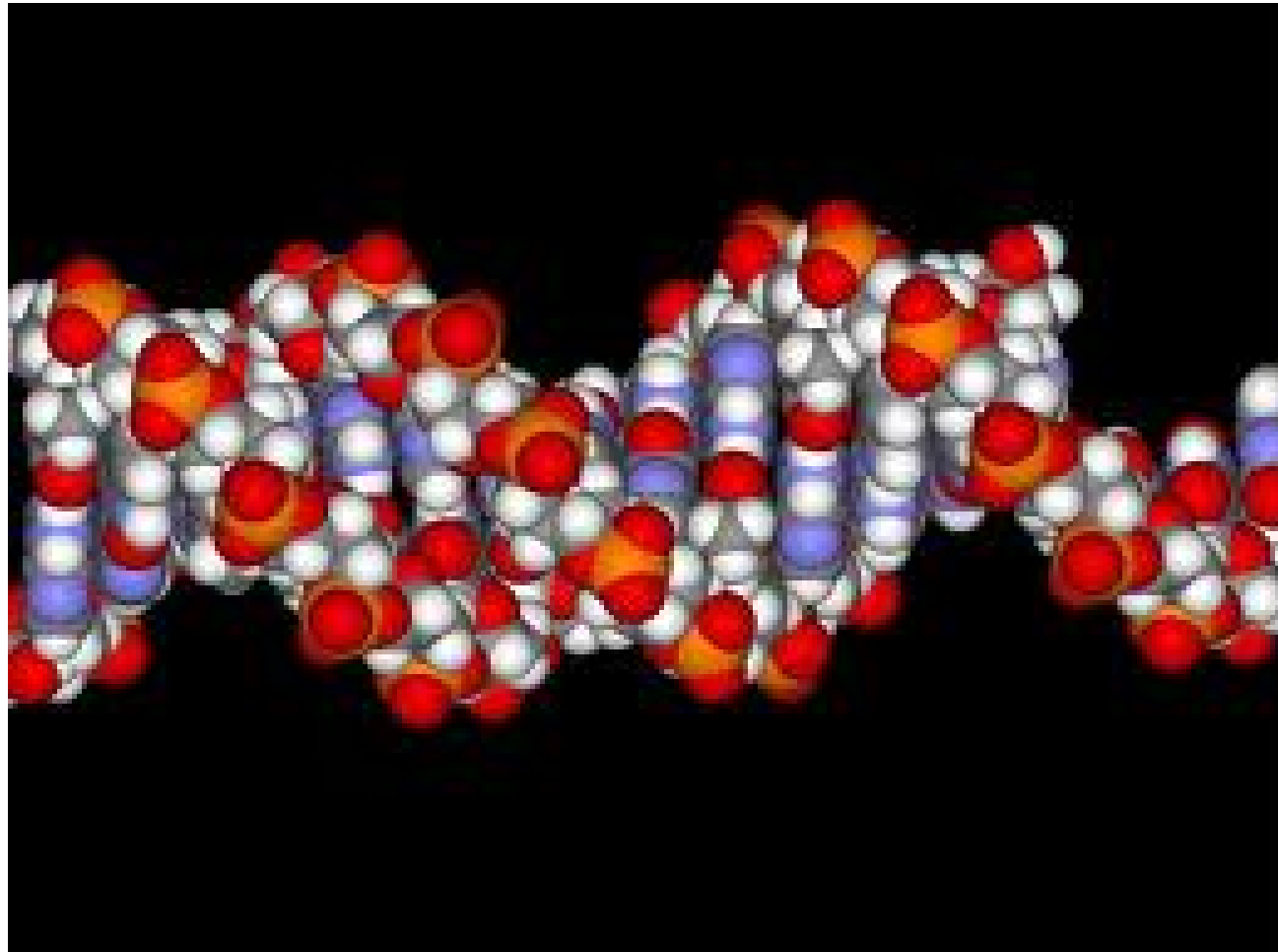
• Keine patentierbare Erfindungen (3)

- Gensequenzen
 - Natürlich vorkommende Sequenz oder Teilsequenz (PatG 1b I)
 - Aber: Patentierbar ist eine Gensequenz, die sich von einer natürlich vorkommenden Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableitet, wenn diese Gensequenz technisch bereitgestellt und ihre Funktion konkret angegeben wird (PatG 1b II)
- Verfahren der Chirurgie, Therapeutik und Diagnostik
 - Grund: Optimale Behandlung soll nicht am Patentschutz scheitern
 - Verfahren am lebenden menschlichen od. tierischen Körper (PatG 2 II lit. a)
 - Nicht vom Ausschluss erfasst:
 - Erzeugnisse zur Anwendung in solchen Verfahren
 - Rein kosmetische Verfahren, bspw. Laserbestrahlung für Haarentfernung



