

## Besprechung / Comptes rendu

### Patentgesetz (PatG)

**MARK SCHWEIZER / HERBERT ZECH**

Stämpfli Verlag AG, Bern 2019, XLIX + 1239 Seiten, CHF 428, ISBN 978-3-7272-3453-8

Patentrechtskommentare sind in der Schweiz Mangelware. Für eine gute und effiziente Arbeit von Praktikern und Gerichten sowie für die Entwicklung eines Rechtsgebiets sind fundierte Kommentare aber ein wesentliches Element. Der enorme Aufwand, den die Herausgeber MARK SCHWEIZER und HERBERT ZECH und die weiteren Autoren mit diesem guten, umfangreichen und nützlichen Kommentar getrieben haben, ist entsprechend sehr zu begrüßen.

Das Patentgesetz behandelt eine komplexe, recht techniklastige Materie. Die Herausgeber haben deshalb gut daran getan, als ihre zwei Dutzend Kommentatorinnen und Kommentatoren nicht nur Juristinnen und Juristen, sondern auch Techniker, genauer Patentanwälte, zu gewinnen. Gewisse Gesetzesbestimmungen wären ohne patentanwaltliche Mitwirkung kaum sachgerecht zu kommentieren gewesen.

Die Behandlung der einzelnen Artikel erfolgt nach einem einheitlichen Schema, welchem, soweit sinnvoll, meistens gefolgt wird:

- I. **Allgemeines**
  - A. Entstehungsgeschichte
  - B. Funktion der Norm
    1. Normzweck
    2. praktische Relevanz
  - C. Systematik und Verhältnis zu anderen Vorschriften
- II. **Tatbestand**
- III. **Rechtsfolge**
- IV. **Sonstiges**

Dieses Vorgehen erweist sich für den Leser als sehr hilfreich. Er weiss, wo er was finden kann. Es empfiehlt sich aber auch dem vielbeschäftigten Praktiker, den Allgemeinen Teil jeweils nicht zu überspringen. Vor allem die Entstehungsgeschichte gibt oft Entscheidendes zum Verständnis der Bestimmung her. Das gilt natürlich auch für die Systematik und das Verhältnis zu anderen Vorschriften, nicht nur innerhalb des PatG, sondern vor allem auch im Verhältnis PatG/EPÜ. Der Normzweck hingegen liegt meistens auf der Hand, und die Relevanz der Bestimmung braucht den Leser nicht zu kümmern. Er wird eine Bestimmung ohnehin nur dann konsultieren, wenn sie relevant sein könnte.

Für die Ausführlichkeit der Kommentierung hingegen sollte die Relevanz der jeweiligen Bestimmung sehr wohl massgeblich sein. Aber das ist deshalb schwierig, weil jeder Autor Themen behandelt, bei denen er über vertieftes Wissen verfügt, welches er auch gerne zu Papier bringt. Das führt dazu, dass teilweise auch Gesetzesartikel, von denen eingeräumt wird, dass ihnen die praktische Relevanz abgeht, mit Inbrunst kommentiert werden. Andererseits gibt es in der Praxis relevante Bestimmungen, welche mit eher wenig Tiefgang behandelt werden.

Der beeindruckende Umfang des Kommentars lässt es nicht zu, auf alle behandelten Themen einzugehen. Ich beschränke mich deshalb auf einzelne Aspekte der in der patentrechtlichen Auseinandersetzung regelmässig im Zentrum stehenden Fragen der Rechtsbeständigkeit und der Verletzung.

Rechtsbeständigkeit setzt unter anderem voraus, dass das Patent neu und nicht durch den Stand der Technik nahegelegt ist.

