

## Besprechung / Comptes rendu

### Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht

MARIO M. PEDRAZZINI (†) / CHRISTIAN HILTI

(unter Berücksichtigung des EPÜ 2000, der Patentgesetzrevisionen 2007/2008 sowie der reorganisierten Bundesrechtspflege)

Stämpfli Verlag AG, Bern 2008, 3., vollständig überarb. Aufl. des Lehrbuches von MARIO M. PEDRAZZINI, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 576 Seiten, CHF 185.–, EUR 118.–, ISBN 978-3-7272-0818-8

Die 2. Auflage des Lehrbuchs zum Patentrecht des unvergessenen Hochschullehrers und Rechtsanwalts MARIO M. PEDRAZZINI war 1987 erschienen. CHRISTIAN HILTI hat es verdienstvollerweise übernommen, das sowohl für Praktiker als auch Studenten nützliche Lehrbuch weiterzuführen und an das heutige Recht anzupassen. Dies hat angesichts der Revision des Patentgesetzes und des Europäischen Patentübereinkommens in den Jahren nach 2007 eine vollständige Überarbeitung bedeutet. HILTI hat eine Anzahl neuer Schwerpunkte gesetzt, so bei den Themen «Patentstrategie, Grenzen der Patentierbarkeit bezüglich lebender Materie, Rechte von Auftraggebern, Werkunternehmern und Bestellern und öffentlicher Forschungsinstitute sowie Patentprozessrecht».

Da das Thema sowohl örtlich (einschliesslich Europa) und sachlich (patent- und Patentprozessrecht) äusserst weit gespannt ist, konnten selbstverständlich nicht alle Bereiche mit derselben Tiefe behandelt werden. Dennoch gelingt es den Autoren, einen für alle Benutzer sehr nützlichen Überblick zu geben, der auch dem Spezialisten oft hilft, einerseits nichts zu übersehen und nicht selten zu unerwarteten Einsichten zu gelangen. So ist auch im Zusammenhang mit dem von Patentanwalt JENS OTTOW beigesteuerten Beitrag zum Gebrauchsmuster (S. 531) der Vorschlag interessant, dass der Anmelder eines (ungeprüften) schweizerischen Patents vor dem Einreichen einer Verletzungsklage zuerst von sich aus eine Recherche internationaler Art veranlassen müsste. Ebenso findet man eine nützliche Übersicht über die Bewertung und Bilanzierung von Patenten (S. 517 ff.).

Das Buch liest sich flüssig. Viele Einzelheiten sind in die zahlreichen Fussnoten verlegt. Vollständigkeit ist angesichts der Breite der Rechtsmaterie selbstverständlich nicht möglich gewesen; der Autor hat aber Wert darauf gelegt, in der Patentrechtsliteratur weniger bearbeitete Aspekte wie z.B. «Patentrecht als Teil des unternehmerischen Technologiemanagements» (S. 61 ff.), Kochrezepte (S. 108 f.), Erfindungsbesitz (S. 203), Akteneinsicht im Patentverfahren (S. 299), Prozesskosten (S. 493 f.) oder Präjudizwirkung von ausländischen Urteilen in der Schweiz (S. 502 f.) zu beleuchten. Eine Anzahl von Abbildungen und Tabellen lenken in willkommener Weise die Aufmerksamkeit. Im Stichwortverzeichnis (S. 561 ff.) fallen die nützlichen, durch Fettdruck hervorgehobenen Hauptfundstellen auf. Die ebenfalls vorhandene Fall-Tabelle (S. 542 ff.) kann begrifflicherweise keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Einen ersten guten Einblick gewährt das Kapitel «der Inhalt einer Patentanmeldung» (S. 273 ff.). Hier gibt der Autor einen breit angelegten Rundgang durch die Teile einer Patentanmeldung: So muss die Beschreibung es dem Publikum erlauben, die Erfindung nachzuarbeiten und den angestrebten Effekt zu erreichen. Die «Nacharbeitbarkeit» durch die Fachperson bietet allerdings regelmässig dann Probleme, wenn der Patentanspruch so breit gefasst ist, dass nicht klar ist, ob die Ausführbarkeit der Erfindung über die ganze Breite des Patentanspruchs gesichert ist. Bei einer biotechnischen Erfindung, die auf einer genetischen Ressource beruht, muss ausserdem die Quelle der Ressource angegeben werden, dies als Folge des internationalen Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD). Ausserdem kann bei Erfindungen, die biologisches Material betreffen, eine Hinterlegung des biologischen Materials bei einer Hinterlegungsstelle nötig sein. Der Autor legt dar, dass die Patentansprüche eine zentrale und entscheidende Funktion für die Gültigkeit und Durchsetzung des Schutzrechts haben.

