

## Besprechung / Compte rendu

### PatG / EPÜ Kommentar

**PETER HEINRICH**

Schweizerisches Patentgesetz und Europäisches Patentübereinkommen

Stämpfli Verlag AG, Bern 2010, 2. Aufl., 1126 Seiten, CHF 388.–, EUR 245.60,

ISBN 978-3-7272-8740-4

Der Zeitpunkt für das Erscheinen dieses Werkes ist äusserst günstig. In den zwölf Jahren seit der ersten Auflage des vom erfahrenen Praktiker PETER HEINRICH verfassten Kommentars hat sich im Patentrecht sehr viel getan und ist eine Aktualisierung dringend nötig geworden. Das Patentgesetz wurde grundlegend reformiert und 72 Artikel, also fast die Hälfte der Bestimmungen, wurden geändert. Zudem wurden das Bundespatentgerichtsgesetz und das Patentanwaltsgesetz erlassen. Die Rechtsprechung der schweizerischen und der ausländischen Gerichte hat natürlich auch zugelegt, und die Anzahl der Entscheide der Beschwerdekammern des EPA ist förmlich explodiert. Auch die schweizerische patentrechtliche Literatur hat sich nach dem langen Einzeldasein des Kommentars von BLUM/PEDRAZZINI inzwischen emanzipiert und darf sich auch im internationalen Vergleich sehen lassen. Die Neuauflage des Kommentars von PETER HEINRICH kommt aber auch sehr gelegen, weil das Bundespatentgericht bald seine Arbeit beginnen wird und den rund dreissig Richterinnen und Richtern eine aktuelle Auslegung des schweizerischen Patentrechts zweifellos besonders gelegen kommen wird.

Der Leser wird auch von der zweiten Auflage des «HEINRICH» nicht enttäuscht. Besonders hervorzuheben ist zunächst die synoptische Kommentierung der jeweiligen Bestimmungen des PatG und des EPÜ. Sie macht deutlich, wie weit das materielle Patentrecht zumindest in Europa bereits harmonisiert ist trotz immer noch vorhandener terminologischer und auch inhaltlicher Unterschiede, wie zum Beispiel dem vom PatG nach wie vor verwendeten Begriff der Nachahmung (zu den sprachlichen Problemen der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit s. PatG 1 N 127–130).

Das Werk ist zwar grösser und dicker als die erste Auflage, aber nach wie vor handlich. Das alphabetische Stichwortverzeichnis wurde sorgfältig erstellt und scheint vollständig. Auch alle einschlägigen Normen sind abgedruckt. Ebenfalls als hilfreich erweisen sich die zahlreichen Vergleichstabellen, insbesondere zwischen dem EPÜ und dem PatG, aber auch zwischen EPÜ/AO 1973 einerseits und EPÜ/AO 2000 andererseits, sowie die Vergleichstabellen zwischen den deutschen, österreichischen, französischen und italienischen Patentgesetzen und dem schweizerischen PatG.

Wer sich besonders für Bio- und Gentechnik interessiert, wird sich über die einseitige Zusammenstellung der einschlägigen Fundstellen und über die Vergleichstabelle zwischen der EU-Bio-Patentrichtlinie und dem PatG freuen. Ausserdem wird ihm auffallen, wie gründlich PETER HEINRICH sich bei seiner Kommentierung der zahlreichen diesbezüglichen neuen Bestimmungen im PatG in diese anspruchsvolle Materie eingearbeitet hat.

Einen kreativen Ansatz verfolgt der Autor mit seiner Definition der Erfindung, nach welcher das durch das EPÜ 2000 ausdrücklich eingeführte Kriterium der Technik (EPÜ 52 I) nicht nur Stoffe oder Kräfte, sondern auch Informationen umfassen soll (PatG 1 N 4 und 55). Indem das Neue und Erfinderische auch auf dem Gebiet der Information liegen dürfe, könne die spitzfindige Unterscheidung zwischen «reinen» und «angewandten» Computerprogrammen zumindest für die Schweiz vermieden und die diesbezüglich überholte Rechtsprechung (BGE 98 Ib 396) aus dem Jahr 1972 der Praxis bei der Erteilung der bereits über 20'000 computerimplementierten europäischen Patente angeglichen werden

(PatG 1 N 5–6). Ob solche Fälle, geschweige denn noch viel seltenere Patentverletzungsfälle in der Schweiz in absehbarer Zeit prozessiert werden, erscheint aber eher unwahrscheinlich.

