

Besprechung / Comptes rendus

Schweizerisches und europäisches Patentrecht

CHRISTOPH BERTSCHINGER / PETER MÜNCH / THOMAS GEISER (Hg.)

Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VI

Helbing & Lichtenhahn, Basel 2002, 1064 Seiten, CHF 298.–, ISBN 3-7190-1819-9

Der sechste Band der Handbücher für die Anwaltspraxis (CHRISTOPH BERTSCHINGER, PETER MÜNCH, THOMAS GEISER, Hg.) widmet sich dem Thema schweizerisches und europäisches Patentrecht und stellt sich wie die ganze Reihe ein hohes Ziel, nämlich die Brauchbarkeit in der Anwaltspraxis. Ansatz und Aufbau des Buches sind somit mehr praxisorientiert denn wissenschaftlich oder dogmatisch. Das Patentrecht ist ein interdisziplinäres Rechtsgebiet. Dies widerspiegelt sich auch im Autorenkollegium, das sich aus Rechts- und Patentanwälten zusammensetzt. Die besprochenen Themen reichen von grundlegenden Überlegungen zum Patentsystem und zum Verhältnis Patentanwalt und Rechtsanwalt, über die Voraussetzungen des Patentschutzes und die Patenterteilung zu den Wirkungen des Patents und zu einem Kapitel über Patentstreitigkeiten. Das umfangreiche Buch endet mit Überlegungen zum Patentmanagement.

Bei den einzelnen Beiträgen handelt es sich um abgeschlossene Aufsätze, was den Vorteil hat, dass sie ein Thema abgerundet behandeln. Nachteilig bei diesem Ansatz ist, dass Überlappungen nicht auszuschliessen sind und der Aufbau der Aufsätze differiert. Hervorragend ist die Zusammenfassung des Geschriebenen am Ende einiger Paragraphen in der Art einer Checkliste. Eine durchgängige Verwendung von Checklisten hätte den Wert für den Praktiker, der sich nur kurz orientieren möchte, noch wertvoller gemacht.

Der erste Teil «Grundlagen» umfasst die Paragraphen «System des Patentrechts» (CHRISTOPH BERTSCHINGER), «Patent und Patentrecht in ihren internationalen Bezügen» (FRANK VISCHER) sowie einen interessanten Exkurs zum Verhältnis zwischen Patentanwalt und Rechtsanwalt (CHRISTIAN HILTI und OTTO MÜNCH). Das aktuelle und viel diskutierte Thema der nationalen oder internationalen Erschöpfung des Patentrechts wird im zweiten Paragraphen «Patent und Patentrecht in ihren internationalen Bezügen» bereits ein erstes Mal angesprochen. Hier zeigt sich ein kleines Problem beim gewählten Buchaufbau: Schlägt man im Index unter «Erschöpfung» nach, so finden sich nicht weniger als 29 Spiegelstriche mit mindestens einem Verweis. Für den Benutzer des Buches wird es somit relativ aufwändig, ein umfassendes Bild zu diesem oder anderem Thema zu gewinnen. Es bleibt ihm letztlich nicht viel Anderes übrig, als jedem Verweis nachzugehen. Dies ist wohl der Preis, der für den aufsatzartigen Aufbau eingegangen werden musste.

Der zweite Teil «Voraussetzungen des Patentschutzes» befasst sich mit den Paragraphen «Patentfähige Erfindungen» (CHRISTOPH BERTSCHINGER) und «Berechtigung an der Erfindung» (PETER MÜNCH, NICOLAS HERZOG). Dass trotz des praxisorientierten Ansatzes grundlegende Überlegungen nicht zu kurz kommen, sei am Beispiel des vierten Paragraphen «Patentfähige Erfindungen» illustriert, in dem das schwierige Thema «was ist eine Erfindung?» sorgfältig abgewogen und abgegrenzt wird. Eine interessante Ansicht zum Thema der gemeinsamen Erfindungen wird in Paragraph 5 vertreten. Der Tatbestand der Gesamterfindung oder Gesellschafterfindung wird nicht anerkannt. Vielmehr wird im Zusammenhang mit Art. 33 II PatG nur von Miterfinderschaft im Sinne einer Bruchteilsgemeinschaft (in Anlehnung an Art. 646 ZGB) gesprochen. Auch wenn der geäußerten Ansicht, dass die patentrechtliche Konzeption der Miterfinderschaft als Bruchteilsgemeinschaft dem Erfinderprinzip besser gerecht werde, im Ergebnis durchaus zuzustimmen ist, sei der Hinweis gestattet, dass in der Praxis zum Beispiel bei Entwicklungsgemeinschaften zunächst einmal dennoch sehr oft von Gesamteigentum ausgegangen wird. Entgegen der geäußerten Ansicht, dass grundsätzlich von Miterfinderschaft auszugehen und den Parteien anheim gestellt sei, Gesamthandeseigentum zu bestim-