Universität
Zürich^{UZH}

Rechtswissenschaftliches Institut





Patentrecht - Gegenstand (6)

Keine patentierbare Erfindungen (4)

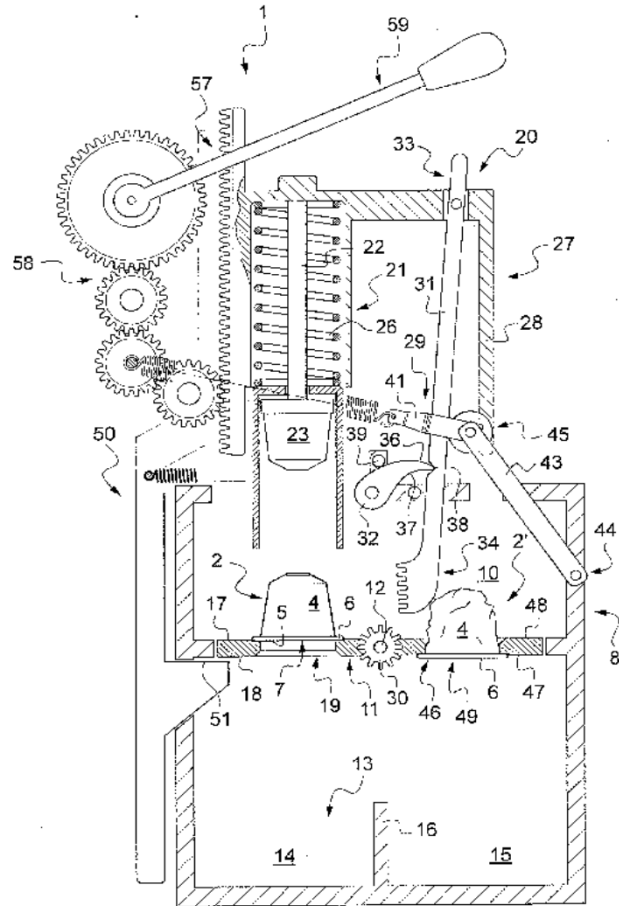
- Pflanzensorten, Tierrassen und biologische Züchtungsverfahren
 - Historischer Grund: Sortenschutz für Pflanzenzüchtungen
 - Kein Patent für genetische Eigenart von Pflanzen oder Tieren (Genotyp)
 - Kein Patent für im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, insb. Kreuzung und Selektion
 - Patentierbar, wenn Erfindung zwar Pflanzen oder Tiere betrifft aber nicht auf eine Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist
- Aber: Mikrobiologische Züchtungsverfahren
 - Mikrobiologische und andere technische Verfahren und damit gewonnene, unmittelbare Verfahrenserzeugnisse können patentiert werden
 - Mikrobiologisch: eine Aufgabe wird durch Einsatz lebender Materie gelöst, insb. durch Mikroorganismen
 - Bsp.: Herstellung von Joghurt oder Antibiotika, Kompostierung von Müll, Abwasserreinigung



Patentrecht - Gegenstand (8)

Kategorien von Erfindungen

- Erzeugnispatent
 - Erzeugnis: Bestimmter Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften
 - Gegenstand muss nicht körperlich sein
 - Bsp.: Vorrichtung zum Lackieren von Konservendosen, Dichtungsring für ein Kettenrollenlager
- Verfahrenspatent
 - Verfahren: zeitliches Aufeinanderfolgen von Geschehnissen
 - Herstellungsverfahren: Veränderung eines bestimmten Ausgangsmaterials zwecks Entstehung eines neuen Erzeugnisses
 - Arbeitsverfahren: Bestimmter Weg zur Erreichung eines Arbeitsziels
 - Weitere Unterkategorien
 - Anwendungserfindung: Anwendung eines bekannten Verfahrens in einem neuen Zusammenhang
 - Verwendungserfindung: Neue Nutzung eines bekannten Erzeugnisses
 - Bsp.: Verfahren zum Färben von Baumwolle oder Brennen von Keramik



Erzeugnispatent:

1. Erzeugnis zur Trennung eines Behälters und dessen Inhalts, gekennzeichnet dadurch, dass (...)

Verfahrenspatent:

2. Verfahren zur Trennung des Inhalts aus einem Behälter nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dass (...)