Dabei gibt er auch einen Einblick in die Anforderungen an die Formulierung von Patentansprüchen. Abgeschlossen wird dies Kapitel durch fundierte Ausführungen zur Änderung des Patentanspruchs im Erteilungsverfahren und später (Teilverzicht und Einschränkung des Patents). Berührt wird auch die Frage der Einheitlichkeit des Patents und der allenfalls nötig werdenden Teilanmeldungen (S. 294 f.)

Patente im Zusammenhang mit lebender Materie behandelt der Autor unter dem Gesichtspunkt des Ausschlusses der rechts- und sittenwidrigen Erfindungen (S. 153 ff.). Man hätte sich vielleicht noch eine positive Umschreibung der Patentfähigkeit der biologischen Erfindungen wünschen können, ferner eine ausführlichere Behandlung der Verletzungsfragen bezüglich der Patente für biologisches Material.

Auch unter dem Titel «Patentstrategie» (S. 65 ff.) erfährt man manches, was den Rahmen eines juristischen Lehrbuchs sprengt. So werden die Unterschiede in den Patentierungsstrategien bei verschiedenen Wirtschaftszweigen beleuchtet, der Gegensatz der Patentierung einzelner Produkte («Produktpatente») oder eines ganzen Bereichs der Technik («Technologiepatente»).

Breiten Raum nehmen Patentrechtsstreitigkeiten ein (S. 369 ff.). Der Autor gibt interessante Einblicke in eine grosse Zahl von Themenkreisen. Hier findet man zunächst selbstredend die Einteilungen in verschiedene Rechtsbegehren einer Klage und Verfahrensstufen (ordentliche Klage, Gesuch um vorsorgliche Massnahmen) und die grosse Bedeutung von Widerklagen in Immaterialgüterrechtsprozessen. Die Darstellung dieses Rechtsstoffs begegnet heute unvermeidlich der Schwierigkeit, dass sich die Prozessgesetze in einer Phase der grossräumigen Umgestaltung befinden, indem im Jahr 2011 das Bundespatentgericht als erste Instanz eingeführt wird und gleichzeitig das Zivil- und Strafprozessrecht auf Bundesebene vereinheitlicht wird. Dennoch bleiben natürlich die Prinzipien der Prozessführung erhalten, und HILTI gibt einen anschaulichen und kenntnisreichen Überblick über die Feinheiten des Prozessrechts im Patentrecht. Er berührt auch die Frage der Prozessdauer – wenn auch hier grosse Unterschiede bestehen und das neue Bundespatentgericht gerade in dieser Hinsicht grosse Hoffnungen weckt.