Bedenkenswert ist der Vorschlag des Autors, die Diskrepanz zwischen dem schweizerischen und dem europäischen Verständnis der Aufgabenerfindung durch Einbezug der Beschreibung und der Zeichnungen zu verringern (PatG 1 N 100).

Eines seiner früheren Steckenpferde pflegend, setzt PETER HEINRICH sich auch in seinem Kommentar dafür ein, mangels eines Gebrauchsmusterrechts zumindest durch eine Vereinfachung und Beschleunigung des Erteilungsverfahrens den Bedürfnissen nach einem Schutz «kleiner Patente» besser zu entsprechen. Insofern, als die Wortwahl gewisser schweizerischer Gerichtsentscheide Zweifel wecken könnte, ob frühere Anforderungen an die «Erfindungshöhe» weitergeführt werden könnten (vgl. PatG 1 N 128 f.), so wäre eine Angleichung der Anforderungen an diejenigen des EPA im Prinzip geeignet, dieses Bedürfnis zumindest teilweise zu befriedigen (PatG 1 N 124). Hier ist allerdings einzuwenden, dass es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit durch das EPA derzeit bekanntlich unter dem Titel «raising the bar» Bestrebungen gibt, diese Anforderungen zu verschärfen. Und dass sich auch in Deutschland Gebrauchsmuster und Patente hinsichtlich der Erfindungshöhe bzw. des erfinderischen Schritts seit dem BGH-Urteil «Demonstrationsschrank» (GRUR 2006, 842) nicht mehr voneinander unterscheiden. Freilich entspricht die genannte Forderung der von PETER HEINRICH zum Designrecht (und dort insbesondere zum Verhältnis zu den Formmarken) entwickelten Theorie der schlanken Immaterialgüterrechte, nach welcher die Anforderungen bei den Schutzvoraussetzungen eher niedriger angesetzt, aber auch nur ein knapper Schutzzumfang gewährt werden soll (u. ?a. PatG 1 N 126).

Bemerkenswert ist die Feststellung der Autors, dass der gesetzliche Unterschied zwischen Dienst- und Gelegenheitserfindungen zu wenig bekannt ist, und seine daraus abgeleitete Forderung, dass Gelegenheitserfindungen de lege ferenda auch ohne schriftliche Vereinbarung dem Arbeitgeber gehören, aber zu entschädigen sein sollten (PatG 3 N 14). Vielleicht würden dann die Schweizer Gerichte Erfindungen im Abhängigkeitsverhältnis nicht mehr so gut wie immer als Dienst-, sondern auch öfter als Gelegenheitserfindungen qualifizieren? Wenn der Gesetzgeber schon zu diesem Thema tätig wird, sollte er zudem auch gleich die Auftragserfindungen regeln, denn dass der Auftraggeber einen auf OR 400 I gestützten Anspruch auf Übertragung hat oder die Rechte gestützt auf OR 401 I sogar bei ihm entstehen, wurde bisher weder dogmatisch (auch nicht in PETER HEINRICH'S Kommentar) überzeugend begründet noch vom Bundesgericht bestätigt. Und auch die heikle Frage, ob jeder von mehreren Mitberechtigten an einer Erfindung diese mangels Vertrag selbst benützen darf, könnte dann gesetzlich im auch von PETER HEINRICH vertretenen Sinn geregelt werden, wonach ein Miteigentümer nicht die Nutzung des gemeinsamen Patentes aufnehmen darf, ohne vorgängig mit den anderen Verhandlungen aufzunehmen, und die Nutzung unterlassen muss, wenn diese ernsthafte Gegenargumente haben (vgl. Pat 3 N 29).