men, erscheint es aus verhandlungstaktischen Gründen vorsichtiger, im Zweifelsfalle vom unbequemen Gesamthand Eigentum auszugehen und dafür zu sorgen, dass die einfacher zu handhabende Miterfinderschaft vertraglich klar bestimmt wird. In demselben Paragraphen wird andererseits die für die Praxis relevante, in der Literatur jedoch untervertretene Ansicht vertreten, dass auf bestellte technische Erfindungen nicht Auftragsrecht, sondern Werkvertragsrecht anzuwenden sei. Im Falle von Auftragsrecht würden die Erfinderrechte nämlich nach Art. 401 OR auf den Auftraggeber übertragen; das Werkvertragsrecht hingegen enthält keine Vorschriften über die Zuordnung der Rechte an Erfindungen. In diesem Fall wurde somit diejenige Variante bevorzugt, die einen grösseren vertraglichen Regelungsbedarf benötigt.

Im dritten Teil werden die Themata «Patentanmeldung», «schweizerisches, europäisches und PCT Patenterteilungsverfahren» (JEAN-LOUIS COMTE, BEAT SCHACHENMANN, FELIX A. JENNY, JAN D'HAEMER) sowie die ergänzenden Schutzzertifikate (CHRISTOPH BERTSCHINGER) behandelt. In diesem Teil sind insbesondere die erwähnten Checklisten lobend hervorzuheben. Gut gefallen hat auch die Tatsache, dass der Aufbau der Beschreibung des schweizerischen und europäischen Erteilungsverfahrens einheitlich ausgefallen ist. Dies erleichtert einen direkten Vergleich ungemein. Der erste Paragraph zur Patentanmeldung wartet mit wertvollen Anregungen für den Praktiker zu strategischen Fragen wie zum Beispiel anmelden oder veröffentlichen, wann und wo anmelden oder zu den Kosten einer Patentanmeldung auf.

Das schweizerische Patenterteilungsverfahren wird von JEAN-LOUIS COMTE, dem ehemaligen Direktor des Instituts für Geistiges Eigentum (damals BAGE) in illustrativer und prägnanter Art und Weise auf 25 Seiten beschrieben. Die Beschreibung des europäischen Erteilungsverfahrens umfasst naturgemäss einiges mehr an Seiten. BEAT SCHACHENMANN und FELIX JENNY gelingt es jedoch, das nicht unkomplizierte Verfahren verständlich und ohne sich in den Artikeln und Regeln zu verlieren, umfassend darzustellen und mit einer ausgezeichneten Checkliste abzurunden. Kürzer und auch allgemeiner gehalten ist der Paragraph 9 zum PCT-Verfahren. Bei vielen Aussagen zum PCT handelt es sich offenbar um persönliche Meinungen des Autors. Die kritische Frage sei erlaubt, ob dem Praktiker nicht besser gedient gewesen wäre, wenn das PCT-Verfahren in der Art des schweizerischen oder europäischen dargestellt worden wäre. Dies insbesondere auch aus dem Grund, dass das PCT-Verfahren als Gesetzestext mit verschlungenen Artikeln und Regeln nicht sehr verständlich daherkommt und eine zusammenfassende und strukturierte Behandlung des PCT für den Praktiker von grossem Nutzen gewesen wäre.