Einen wichtigen Teil der Ausführungen über das Prozessrecht für Patente nehmen die Erwägungen über die örtliche Zuständigkeit (S. 372 ff. ff.) ein. HILTI legt dar, dass von den beiden elementaren Grundsätzen des primären Gerichtsstands am Ort des Beklagten und der ausschliesslichen Zuständigkeit für Nichtigkeitsklagen im Schutzland auszugehen ist. Im Übrigen hat sich aber in den letzten 10–15 Jahren viel geändert und wird ferner im Jahr 2011 die schweizerische Zivilprozessordnung die kantonalen Zivilprozessordnungen und das Gerichtsstandsgesetz ablösen. Es wird diskutiert, wann ein internationaler Sachverhalt vorliegt. Ferner wird auf die zahlreichen Zuständigkeitsregeln hingewiesen, die sich nicht alle aus den anwendbaren Gesetzen (z.Z. GestG, IPRG/LugÜ) ergeben, sondern auch aus der Gerichtspraxis. Im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen gelten nicht ganz dieselben Zuständigkeitsvorschriften. Auf diese Fallstricke des Prozessierens weist HILTI eindringlich hin. Nach wie vor erscheint dem Rezensenten die Bemerkung in Fn. 903 (S. 375) interessant, dass die Verletzung in der ganzen Schweiz zu vermuten ist, wenn eine Verletzung an einem bestimmten inländischen Ort eingetreten ist oder droht. Wie HILTI erwähnt, wird aber diese Möglichkeit selten angerufen (immerhin ist sie in BGE 99 II 344 ff. E. 3 erwähnt). Bei Verfahren oder unbeweglichen Gütern dürfte dieser Schluss allerdings nicht möglich sein; die Frage wird sich aber von 2011 an in Patentprozessen nicht mehr stellen. Ein wichtiger Aspekt ist die Behandlung der Einwendung der Nichtigkeit eines ausländischen Patents bzw. der ausländischen Teile eines europäischen Patents in einem Verletzungsprozess in der Schweiz (S. 389). Der Autor behandelt ferner das Problem des sog. forum shopping bzw. forum running.

Bekanntlich ist das Recht der pekuniären Ansprüche bei Patentverletzung (Wiedergutmachungsansprüche) unter dem Einfluss einer Anzahl von Gerichtsentscheiden in den letzten Jahren stark diskutiert worden. Die Gerichtspraxis hat markante Wendungen durchgemacht, welche HILTI sorgfältig nachzeichnet.

Ein spezieller Aspekt der Patentverletzung ist die sog. mittelbare Verletzung (S. 339 ff.), die im schweizerischen Recht noch keinen ausdrücklichen Platz im Patentgesetz gefunden hat, sondern unter dem Gesichtspunkt der Teilnahme an einer Patentverletzung behandelt wird.

Vorsätzliche Patentverletzung ist auch ein Straftatbestand (S. 511 ff.). Die schweizerische Rechtspraxis befasst sich aber eher selten mit diesem Aspekt; so wird etwa der strafrechtliche Aspekt auch von 2011 an nicht in die Kompetenz des Bundespatentgerichts fallen. Erstaunlicherweise ist im Verfahren

der Gesetzgebung, die zur Schaffung des Bundespatengerichts geführt hat, die Frage nicht einmal aufgetaucht, ob dieses Spezialgericht nicht auch für Patentstrafsachen zuständig sein sollte. HILTI behandelt in diesem Zusammenhang das Zusammenspiel von Zivil- und Strafverfahren, etwa am Beispiel des Einwands der Nichtigkeit im Strafverfahren.

Das Lehrbuch des Patent- und Patentprozessrechts bietet einerseits dem Studenten, andererseits aber dem erfahrenen Praktiker interessante Querschnitte durch das Patentrecht, die beispielsweise ein Gesetzeskommentar so nicht enthalten könnte. Wenn man etwas wünschen dürfte, könnte man sich eine noch etwas übersichtlichere Einteilung des Stoffes vorstellen, indem z.B. die Inhaltsübersicht mit ihren 30 Kapiteln in eine kleine Anzahl Hauptteile untergliedert würde. Dies ändert aber nichts daran, dass dieses Werk ein gern benütztes Arbeitswerkzeug aller sein wird, die sich mit Patenten und dem Patentrecht befassen.

*Dr. Peter Heinrich, Rechtsanwalt, Zürich*