Aus Gründen der Rechtssicherheit und unter Berufung auf seine Theorie der «schlanken Immaterialgüterrechte» sehr kritisch steht PETER HEINRICH der zudem seit Dezember 2007 zeitlich nicht mehr beschränkten Möglichkeit nachträglicher Einschränkungen eines erteilten Patentes durch Teilverzicht gegenüber. Er stellt sogar eine Regel zu PatG 24 lit. c und EPÜ 105 a und b auf, nach welcher im Zweifelsfall nicht anzunehmen sei, dass das neu aufgenommene Merkmal in der Beschreibung bzw. den Zeichnungen für den Fachmann erkennbar zur Erfindung gehört habe (PatG 24 N 26 f.).

Die grosse rechtsanwaltliche Erfahrung des Autors und sein Anliegen, die Dinge zu vereinfachen und den Lesern verständlich zu machen, kommt dem Leser immer wieder zugute. Dies gilt ganz besonders bei der mit vielen Zeichnungen und Beispielen aufgelockerten Darstellung des Schutzzumfangs von Patentansprüchen (PatG 51). Aber auch bei der am Ende des Werkes angefügten Systematik der Prüfung von Ansprüchen unter den Aspekten des Bestandes eines gültigen Patents, der Verletzung der Ansprüche, der Prüfung von Einreden und Einwendungen des Patentgegners, eines eventuellen Beweisverfahrens, der Rechtsfolgen, der Nichtigkeit und des summarischen Verfahrens (734–742).

Wegen der Besonderheit der schweizerischen Rechtslage besonders hervorzuheben sind die Ausführungen von PETER HEINRICH zur mittelbaren Patentverletzung, die ja, anders z. ?B. im deutschen Patentgesetz, nicht als eigene Rechtsfigur, sondern als Teilnahmehandlung (und somit akzessorisch und territorial) konzipiert ist. Hilfreich ist der Versuch des Autors, die schweizerische Regelung als ausdrückliche Gesetzesbestimmung (z. ?B. als neuer Absatz 5 von PatG 8) zu formulieren, wonach auch als Benützung gilt «das Liefern von Gegenständen an Dritte, die zur Benützung der Erfindung

nicht berechtigt sind, wenn diese Gegenstände als Mittel dienen können, um ein wesentliches Element der Erfindung zu verwirklichen, und wenn diese Gegenstände sich ausschliesslich als Mittel zum genannten Zweck eignen oder wenn der Verletzer weiss oder wissen muss, dass die Gegenstände zum genannten Zweck eingesetzt werden». (PatG 66 N 36).

Für den Praktiker von besonderem Interesse sind die Ausführungen von PETER HEINRICH zum Inhalt von Rechtsbegehren (PatG 72 N 27–39). Deren Zulässigkeit wird von den Beklagten in Patentverletzungsprozessen standardmässig bestritten, seit dem BGE «Sammelhefter», wo die Gerichte auf eine Klage nicht eingetreten sind, weil die Rechtsbegehren die Patentansprüche wörtlich wiederholten. Zu Recht fordert der Autor, dass die Gerichte die Anforderungen an die Bestimmtheit des Rechtsbegehrens nicht so hoch ansetzen dürfen, dass eine Verwirklichung des materiellen Rechts kaum mehr möglich ist (PatG 72 N 32). Dies muss umso mehr gelten, als es in anderen Rechtsordnungen durchaus üblich ist, die Patentansprüche in den Rechtsbegehren zu wiederholen. Zudem weiss der Patentverletzer in aller Regel sehr wohl, welches Verhalten von ihm verlangt wird, und kommt es äusserst selten vor, dass ein Urteil durch die Behörden vollstreckt werden muss. Nur mit der Vollstreckung rechtfertigen aber die Gerichte ihre Praxis im Fall «Sammelhefter», bei welchem die Gerichte die Klage aber vielleicht auch einfach als unverständlich empfanden, und die Lehre, die sich vielleicht zu unkritisch auf einen Aufsatz von PETER DIGGELMANN (Unterlassungsbegehren im Immaterialgüterrecht SJZ 1992, 26) stützt.