Patentrecht - Schutzvoraussetzungen

Neuheit

- Grundsatz
 - Erfindung gehört nicht identisch zum Stand der Technik (PatG 7 I/EPÜ 54 I)
 - Beurteilung: objektiver Vergleich von Erfindung und Wissensstand
 - Stichtag: Tag der Patentanmeldung, allenfalls Prioritätsdatum
- Stand der Technik
 - Gesamte Information, die am Stichtag der Öffentlichkeit zugänglich ist
 - Jede Form: schriftlich, mündlich, durch Benützung oder in sonstiger Weise
 - Reichweite: Geographisch und zeitlich unbeschränkt
 - Hypothetische Kenntnisnahme durch Fachwelt genügt
 - Nicht: geheime Kenntnisse, solange effektiv geheim
- Identische Vorwegnahme
 - Vollständig und identisch in einem einzigen Element des SdT enthalten
 - Keine Mosaikbetrachtung; Ausnahme: Verweis in einem Element des SdT



Patentrecht - Schutzvoraussetzungen (2)

Neuheit (2)

- Ältere Drittrechte (PatG 7 III)
 - Patentanmeldung, deren Inhalt mit früherer Patentanmeldung identisch ist
 - Problem: Gegenstand der älteren Patentanmeldung bildet nicht SdT
 - Problematische Folge: Doppelpatentierung
 - Lösung: Inhalt der früheren Patentanmeldung bildet SdT (Fiktion) →
- Unschädliche Offenbarung (PatG 7b/EPÜ 55)
 - Offenbarung der Erfindung vor Anmeldedatum
 - Zwei Konstellationen
 - Offensichtlicher Missbrauch zum Nachteil des Patentbewerbers
 - Präsentation der Erfindung auf offiziell anerkannter Ausstellung
 - Neuheitsschonfrist: 6 Monate
 - Folge: Offenbarung während Neuheitsschonfrist zerstört Neuheit nicht



Patentrecht - Schutzvoraussetzungen (3)

Neuheit (3)

- Neue Verwendung bekannter Stoffe
 - Ausgangslage: Stoffe und Stoffgemische gehören als solche zum SdT
 - Neu ist deren Verwendung in chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Verfahren
 - Spezifische Konstellation: Neuheit der medizinischen Verwendung begründet Neuheit des Stoffes
 - Folge: sog. «Zweckgebundener Stoffschutz»
 - Nach PatG und EPÜ: erste medizinische Indikation (PatG 7c/EPÜ 54 IV)
 - Nach EPÜ: weitere medizinische Indikation (EPÜ 54 V)
 - Nach PatG: Verwendung zur Herstellung eines Mittels zu chirurgischen, therapeutischen oder diagnostischen Zwecken, sog. «swiss type claims» (PatG 7d)



Patentrecht - Schutzvoraussetzungen (4)

Neuheit (4)

- Prioritätsrecht
 - Patente (und andere Immaterialgüterrechte) verleihen Schutz für ein bestimmtes Territorium (Territorialitätsprinzip)
 - Folge: Für jedes Territorium wird ein eigenes Recht benötigt
 - Anmeldung in anderen Staaten (oder Staatengruppen) braucht Zeit
 - Prioritätsrecht ermöglicht Anmeldung in anderen Staaten unter Wahrung der Priorität der Erstanmeldung
 - Prioritätsfristen (PVÜ 4 CI)
 - Patentrecht: 12 Monate (PatG 17 I/EPÜ 87 I)
 - Designrecht: 6 Monate (DesG 22 I/HMA 6)
 - Markenrecht: 6 Monate (MSchG 7 I/MMA II)



Patentrecht - Schutzvoraussetzungen (5)

Nicht-Naheliegen

- Grundsatz
 - Erfindung folgt nicht in naheliegender Weise aus SdT (PatG 1 II/EPÜ 56)
 - Beurteilung: kein rein objektiver Vergleich, wertende Aspekte
 - Stichtag: Tag der Patentanmeldung, allenfalls Prioritätsdatum
 - Terminologie: Erfinderische Tätigkeit, Erfindungshöhe, «inventive step»
- Fachperson
 - Beurteilung aus Sicht einer durchschnittlich gut ausgebildeten Fachperson des jeweiligen technischen Sachgebiets (fiktive Fachperson = Denkfigur)
 - Fachperson denkt deduktiv-logisch, nicht aber intuitiv-kreativ
- Stand der Technik
 - Fachperson kennt SdT zum Anmelde- bzw. Prioritätsdatum, nicht aber jüngere Erkenntnissen (sog. Verbot der rückschauenden Betrachtung)
 - Keine isolierte Betrachtung der Elemente des SdT, sondern Verbindung der Elemente, soweit naheliegend (sog. Mosaikbetrachtung)



Patentrecht - Schutzvoraussetzungen (6)

Nicht-Naheliegen (2)