Das Thema Neuheit, Art. 7 PatG, behandelt ANDREAS DETKEN, ein Patentanwalt. Er tut dies allein, ohne Mitwirkung eines Juristen. Das ist durchaus sachgerecht, denn, wie DETKEN richtig festhält, ist

die Neuheit «kein quantitativer, sondern ein qualitativer Begriff. Es gibt keine Abstufungen der Neuheit, sondern die Frage nach der Neuheit kann nur binär mit ›ja‹ oder ›nein‹ beantwortet werden» (PatG 7 N 30). Damit geht es letztlich immer um eine technische Beurteilung, nämlich um den Vergleich der technischen Lehre des Patentes mit dem Offenbarungsgehalt jeder einzelnen Entgegenhaltung. Objekt der Prüfung ist der ausgelegte Patentanspruch. Diesbezüglich legt DETKEN, unter Hinweis auf die entsprechende Rechtsprechung des Bundesgerichts, dar, dass für die Verletzungsprüfung und die Prüfung der Rechtsbeständigkeit grundsätzlich dieselbe Auslegung zugrunde zu legen ist, jedoch Unklarheiten sich im Zweifelsfall zuungunsten des Verfassers auswirken, was bei der Nichtigkeitsprüfung dazu führt, dass den unklaren Merkmalen die aus fachmännischer Sicht breiteste sinnvolle Bedeutung gegeben werden muss. Bei der Verletzungsprüfung führt die Anwendung hingegen dazu, dass unklaren Merkmalen die aus fachmännischer Sicht engste sinnvolle Bedeutung zugemessen wird, weshalb es aus Gründen der Rechtssicherheit geboten sein könne, für die Prüfung von Rechtsbeständigkeit und Verletzung unterschiedliche Auslegungen zugrunde zu legen (PatG 7 N 40). Letzteres hört sich theoretisch überzeugend an, dürfte sich in der Praxis aber nur dort auswirken, wo, wie etwa in Deutschland, Rechtsbeständigkeit und Verletzung von verschiedenen Gerichten beurteilt werden. In der Schweiz aber, vor dem Bundespatentgericht, wo in aller Regel auf die Verletzungsklage eine Nichtigkeitswiderklage bzw. eine Nichtigkeitseinrede erfolgt, welche dann im selben Verfahren beurteilt wird, ist die Lage eine ganz andere. Die Auslegung des Anspruchs erfolgt eingangs des Urteils, und zwar als Grundlage sowohl für die Prüfung der Rechtsbeständigkeit als auch für die Prüfung der Verletzung, aber ohne dass darauf geschielt würde, welche Auswirkung diese Auslegung für Rechtsbeständigkeit und Verletzung haben würde. Das wissen die Parteien. Das heisst, wenn etwa der Patentinhaber ein Merkmal eng auslegt, um vom Stand der Technik wegzukommen, dann ist ihm bewusst, dass er mit dieser Auslegung auch betreffend Verletzung leben muss. Für den Verletzungsbeklagten gilt das Umgekehrte. Dass eine Partei im selben Verfahren für Rechtsbeständigkeit und Verletzung zwei verschiedene Auslegungen eines Anspruchsmerkmals zugrunde gelegt haben will, kommt in der Praxis eigentlich nicht vor.

Im Zusammenhang mit dem immer wieder zu Diskussionen Anlass gebende Thema der Ermittlung des Offenbarungsgehaltes behandelt DETKEN auch die Feststellung des Bundesgerichts, dass zum Stand der Technik auch Offenbarungen gehören, die nur eine Aufgabe und diesbezügliche Lösungsansätze offenbaren, welche nicht so dargelegt sind, dass der Fachmann sie ausführen kann (BGE 144 III 337 ff. E. 2.3.2, «Fulvestrant II»). Weil eine solche Offenbarung keine technische Lehre vermittelt, die für den Fachmann ausführbar ist, gehören die der Offenbarungsquelle entnehmbaren Informationen zum Stand der Technik, nicht jedoch die dadurch nur unvollständig vermittelte Lehre (a.a.O. E. 2.2.1). Dies gilt nicht nur bezüglich der Beurteilung der Neuheit, sondern auch für die Frage des Naheliegens.