Nachdem das Recht der finanziellen Ansprüche seit etwa 2005 stark in Bewegung geraten ist, wird der Lektüre ganz besonders empfohlen die Kommentierung von PatG 73. In diesem Zusammenhang vertritt PETER HEINRICH nachvollziehbar, wenn auch in Abweichung von bisheriger Lehre und Rechtsprechung die Ansicht, dass sich die Absicht oder Fahrlässigkeit nur auf die tatsächlichen, also die technischen Elemente des Tatbestandes (den Patentanspruch) beziehen muss und nicht auf deren rechtliche Qualifikation als Patentverletzung (PatG 73 N 18). Anschliessend stellt er die drei Rechtsgrundlagen und – detailliert und rechtsvergleichend – die Arten des Ausgleichs dar. Er warnt davor, bei der Bezifferung einer hypothetischen Lizenzgebühr auf die reichhaltige deutsche Praxis der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen abzustellen, weil diese für Lizenzverhältnisse deutlich zu niedrige Werte ergäbe (PatG 73 N 76). PETER HEINRICH hofft, dass die früher an sich bewährte Lizenzanalogie auf dem neuen rechtlichen Fundament der ungerechtfertigten Bereicherung wieder die bevorzugte Ausgleichsmethode und die noch vorhandene Rechtsunsicherheit möglichst bald überwunden wird (PatG 73 N 78).

Hinsichtlich der Verjährung hofft PETER HEINRICH, dass die Rechtsfigur des fortgesetzten Delikts bzw. der verjährungsrechtlichen Einheit trotz ihrer Aufgabe im Strafrecht im Zivilrecht erhalten bleibt, empfiehlt «besonders Vorsichtigen» aber bis zum Vorliegen einer gefestigten Rechtsprechung, jedes Jahr die Verjährung zu unterbrechen (PatG 73 N 95 f.).

Ob die Ausführungen von PETER HEINRICH zur in jüngster Zeit oft thematisierten Verwirkung das Problem lösen können, wird sich zeigen. Denn einerseits vertritt er die Auffassung, dass für finanzielle Ansprüche eine Verwirkung nicht in Frage komme, weil diese ja der Verjährung unterstünden (PatG 73 N 100). Andererseits ist er der Ansicht, dass für die Zeit nach einer Verwirkung des Unterlassungsanspruchs auch keine neuen Schadenersatzansprüche mehr entstehen könnten (PatG 73 N 101).

Vor allem bei den Bestimmungen zum Gerichtsstand und zum vorsorglichen Rechtsschutz werfen das Bundespatentgerichtsgesetz und die schweizerischen Zivilprozessordnung ihre grossen Schatten voraus und werden bei der Kommentierung durch PETER HEINRICH entsprechend eingehend neben dem bis dann noch geltenden Recht berücksichtigt.

Er bedauert, dass das Bundespatentgericht nur für Zivil- und nicht auch für Strafverfahren zuständig sein wird; seiner Ansicht nach wurde diese Möglichkeit vom Gesetzgeber schlicht übersehen (PatG 81 N 47). Zudem stipuliere PatG 86 keine Pflicht, sondern nur eine Möglichkeit des Strafrichters, bei patentrechtlichen Fragen das Bundespatentgericht beizuziehen, und auch das nur hinsichtlich der Gültigkeit, nicht aber der Verletzung eines Patentrechts (PatG 86 N 9); daher schlägt PETER HEINRICH eine Änderung von PatG 86 vor.

Zur übergangsrechtlichen Frage, was unter einer «Hauptverhandlung» zu verstehen ist, deren Durchführung nach PatGG 42 entscheidend dafür ist, ob ein hängiger Patentprozess noch durch das kantonale oder bereits durch Bundespatentgericht zu entscheiden ist, spricht sich PETER HEINRICH

dafür aus, dass das kantonale Gericht nur noch in jenen Fällen entscheiden soll, in welchen der ganze Prozessstoff gesammelt wurde und nur noch das Urteil zu fällen ist (PatG 76 N 15).