- Methode: Aufgabe-Lösungs-Ansatz
 - Ermittlung des nächstliegenden Standes der Technik
 - Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe
 - Prüfung des Nicht-Naheliegens
 - Entscheidend, dass eine Fachperson die Erfindung angesichts der technischen Aufgabe nicht nur finden könnte, sondern mit einiger Wahrscheinlichkeit auch finden würde (sog. «could-would»-Test)
- Naheliegend
 - Erfindung ergibt sich für durchschnittliche Fachperson ohne Weiteres und folgerichtig, also ohne besondere Geschicklichkeit aus dem SdT
- Nicht-Naheliegend
 - Zwischen SdT und Erfindung besteht eine Informationslücke, die nur durch intuitiv-kreativen, also schöpferischen gedanklichen Vorgang geschlossen werden kann



Patentrecht - Schutzvoraussetzungen (7)

Nicht-Naheliegen (3)

- Indizien für Nicht-Naheliegen
 - Befriedigung eines lange bestehenden Bedürfnisses
 - Widerlegung eines Vorurteils der Fachwelt
 - Überraschendes Ergebnis oder besonders einfache Lösung
 - Besonders aufwändige Forschung
- Indizien für Naheliegen
 - Blosses Sammeln und Auslegen von Literatur
 - Erfindung liegt auf vorgegebener Linie der Entwicklung
- Kein Indiziencharakter
 - Wirtschaftliche Erfolg einer Erfindung
 - Entstehung durch Zufall bzw. subjektive Leistung



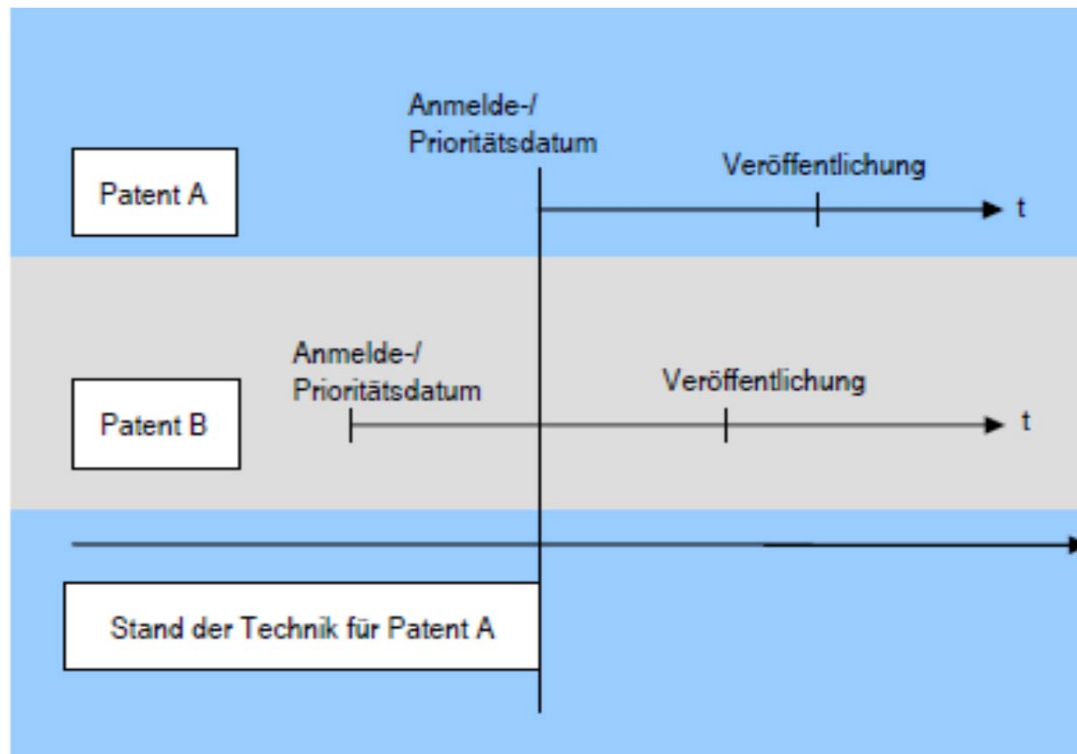
Patentrecht - Schutzvoraussetzungen (8)

Gewerbliche Anwendbarkeit

- Anwendung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit (PatG 1 I/EPÜ 57)
- Beliebiges gewerbliches Gebiet, inkl. Landwirtschaft
 - Einbezug von Berg- und Gartenbau
 - Analoge Anwendung bei Jagd, Fischerei und Forstwirtschaft
 - Gewerblich hergestellte Erzeugnisse, welche ausschliesslich im Privatleben genutzt werden (Sportgeräte, Lesebrillen)
- Einsatz in rein privatem Rahmen genügt nicht
 - Methode zum Zähneputzen (wenn nicht von Zahnhygienikern anwendbar)



Patentrecht - Schutzvoraus. (2a)



[→]