Der dritte Teil schliesst mit Ausführungen zu den ergänzenden Schutzzertifikaten ab. Diese Zertifikate sind im Bereich zwischen den Patent- und Zulassungsbehörden angesiedelt. Der Autor weist zu Recht auf die Gefahren hin, die z.B. durch zu spätes oder unvollständiges Beantragen der Zertifikate eingehandelt werden können. Für dieses für viele eher ungewohnte Thema sind demzufolge die «Hinweise für die Praxis» und die Checkliste sehr wertvoll.

Der vierte Teil befasst sich mit den Wirkungen und Schranken des Patents und der Patentanmeldung, den Zwangslizenzen, dem Schutzbereich und der Nichtigkeit. WERNER STIEGER verfasste die ersten drei Paragraphen. Dies hat den Vorteil – abgesehen davon, dass es sich beim Autor um einen erstklassigen Experten für diese Themata handelt –, dass diese eng verknüpften Bereiche einheitlich abgehandelt werden. Gerade in der aktuellen Diskussion um die Patentierbarkeit von genveränderten Organismen ist es wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass dem Patent durchaus auch Schranken gesetzt sind und ein Patent keinesfalls das berühmt-berüchtigte positive Benutzungsrecht darstellt. Die Ausführungen zu den Rechten aus dem Patent sind ausführlich aber übersichtlich dargestellt und damit gut verständlich auch für nicht Patentspezialisten. Gut gefallen hat der rechtsvergleichende Ansatz (insbesondere zwischen CH PatG, DE PatG, EPÜ). Anhand von Vergleichen werden wichtige Unterschiede und Nuancen herausgearbeitet, so z.B. die Unterschiede bezüglich der mittelbaren Patentverletzung zwischen Deutschland und der Schweiz. Die Ausführungen zu den Schranken des Patentes sind klar und verständlich dargestellt. Von besonderem Interesse sind die vergleichenden Ausführungen zu den Themen «Versuche und Verwendung von geschützten Erfindungen in Zulassungsverfahren» und «Erschöpfung», letztere inklusive einer ausführlichen Darstellung samt kritischer Würdigung des viel diskutierten Kodak-Urteils des schweizerischen Bundesgerichts. Paragraph 13 widmet sich einem roten Tuch für Patentinhaber: den Zwangslizenzen. Es wird zu Recht darauf hingewiesen, dass die Anzahl Fälle von Zwangslizenzen in der Schweiz gering ist und die Praxis in Deutschland noch strenger ist.

Paragraph 14, verfasst von FRITZ BLUMER, hat das für die Beurteilung einer Patentverletzung wichtige Thema der Definition des Schutzbereichs eines Patents zum Gegenstand. Das Thema wird ausführlich und facettenreich dargestellt und zieht insbesondere schweizerische und deutsche Rechtsprechung in Betracht. Wichtige Unterschiede zur angelsächsischen Rechtsprechung (UK und USA) werden herausgestrichen. Dem Praktiker steht mit diesem Paragraphen eine gute Zusammenfassung zum Schutzbereich von Patenten zur Verfügung, die so wichtige Aspekte wie Äquivalenz und Formstein-Einwand prägnant erläutern. Von grossem praktischem Wert ist ferner die «Checkliste zum Vorgehen bei der Untersuchung, ob eine Patentverletzung vorliegt», die am Ende angefügt ist.

Der letzte Paragraph des vierten Teils ist der Patentnichtigkeit gewidmet. Er wurde von CHRISTOPH BERTSCHINGER und BEAT SCHACHENMANN verfasst und gibt einen guten Überblick über die Nichtigkeitsgründe gemäss schweizerischem PatG und EPÜ.