Unbehandelt bleibt vom Kommentar leider die bereits umstrittene andere übergangsrechtliche Frage, welches Prozessrecht das Bundespatentgericht auf die von den kantonalen Instanzen übernommenen Verfahren anzuwenden hat: kantonales oder schweizerisches Zivilprozessrecht.

PETER HEINRICH spricht sich dafür aus, dass die Praxis des Zürcher Handelsgerichts, möglichst früh im Prozess den Parteien eine vorläufige, aber sorgfältig begründete Beurteilung der Rechtslage mitzuteilen und zu versuchen, die Parteien zu einer Einigung zu bringen, auch durch das Bundespatentgericht ausgeübt wird. Wegen des Einbezugs technisch ausgebildeter Richter eigne sich das neue Gericht sogar besonders gut (PatG 76 N 42).

Die Rechtsquellen für die in der Praxis besonders wichtigen vorsorglichen Massnahmen werden von 2011 an etwas unübersichtlich sein: PatG 77 in neuer Fassung gem. Anhang 5 zum PatGG; PatGG 23 I lit. b und 26 I lit. b; (subsidiär) ZPO 261–269. Umso hilfreicher ist die Kommentierung des PatG 77, die sich auch eingehend mit der neuen Möglichkeit (ZPO 261 II) auseinandersetzt, gerichtlich angeordnete Beschreibungen ohne Gefährdung des Beweises zu beantragen – ganz nach dem Vorbild der französischen «saisie descriptive» und «saisie réelle» (PatG 77 N 7–18). Leider beschäftigt PETER HEINRICH sich jedoch nicht mehr mit der schon alten Frage, ob ein Anspruch auf Feststellung der Nichtverletzung eines Patentrechts nicht nur im ordentlichen, sondern auch im Summarverfahren gestützt auf PatG 77 geltend gemacht werden darf, ohne den lauterkeitsrechtlichen Umweg eines vorsorglichen Verbots der Behauptung einer Patentverletzung nehmen zu müssen. Zu Recht weist PETER HEINRICH auf die Problematik der Hürde des nicht leicht ersetzbaren Nachteils hin (PatG 77 N 44). Hier bleibt zu hoffen, dass das Bundespatentgericht auch im ordentlichen Verfahren durchschnittlich innerhalb von weniger als einem Jahr Urteile fällen wird, sodass sich das Bedürfnis nach vorsorglichem Rechtsschutz auf die vom Gesetzgeber eigentlich anvisierten Fälle ausserordentlicher Dringlichkeit beschränken wird.

Nicht nur dem – im Gegensatz zum fiktiven Durchschnittsfachmann – gehetzten Praktiker, der am Abend früher nach Hause gehen möchte (s. Vorwort, S. XI), sondern auch Kollegen, die sich mit dem in den letzten Jahren grundlegend geänderten Patentrecht eingehend beschäftigen wollen, sei die Lektüre des Patentgesetzes anhand der zweiten Auflage des Kommentars von PETER HEINRICH wärmstens empfohlen. Sie macht dank der leicht verständlichen Sprache und ständigen Praxisbezo-genheit nicht nur Spass, sondern regt – auch wenn man seine Theorie der «schlanken Immaterialgüterrechte» und andere kritische Gedanken von PETER HEINRICH nicht immer teilt – zum weiteren Nachdenken an. Und das ist auch beim im Vergleich zum übrigen Immaterialgüterrecht am weitesten entwickelten und harmonisierten Patentrecht weiterhin dringend nötig.

Bleibt abschliessend zu erwähnen, dass PETER HEINRICH seinen Kommentar fortlaufend aktualisiert und die Allgemeinheit über die Webseite [www.heinrich-iplaw.com](http://www.heinrich-iplaw.com) daran teilhaben lässt.

*Michael Ritscher, RA Dr. iur., Zürich*