Neben der Neuheit setzt Rechtsbeständigkeit u.a. auch voraus, dass die Erfindung sich nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 1 Abs. 2 PatG). Dieses Thema behandeln MARK SCHWEIZER und HERBERT ZECH (vielleicht wäre für dieses doch sehr von der technischen patentanwaltlichen Praxis bestimmte Thema der Miteinbezug auch eines Patentanwalts vorteilhaft gewesen). Sie legen dar, wie Bundesgericht und Bundespatentgericht den Aufgabe-Lösungs-Ansatz des EPA als nützliches Werkzeug beurteilen, um die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu objektivieren und eine rückschauende Betrachtungsweise zu vermeiden. Seine Anwendung ist aber nicht vorgeschrieben und nur Ausgangspunkt zur Beurteilung des Naheliegens. Dieser am EPA entwickelte Aufgabe-Lösungs-Ansatz gliedert sich bekanntlich in drei Phasen: 1. Ermittlung des «nächstliegenden Standes der Technik», 2. Bestimmung der zu lösenden «objektiven technischen Aufgabe» und 3. Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Standes der Technik und der objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann naheliegend gewesen wäre. SCHWEIZER und ZECH zeigen, dass trotz des Superlativs «nächstliegend» auch die Rechtsprechung des EPA davon ausgeht, dass bei Vorliegen von mehreren «nächstliegenden», «gleich weit entfernten» Entgegenhaltungen die Prüfung ausgehend von all diesen Ausgangspunkten ausgeführt werden muss. Demgegenüber weist das Bundespatentgericht grundsätzlich keine Entgegenhaltung als ungeeigneten Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zurück. Dies wird vom Bundespatentgericht damit begründet, dass zum Stand der Technik alles gehöre, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit bekannt gemacht worden sei, was eine Nichtberücksichtigung einer Entgegenhaltung als nächstliegenden Stand der Technik grundsätzlich ausschliesse. Der Gefahr einer aus dem Ausgangspunkt resultierenden rückschauenden Betrachtungsweise wolle es dadurch entge-

genwirken, dass es die objektive Aufgabe jeweils aus dem entsprechenden Dokument heraus formuliert. Demgegenüber sind SCHWEIZER und ZECH der Auffassung, es gebe durchaus Entgegenhaltungen, die als Ausgangspunkt ungeeignet seien, und sie finden, «es ist eleganter, einen unrealistischen Ausgangspunkt gar nicht als Ausgangspunkt zu nehmen, statt die Aufgabe «aus dem Dokument heraus» neu zu formulieren» (PatG 1 N 70). Dieses Vorgehen mag dort möglich sein, wo, wie beim EPA, es der Prüfer ist, der im Rahmen der Officialmaxime den Stand der Technik ermittelt. In der Schweiz aber bestimmt der Nichtigkeitskläger das Klagefundament. Wenn er sich etwa auf eine einzige Entgegenhaltung stützt, dann muss das Gericht die Prüfung von dieser aus vornehmen. Sprich, der erste Schritt des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes spielt in der Schweiz nur bedingt. Entsprechend lässt auch das Bundesgericht die Rüge nicht zu, es sei ein falscher Ausgangspunkt gewählt worden.

Bezüglich der Vornahme der Beurteilung des Naheliegens stellen SCHWEIZER und ZECH fest, dass das Bundesgericht zwar, was den für das Nichtnaheliegen notwendigen Abstand der Erfindung vom Stand der Technik anbelangt, eine Angleichung an die europäische Praxis anstrebe. Problematisch sei aber, dass das Bundesgericht keine Methode anbiete, wie die Beurteilung des Naheliegens praktisch vorzunehmen sei. Die vom Bundesgericht verwendeten Begriffe wie «schöpferische Leistung», «technische Kreativität» und «intuitiv-assoziative Tätigkeit» (BGE 138 III 111 ff. E. 2.1) seien einem rationalen Diskurs kaum zugänglich. Einen Vorwurf könne man dem Bundesgericht dafür nicht machen. Zu gering sei die Anzahl von Patentfällen, als dass das Bundesgericht eine eigene Methode entwickeln könnte. Es bedeute aber, dass sich in den bundesgerichtlichen Urteilen für die Lösung praktischer Probleme keine Antwort finde, weshalb sich die Praxis der reichhaltigen Rechtsprechung des EPA zuwende.