Der fünfte Teil des Handbuches befasst sich mit der Durchsetzung von patentrechtlichen Ansprüchen. DOMINIK RUBLI setzt sich in Paragraph 16 mit den vorsorglichen Massnahmen auseinander. Seine Ausführungen weisen einige Beispiele auf, was dem Anwalt, der mit dem Abfassen eines Antrags auf eine vorsorgliche Massnahme beschäftigt ist, sicherlich sehr hilfreich ist. FRITZ BLUMER erläutert in Paragraph 17 «Patentverletzungsprozesse» unter anderem auch die Neuerungen bezüglich Gerichtsstand, die sich aus der Einführung des GestG seit dem 1. Januar 2001 ergeben haben. Ein eigenes Kapitel ist der sog. «Transborderrechtsprechung» («crossborder injunctions») gewidmet. Zur Sprache kommt auch die «Torpedoproblematik.» Ebenfalls von grossem praktischem Nutzen sind die Ausführungen zum Geltendmachen von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen, so z.B. zur Formulierung von Unterlassungsbegehren. Dieser gut strukturierte Paragraph schliesst mit einer praktischen Checkliste. Von demselben Autor stammt der folgende Paragraph 18 zum Thema des Patentnichtigkeitsprozesses. Dies hat den Vorteil, dass Wiederholungen des vorstehend Gesagten zum grössten Teil vermieden werden können. Der folgende Paragraph 19 ist den so wichtigen Sachverständigen-Gutachten gewidmet (Autor: JOHANN ZÜRCHER). Der Autor ist am Handelsgericht Zürich tätig und mithin ein erstklassiger Experte zum Thema. Aus praktischer Sicht lobend hervorzuheben sind die Beispiele häufiger Fragen an die Sachverständigen.

Teil sechs ist dem Thema Patentmanagement gewidmet. Dabei geht es nicht darum – wie der Titel vermuten liesse –, wie Patente in einem Unternehmen geschaffen, durchgesetzt, verwertet und bewirtschaftet, d.h. «gemanagt» werden, sondern der Themenkreis ist beschränkt auf die Patentverwertung, Lizenzverträge und Arbeitnehmererfindungen. Dies ist für Leser aus der Industrie etwas schade, da Literatur zum Patentmanagement rar ist. Der 20. Paragraph von PIERRE HUG behandelt die Themen «Patentverwertung und Lizenzverträge.» Dabei geht es nicht um eine theoretische Abhandlung des Lizenzvertragsrechts, zu dem es genügend Literatur gibt, sondern um eine praxis-, d.h. verhandlungsorientierte Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Im Anhang ist eine nützliche Checkliste über die zulässigen und unzulässigen Klauseln der Technologietransfer-Verordnung EU 240/ 96 angefügt. Praktiker werden froh sein, beim Abfassen von Verträgen auf diese Checkliste zurückgreifen zu können, da sich der Verordnungstext nur sehr mühsam liest. Der Paragraph endet mit einem Gerüst für einen Muster-Lizenzvertrag. Der letzte und 21. Paragraph des umfangreichen Handbuches befasst sich mit dem Thema der Arbeitnehmererfindungen (Autoren: PETER MOSIMANN und THOMAS GRAF). Dieser Paragraph überlappt teilweise mit Paragraph 5. Die ausführliche Besprechung von Arbeitnehmererfindung wäre vermutlich besser in Paragraph 5 aufgehoben gewesen als in einem separaten Paragraphen.

Benutzer des Buches werden erfreut sein über den breiten Reigen von besprochenen Themata, der von den Voraussetzungen des Patentschutzes bis zur Patentverwertung reicht. Die Stärken des Buches liegen im Bereich schweizerisches und europäisches Patentrecht, der Wirkung, den Schranken und der gerichtlichen Durchsetzung von Patenten. Bei den Patentverfahren hätte das PCT-Verfahren durchaus umfangreicher, weniger summarisch und wissenschaftlicher gestaltet werden können. Die Überschrift «Patentmanagement» verspricht meines Erachtens zuviel; «Lizenzverträge und Arbeitnehmererfindungen» hätte dem gebotenen Inhalt eher entsprochen. Das insgesamt lesenswerte Buch stellt Patent- und Rechtsanwälten einen umfangreichen Schatz an wertvollen Praxistipps zur Verfügung. Gerade Anwälte, die nur hin und wieder mit dem Patentrecht in Berührung kommen, werden von der leichten Lesbarkeit profitieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das Werk nicht nur in der Anwaltspraxis zum Zuge kommen wird, sondern auch für Lernende gut geeignet ist. Insgesamt handelt es sich bei dem Handbuch um ein für Praktiker sehr zu empfehlendes Werk, das das gesetzte Ziel der Brauchbarkeit in der Anwaltspraxis auf jeden Fall erreicht.

Beat Weibel, Leiter Immaterialgüterrecht ABB Ltd. Dipl. Ing. ETH, Patentanwalt