Ebenfalls einen Aspekt der Rechtsbeständigkeit betrifft das Verbot des Doppelschutzes (Art. 20a, Art. 125, Art. 126 und Art. 140 PatG), welches TOBIAS BREMI behandelt. Die Regelung fusst auf dem Gedanken, dass der Schutzrechtsinhaber kein schützenswertes Interesse am Halten von mehreren identischen Schutzrechten («gleiche Erfindung») hat und dass Dritte nicht mit mehreren gleichen Schutzrechten desselben Inhabers konfrontiert sein sollen. Damit setzt die Schweiz die Möglichkeit von Art. 139 Abs. 3 EPÜ um, auf nationaler Ebene Doppelschutzverbote zu erlassen, welche das EPÜ selbst nicht kennt. BREMI zeigt überzeugend auf, dass dieses Doppelschutzverbot auch die Konstellation EP/EP betrifft (PatG 20a N 71 ff.). Das hat grosse praktische Bedeutung, insbesondere bei Pharmapatenten, wo es regelmässig zu Ketten von Teilanmeldungen mit überlappenden Bereichen kommt. Dem kann mit der Anwendung des Doppelschutzverbotes, welche dafür sorgt, dass jeweils für einen Gegenstand nur ein einziges Patent bleibt, jedenfalls die Spitze gebrochen werden.

Mit dem Thema Verletzung, genauer der Festlegung des Schutzbereichs (Art. 51 PatG), befassen sich KURT SUTTER und JOEL HOCHREUTENER, Ersterer Patentanwalt, Zweiterer Patentanwalt und Jurist. Diese Kombination von Techniker und Jurist wirkt sich vor allem bei der Behandlung des in der Praxis in den meisten Verletzungsverfahren zentralen Themas der Äquivalenz wohltuend aus, indem nicht nur die rechtlichen Ausführungen klar sind, sondern auch die Darstellung der technischen Fragen aus den behandelten Fällen für den technischen Laien in verständlicher Weise erfolgt. Zur Beurteilung der Äquivalenz hat das Bundespatentgericht drei Fragen (nach Gleichwirkung, Auffindbarkeit und Gleichwertigkeit) gestellt, welche das Bundesgericht in der Folge übernommen hat, allerdings in verwirrender und widersprüchlicher Weise, wie SUTTER und HOCHREUTENER darlegen, indem das Bundesgericht die zwei unterschiedlichen Konzepte, nämlich einerseits die Frage, ob für den Fachmann die Gleichwirkung bei Kenntnis der abgewandelten Ausführungsform ausgehend von der Lehre des Patents offensichtlich ist (Auffassung des Bundespatentgerichts), und andererseits die Prüfung des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit beim Auffinden des ausgetauschten Merkmals, vermischt (PatG 51 N 105 f. mit Verweisen).

Dies führt zum ernüchternden Fazit, dass das Bundesgericht weder bezüglich Beurteilung der Rechtsbeständigkeit (Naheliegen) noch bezüglich der Beurteilung der Verletzung (Äquivalenzfragen) eine Rechtsprechung bietet, die der Praxis eine einigermaßen verlässliche Richtlinie sein könnte.

Zum Verletzungsthema gehören auch die Bestimmungen, welche den Rechtsschutz betreffen, darunter namentlich Art. 66 PatG, den ANDRI HESS-BLUMER und ROMAN BAECHLER kommentieren. Sie legen dar, dass dieser Artikel nicht nur die patentgesetzlichen Bestimmungen zum Rechtsschutz einleitet, sondern auch den materiell-rechtlichen Gehalt der Wirkungen des Patentbesitzes präzisiert und ergänzt, indem er auch die Nachahmung als Verletzung bezeichnet (lit. a), einen Auskunftsanspruch des Patentinhabers statuiert (lit. b), Dritten die Entfernung des Patentzeichens verbietet (lit. c) und die Wirkung des Patents auf Teilnehmer an widerrechtlichen Verletzungshandlungen erstreckt (lit. d). Es ist klar,

dass diese Bestimmung nur im Kontext mit den weiteren Bestimmungen im PatG zur Wirkung des Patentes zu lesen und zu verstehen ist.

Neben der sehr lobenswerten Arbeit der Kommentatoren gibt es auch Aspekte, die zu etwas kritischeren Bemerkungen Anlass geben: In ihrem Vorwort warten die Herausgeber MARK SCHWEIZER und HERBERT ZECH gleich mit zwei Überraschungen auf. Zum einen weisen sie darauf hin, dass wegen eines aus Zeitgründen nicht mehr zu ersetzenden Ausfalls die Kommentierung zur Erschöpfung (Art. 9a PatG) leider entfallen musste. Diese Lücke werde in der nächsten Auflage behoben werden. Eine wirtschaftlich derart wichtige neue Bestimmung, welche partiell die internationale Erschöpfung einführt, unkommentiert zu lassen, dürfte einen Mangel darstellen, der den unwissenden Käufer zur Wandlung oder, schwieriger für den Buchhändler, Minderung berechtigt. Kundenfreundlich wäre es gewesen, den Käufern einen Bon für entsprechendes Supplement mitzuliefern (für die Kommentierung auf die nächste Auflage verwiesen wird übrigens auch, ohne Begründung, bei Art. 50a PatG, welcher die Hinterlegung einer Probe biologischen Materials bei Unmöglichkeit einer ausreichenden Beschreibung regelt). Die zweite Überraschung ist der Hinweis, dass Anregungen für Änderungen und Ergänzungen an die Adresse [kanzlei@bpatger.ch](mailto:kanzlei@bpatger.ch) erbeten werden.

Im allgemeinen Literaturverzeichnis eingangs des Werks werden, eher unpraktisch, die Autoren ohne Vornamen oder Initialen angeführt. Das heisst für den geneigten Leser etwa, dass er bei den unter BRUNNER angeführten Werken sicher einige sofort dem Altmeister EUGÈNE BRUNNER wird zuordnen können, für die Identifikation der anderen aber wohl Google wird bemühen müssen. Immerhin, einige der Kommentatoren teilen dieses Vorgehen nicht und führen die Vornamen bei ihren artikelbezogenen Literaturverzeichnissen an.

Was auffällt, ist die Fülle von Zitaten und Verweisen. Wenn dabei auf die diversen divergierenden Ansichten in der Literatur verwiesen wird, dann ist das für den Leser hilfreich, um sich vertiefter mit dem Thema befassen zu können. Wenn hingegen, und in diese Richtung gehen etliche Verweise, Gesetzestext unter Angabe der entsprechenden Bestimmung wiedergegeben und zusätzlich noch eine Note bei PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, angeführt wird, in der dieser denselben Gesetzestext unter Verweis auf dieselbe Bestimmung wiedergibt, so bringt das nichts (der vorliegende Kommentar ist übrigens eine eigentliche Hommage an PETER HEINRICH, der vielhundertfach zitiert wird). Ebenfalls häufig werden Selbstzitate verwendet. Verweisen solche auf eine vertiefte Behandlung des Themas durch den Autor, sind sie wertvoll, zeigen sie aber nur den Umstand auf, dass der Autor seine Auffassung schon früher vertreten hat, dann macht das die Sache nicht besser.

Dies ändert aber nichts daran, dass der vorliegende Kommentar innert kürzester Frist ein unabdingbares Werkzeug sein wird für jeden, der sich mit Patentrecht befasst. Dabei geht es nicht nur um die Auffassungen, welche die Kommentatoren vertreten, sondern vor allem darum, dass sie mit der eingehenden Behandlung von Literatur und Judikatur dem Leser eine solide Grundlage für die Erarbeitung einer eigenen Auffassung bieten.

*Dieter Brändle, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich*