

Inside-Out-Perspektive

Die Schweiz und das materielle Recht der Patentverletzung in Europa

CYRILL P. RIGAMONTI*

Das vor gut einem Jahr beschlossene Patentpaket der Europäischen Union, bestehend aus zwei Verordnungen und einem Staatsvertrag, wird bei seinem Inkrafttreten unter anderem das materielle Recht der Patentverletzung europaweit verfestigen und auf eine neue formelle Grundlage stellen. Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem europäischen und dem schweizerischen Recht bestehen und ob seitens der Schweiz gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht.

Le paquet brevet, décidé il y a une bonne année par l'Union européenne et qui se compose de deux règlements et d'un accord, va notamment, une fois entré en vigueur, consolider le droit matériel relatif aux violations de brevets au niveau européen et l'établir sur de nouvelles bases. La présente contribution examine les similitudes et différences entre le droit européen et le droit suisse et s'il y a, pour le législateur suisse, une nécessité d'agir.

* Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., S.J.D., Ordinarius für Wirtschaftsrecht, Universität Bern. Beim vorliegenden Beitrag handelt es sich um einen anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums des IGE im November 2013 gehaltenen Vortrag. Dank gebührt meinem wissenschaftlichen Assistenten, Rechtsanwalt PETER BIGLER, MLaw, für seine Unterstützung bei den Recherchearbeiten und der Schlussredaktion.

- I. Einleitung
- II. Allgemeines
- III. Vergleich
 - 1. Direkte Patentverletzung
 - 2. Mittelbare Patentverletzung
 - 3. Schranken
- IV. Fazit

I. Einleitung

Das vor gut einem Jahr beschlossene Patentpaket der EU bringt bekanntlich eine paneuropäische Patentgerichtsbarkeit und ein «Einheitspatent», d. h. ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung¹. Weil man sich beim Einheitspatent in der Sprachenfrage nicht hat einigen können, stützt sich letzteres formell auf das europarechtliche Instrument der verstärkten Zusammenarbeit («Union in der Union»)², sodass sich seine Wirkung auf die teilnehmenden Mitgliedstaaten der EU³ beschränkt.

¹ Zur Entstehungsgeschichte des Patentpakets, siehe z. B. J. GASTER, Die EU-Patentreform, CR 2013, 69; J. BRINKHOF/A. OHLY, Towards a Unified Patent Court in Europe, in: A. Ohly/J. Pila (Hg.), The Europeanization of Intellectual Property Law, Oxford 2013, 199 ff. Eine erste grobe Gesamtübersicht findet sich bei P. CALLENS/S. GRANATA, Introduction to the Unitary Patent and the Unified Patent Court, Alphen aan den Rijn 2013; spezifisch zum Einheitspatent, siehe S. LUGNBÜHL, Das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent), GRUR Int. 2013, 305.

² Siehe dazu allgemein Art. 326 ff. AEUV.

³ Mit Ausnahme von Italien und Spanien (sowie Kroatien) nehmen alle Mitgliedstaaten der EU an dieser verstärkten Zusammenarbeit teil; siehe Beschluss des Rates vom 10. März 2011 über die Ermächtigung zu einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Pa-

teschutzes, ABl. vom 22. März 2011, Nr. L 76, 53. Die Klagen Italiens und Spaniens gegen die Ermächtigung zur verstärkten Zusammenarbeit waren erfolglos; siehe EuGH vom 16. April 2013, C-274/11 und C-295/11.

⁴ Siehe Art. 118 AEUV.

⁵ Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. vom 31. Dezember 2012, Nr. L 361, 1 (hiernach «VO 1257/2012»).

⁶ Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. vom 31. Dezember 2012, Nr. L 361, 89 (hiernach «VO 1260/2012»).

⁷ Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht, ABl. vom 20. Juni 2013, Nr. C 175, 1.

⁸ Mit Ausnahme von Spanien und Polen (sowie Kroatien) haben alle Mitgliedstaaten der EU das Abkommen unterzeichnet. Die EU selbst ist nicht Vertragspartei, und die Schweiz kann als Nichtmitgliedstaat der EU am europäischen System der einheitlichen Patentgerichtsbarkeit definitiv nicht teilnehmen; Art. 84 Abs. 4 i.V.m. Art. 2 lit. b UPCA. Der ursprüngliche Plan, sämtlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Patentorganisation den Zugang zum Gerichtssystem zu ermöglichen, wurde durch ein Gutachten des EuGH zunichte gemacht, das die Schaffung eines in-

Die Verordnungen sind insofern an den Staatsvertrag gebunden, als sie erst mit dem Inkrafttreten des Staatsvertrages angewendet werden⁹, obwohl sie schon vorher in Kraft treten¹⁰ – ohne Einheitsgericht also kein Einheitspatent¹¹. Darüber hinaus haben Einheitspatente nur in denjenigen teilnehmenden Mitgliedstaaten der EU einheitliche Wirkung, in denen im Zeitpunkt der Eintragung der einheitlichen Wirkung das Einheitliche Patentgericht für solche Einheitspatente ausschliesslich zuständig ist¹². Man geht heute trotz der noch bestehenden Hürden¹³ überwiegend davon aus, dass das Einheitsgericht mit oder ohne Einheits-

patent in ein paar Jahren Realität sein wird.

Im Rahmen dieses Patentpakets werden für die teilnehmenden Mitgliedstaaten der EU unter anderem auch Aspekte des materiellen Rechts der Patentverletzung vereinheitlicht. Bemerkenswert daran ist primär, dass diese Vereinheitlichung nicht nur für die neuen Einheitspatente, sondern auch für die traditionellen europäischen Bündelpatente ohne einheitliche Wirkung gilt¹⁴. Bisher war das materielle Recht der Patentverletzung bei europäischen Patenten in erheblichem Masse Sache des im konkreten Streitfall anwendbaren nationalen Rechts¹⁵. Für die Schweiz ist diese Entwicklung nicht ganz irrelevant, denn der Blick über die Grenzen hat in der Schweiz ja durchaus Tradition, gerade im Patentrecht¹⁶. Vor diesem Hintergrund soll nachfolgend die künftige europäische Regelung mit der Rechtslage in der Schweiz verglichen und untersucht werden, inwiefern gesetzgeberischer Handlungsbedarf be-

steht. Gegenstand des vorliegenden Beitrags ist dabei einzig der Kern des materiellen Rechts der Patentverletzung, also die Definition der Rechte (Verletzungstatbestände) und der Schranken. Nicht berücksichtigt werden demgegenüber andere Fragen, die sich in Patentprozessen auch regelmässig stellen, z. B. die Frage nach den Patentierungsvoraussetzungen, dem sachlichen Schutzzumfang eines Patents oder dem Umfang des Rechtsschutzes für den Fall des Vorliegens einer Patentverletzung¹⁷.

II. Allgemeines

Die paneuropäische Vereinheitlichung der Rechte und Schranken war während der Ausarbeitung des Patentpakets ein äusserst kontrovers diskutiertes Thema, aber *nicht* etwa wegen des Inhalts der betreffenden Normen, sondern weil ein Teil der interessierten Fachkreise verhindern wollte, dass sich der EuGH im Rahmen von Vorabentscheidungsverfahren neu auch zu Kernfragen des Patentverletzungsrechts würde äussern können¹⁸. Wenn man schon ein spezialisiertes Einheitspatentgericht schafft, so die Überlegung der Kritiker, dann soll diese historische Errungenschaft nicht

ternationalen Gerichts ausserhalb der institutionellen Ordnung der EU wegen mangelnder Kontrollmöglichkeiten des EuGH mit Bezug auf die Anwendung europäischen Rechts durch dieses Gericht namentlich im Bereich europäischer Einheitspatente für primärrechtlich unzulässig hielt; siehe EuGH, Gutachten 1/09 vom 8. März 2011.

⁹ Art. 18 Abs. 2 VO 1257/2012; Art. 7 Abs. 2 VO 1260/2012. Das Inkrafttreten des Staatsvertrags wiederum setzt unter anderem voraus, dass er von Deutschland, England und Frankreich ratifiziert wird; siehe Art. 89 Abs. 1 UPCA (Verweis auf die drei Mitgliedstaaten, in denen es im Jahr vor dem Jahr der Unterzeichnung die meisten geltenden europäischen Patente gab). Bisher haben erst Österreich und Frankreich das UPCA ratifiziert.

¹⁰ Art. 18 Abs. 1 VO 1257/2012; Art. 7 Abs. 1 VO 1260/2012. Die beiden Verordnungen sind am 20. Januar 2013 in Kraft getreten.

¹¹ Umgekehrt ist die Schaffung des Einheitlichen PatGer nicht an das Einheitspatent gebunden. Es könnte seine Aktivitäten auch auf die Beurteilung traditioneller europäischer Bündelpatente beschränken.

¹² Art. 18 Abs. 2 VO 1257/2012. Diese Einschränkung könnte für Polen relevant werden, das zwar an der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des Einheitspatents teilnimmt, das UPCA aber bisher nicht unterzeichnet hat.

¹³ Abgesehen von der für das Inkrafttreten des UPCA notwendigen Revision der Neufassung der Brüssel-I-Verordnung (siehe Art. 89 Abs. 1 UPCA; dazu J. PAGENBERG, *Unitary patent and Unified Court – What lies ahead?*, *JIPLP* 2013, 483 ff.) sind noch Klagen Spaniens gegen die beiden Verordnungen hängig; siehe EuGH, Verfahren Nr. C-146/13 und C-147/13.

¹⁴ Dies ist insofern nachvollziehbar, als es der angestrebten Vereinheitlichung des Patentrechts kaum dienen würde, wenn das neue Einheitliche PatGer kein einheitliches Recht anwenden könnte. Zudem ist das neue Einheitspatent rechtstechnisch zunächst nichts anderes als ein europäisches Bündelpatent nach dem EPÜ, dem durch nachträgliche Erklärung des Patentanmelders gegenüber dem EPA eine einheitliche Wirkung zuerkannt wird; siehe Art. 2 lit. d i.V.m. Art. 2 lit. c, Art. 3 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 6 sowie Art. 9 Abs. 1 lit. g VO 1257/2012. Vor diesem Hintergrund wäre eine unterschiedliche materielle Behandlung des traditionellen europäischen Patents (ohne einheitliche Wirkung) und des neuen europäischen Patents (mit einheitlicher Wirkung) wohl kaum sinnvoll.

¹⁵ Siehe Art. 2 Abs. 2 und Art. 64 EPÜ. Eine wichtige Ausnahme ist unter anderem freilich der sachliche Schutzbereich, der für europäische Patente in Art. 69 EPÜ sowie im Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Europäischen Patentübereinkommens (SR 0.232.142.25) und damit auf Ebene der Europäischen Patentorganisation geregelt ist.

¹⁶ Das jüngste Beispiel dafür ist BPatGer vom 21. März 2013, S2013_001, E. 17.2.

¹⁷ Das neue Patentpaket äussert sich direkt weder zu den Patentierungsvoraussetzungen noch zum sachlichen Schutzzumfang von Patenten, doch verweist das UPCA für das vom Einheitlichen PatGer anwendbare Recht unter anderem auf die bestehenden europäischen Patentinstrumente, namentlich das EPÜ; siehe Art. 24 Abs. 1 lit. c UPCA. Hingegen werden Fragen des Rechtsschutzes in teilweiser Übernahme der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. vom 30. April 2004, Nr. L 157, 45; zuletzt berichtigt in ABl. vom 4. August 2007, Nr. L 204, 27) im UPCA selbst geregelt, allerdings nicht im Kapitel über «Rechtsquellen und materielles Recht» (Teil I, Kap. V), sondern im Kapitel über die «Befugnisse des Gerichts» (Teil III, Kap. IV); siehe Art. 56 ff. UPCA.

¹⁸ Siehe z. B. CALLENS/GRANATA (Fn. 1), 26 f.

durch die fachliche Unerfahrenheit und notorische Trägheit des EuGH wieder zunichte gemacht werden. Auf das zeitaufwendige Orakel aus Luxemburg will man im Patentrecht offenbar lieber verzichten¹⁹. Soweit allerdings auf der Ebene der EU ein einheitlicher Schutztitel geschaffen wird, der einheitlichen Regeln folgt, wäre es eigentlich nur konsequent, wenn der EuGH mit Bezug auf die Auslegung der entsprechenden Normen auch das letzte Wort hätte²⁰. Damit soll nicht gesagt sein, dass dem EuGH im europäischen Patentrecht von Rechts wegen zwingend eine überragende Rolle zukommen muss, wohl aber, dass man unter diesen Umständen auf die Schaffung eines einheitlichen Schutztitels hätte verzichten können.

Nichtsdestotrotz wurde versucht, im Rahmen des Patentpakets eine materielle Vereinheitlichung der Rechte und Schranken herbeizuführen, ohne dem EuGH eine entsprechende Auslegungskompetenz zuzugestehen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden prak-

tisch alle materiellen Normen aus den Entwürfen der Verordnung über das Einheitspatent²¹ entfernt und in der definitiven Fassung durch die Selbstverständlichkeit ersetzt, dass die Schutzwirkung des Einheitspatents einheitlich ist²². Diese Inhaltsleere lässt vermuten, dass die relevanten Kreise das Einheitspatent (im Unterschied zum Einheitlichen Patentgericht) nicht wirklich wollten und dass es in erster Linie aus binnenmarktideologischen Gründen ins Patentpaket aufgenommen wurde. Die vereinheitlichten materiellen Normen betreffend die Wirkung von Patenten finden sich deshalb – mit Ausnahme namentlich der Erschöpfung²³ – nicht in den beiden Verordnungen, sondern praktisch ausschliesslich im UPCA. Weil das UPCA als ein von der EU nicht unterzeichneter Staatsvertrag kein genuines Recht der EU darstellt, so die Überlegung, soll die Auslegung der darin enthaltenen materiellen Normen auch nicht dem Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 267 AEUV unterstehen²⁴. Ob sich der EuGH mit Blick auf seine Rolle als «Hüter des Unionsrechts»²⁵ in diesem Punkt wirklich zurückhalten wird, steht freilich auf einem anderen Blatt, denn der EuGH ist – jedenfalls im Immaterialgüterrecht – nicht gerade für

seine besondere Zurückhaltung bekannt²⁶. Darüber hinaus intervenierte er in seinem Gutachten vom 8. März 2011²⁷ im Zusammenhang mit den ursprünglichen Plänen zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Patentgerichts schon einmal zu seinen eigenen Gunsten. Nun hat er im Rahmen der hängigen Klagen Spaniens gegen die beiden Verordnungen des Patentpakets²⁸ erneut Gelegenheit dazu. Im Übrigen wäre es durchaus denkbar, dass der EuGH den verdeckten Verweis auf das UPCA in Art. 5 Abs. 3 VO 1257/2012 dazu benutzt, sich bei Einheitspatenten auch für die Auslegung der materiellen Vorschriften des UPCA für zuständig zu erachten²⁹. Das letzte Wort dürfte in diesem Punkt also noch nicht gesprochen sein³⁰.

Ein Blick auf den Text des neuen paneuropäischen Staatsvertrags zeigt,

¹⁹ Siehe z. B. R. KRASSER, Auswirkungen einer Einbeziehung von Vorschriften über Inhalt und Grenzen der Verbotungsrechte des Patentinhabers in eine EU-Verordnung zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Patentschutzes, 1. September 2011, 7 f.; R. JACOB, Opinion, 2. November 2011, 3; «Delays would be significant. And it is far from certain that the rulings of a non-specialist CJEU would be clear. The whole point of creating a specialist patent court for Europe would be lost»; a.M. wohl H. ULLRICH, The Court of Justice of the European Union: The Future European and EU Patents Court: Hierarchy, Complementarity, Rivalry?, in: Liber Amicorum Guntram Rahn, Alphen aan den Rijn 2011, 89; BRINKHOF/OHLY (Fn. 1), 215.

²⁰ Zur Problematik der materiellen Entleerung der VO 1257/2012 im Hinblick auf die Anforderungen von Art. 118 Abs. 1 AEUV, siehe z. B. W. TILMANN, The compromise on the uniform protection for EU patents, JIPLP 2013, 78 f.; vgl. auch R.M. HILTY/T. JAEGER/M. LAMPING/H. ULLRICH, The Unitary Patent Package: Twelve Reasons for Concern, 17. Oktober 2012, 4; C. WADLOW, «Hamlet without the prince»: Can the Unitary Patent Regulation strut its stuff without Articles 6–8?, JIPLP 2013, 209 f.

²¹ Siehe insbesondere Art. 6–8 des Vorschlages für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, KOM(2011), 215 endg.

²² Siehe Art. 3 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 2 VO 1257/2012. Die Streichung der materiellen Bestimmungen (siehe Fn. 21) wurde im Juni 2012 im Zusammenhang mit den Diskussionen um den Sitz des Einheitlichen PatGer vom britischen Premierminister durchgesetzt; siehe z. B. WADLOW (Fn. 20), 208 f.; CALLENS/GRANATA (Fn. 1), 28; BRINKHOF/OHLY (Fn. 1), 201; PAGENBERG (Fn. 13), 481; K. MOONEY, The Unified Patent Court and its Rules of Procedure, in: Liber Amicorum Willem Hoyng, Amsterdam 2013, 444.

²³ Siehe Art. 6 VO 1257/2012 betreffend die regionale Erschöpfung bei Einheitspatenten.

²⁴ CALLENS/GRANATA (Fn. 1), 29.

²⁵ So ausdrücklich die Präambel des UPCA.

²⁶ In diesem Zusammenhang sei exemplarisch an den Aktivismus des EuGH bei der Vereinheitlichung des urheberrechtlichen Werkbegriffs erinnert; siehe dazu z. B. C. TAUFER-LAFFER, Urheberrechtsentwicklung durch den EuGH – entfernt sich die EU von der Schweiz? (Tagungsbericht), sic! 2013, 404 (Vortrag von C.P. RIGAMONTI); siehe auch BRINKHOF/OHLY (Fn. 1), 216; D. LIEBENAU/R. UHRICH/H. ZECH, Erobort der EuGH das Patentrecht durch TRIPS?, sic! 2014, 110.

²⁷ Siehe auch Fn. 8.

²⁸ Siehe Fn. 13.

²⁹ Vgl. dazu auch CALLENS/GRANATA (Fn. 1), 30; BRINKHOF/OHLY (Fn. 1), 216; TILMANN (Fn. 20), 79 ff.; PAGENBERG (Fn. 13), 481.

³⁰ Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die EU bekanntlich bereits heute gewisse Punkte des materiellen Patentrechts regelt, abgesehen von den durch Richtlinien harmonisierten Bereichen der Rechtsdurchsetzung und der Biotechnologie z. B. auch die Frage der Reichweite der in Art. 10 Abs. 6 des Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. vom 28. November 2001, Nr. L 311, 67; ABl. vom 30. April 2004, Nr. L 136, 34) vorgesehenen *Bolar Exemption* (dazu Fn. 64), die neu auch in Art. 27 lit. d UPCA zu finden ist; entsprechend wurde dem EuGH denn auch bereits ein Fall betreffend diese Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt; siehe OLG Düsseldorf vom 5. Dezember 2013, I-2 U 68/12, 2 f. In diesen Bereichen wird man den EuGH auch in Zukunft nicht ignorieren können.

dass die für diesen Beitrag relevanten Rechte und Schranken in Art. 25–27 UPCA geregelt sind³¹. Dass im Vorfeld nicht über den Inhalt, sondern nur über die Frage der formellen Platzierung dieser Artikel diskutiert wurde, hängt vor allem damit zusammen, dass diese Normen für sämtliche patentrechtlich relevanten Mitgliedstaaten der EU – allen voran Deutschland, England und Frankreich – materiell gar nicht neu sind. Die Definition der verbotenen Benutzungshandlungen in Art. 25 und 26 UPCA stammt beinahe wörtlich³² aus dem Gemeinschaftspatentübereinkommen (GPÜ) von 1975 bzw. 1989³³. Das GPÜ ist zwar nie in Kraft getreten, hat aber dennoch eine harmonisierende Wirkung entfaltet, weil die (damaligen) Mitgliedstaaten der EWG ihr nationales Patentrecht auf der Grundlage einer gemeinsamen Erklärung³⁴ und in Erwartung des Inkrafttretens des GPÜ

anpassten³⁵; andere europäische Länder haben sich dieser Entwicklung seither angeschlossen³⁶. Dasselbe gilt im Grundsatz auch für die Schrankenregelungen³⁷. Die Definition der Verletzungstatbestände und der Ausnahmen davon war damit in den meisten Mitgliedstaaten der EU bereits vor Annahme des neuen europäischen Patentpakets materiell harmonisiert. Das UPCA stellt diese Regeln mithin nur, aber immerhin, auf eine neue formelle Grundlage, nämlich die eines europäischen Staatsvertrags. Entsprechend überrascht es nicht, dass Art. 25–27 UPCA im Zuge der Erarbeitung des Patentpakets in der EU inhaltlich nicht diskutiert wurden.

Die Schweiz hingegen hat das GPÜ nie autonom nachvollzogen. Vor diesem Hintergrund sollen Art. 25–27 UPCA nachfolgend im Sinne einer groben Übersicht mit dem schweizerischen Recht verglichen werden.

III. Vergleich

1. Direkte Patentverletzung

Der Grundtatbestand der Patentverletzung wird – mit Bezug auf traditionelle europäische Bündelpatente und neue

Einheitspatente³⁸ – auf europäischer Ebene in Art. 25 UPCA neu wie folgt normiert:

Ein Patent gewährt seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung

a) ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

b) ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden, oder, falls der Dritte weiß oder hätte wissen müssen, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, anzubieten;

c) ein durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestelltes Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

Ein auf das Gesetzesrecht beschränkter Vergleich zwischen Art. 25 UPCA und Art. 8 bzw. 8a Abs. 1 PatG zeigt, dass sich kaum nennenswerte materielle Unterschiede ausmachen lassen. Was die Kerntatbestände anbelangt – also das Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen und Besitzen –, gibt es auf der Stufe des gesetzten Rechts im Grundsatz keine Abweichungen. Dies überrascht insofern nicht, als das Verbot dieser Benutzungshandlungen – mit Ausnahme des Anbietens von Verfahren – schon weitgehend durch Art. 28 Abs. 1 TRIPS bzw. Art. 64 Abs. 2 EPÜ vorgesehen ist. Eine genauere Betrachtung zeigt dann aber doch drei kleinere Unterschiede³⁹:

Erstens bestehen Unterschiede in der Gesetzestechnik, denn in der Schweiz wird formell nicht zwischen Erzeugnis- und Verfahrenspatenten unterschieden, und es wird in Art. 8 Abs. 1 PatG mit einer Generalklausel («gewerbsmässige Benutzung») sowie in

³¹ Im einschlägigen Kapitel V des ersten Teils des UPCA sind abgesehen von den Rechtsquellen (Art. 24) und der Gleichstellung ergänzender Schutzzertifikate mit Patenten (Art. 30) auch das Recht des Vorbenutzers der Erfindung (Art. 28) sowie die regionale Erschöpfung für traditionelle europäische Bündelpatente (Art. 29) geregelt. Diese Bestimmungen sind wie erwähnt nicht Gegenstand des vorliegenden Beitrags.

³² Anders ist nur, aber immerhin, die Umschreibung des subjektiven Tatbestandsmerkmals der mittelbaren Patentverletzung, denn der in Art. 30 Abs. 1 GPÜ 1975 (bzw. fast identisch in Art. 26 Abs. 1 GPÜ 1989) verwendete Ausdruck «weiss oder wenn es auf Grund der Umstände offensichtlich ist» wurde in Art. 26 Abs. 1 UPCA durch «weiss oder hätte wissen müssen» ersetzt.

³³ Übereinkommen über das europäische Patent für den gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen) (76/76/EWG), ABl. vom 26. Januar 1976, Nr. L 17, 1 (dort Art. 29 und 30); Übereinkommen über das europäische Patent für den gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen) (89/695/EWG), ABl. vom 30. Dezember 1989, Nr. L 401, 10 (dort Art. 25 und 26).

³⁴ Siehe Anhang II der Gemeinsamen Erklärung zur Vereinbarung über Gemeinschaftspatente, ABl. vom 30. Dezember 1989, Nr. L 401, 57.

³⁵ Siehe z. B. §§ 9, 10 D-PatG; Art. L 613-3 und L 613-4 F-CPI; Art. 60 Abs. 1, 2, 3 und 6 GB-PatG. Zur harmonisierenden Wirkung des GPÜ im Bereich der hier interessierenden materiellen Wirkungen des Patents, siehe z. B. K. HAERTEL, *The Harmonizing Effect of European Patent Law on National Patent Laws*, IIC 1983, 728.

³⁶ Siehe z. B. für den Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung die Übersicht bei A. KEBKENSCHRIJVER, *Flügelradzähler, Kaffeetüte und Drehzahlermittlung – neue Entwicklungen bei der mittelbaren Patentverletzung*, in: FS 50 Jahre VPP, München 2005, 331 ff.

³⁷ Vgl. Art. 27 UPCA mit Art. 31 GPÜ 1975 bzw. Art. 27 GPÜ 1989. Im Vergleich zum GPÜ finden sich im UPCA – die zwischenzeitlichen Entwicklungen auf Ebene der EU reflektierend – noch zusätzliche Ausnahmetatbestände. Für die nationalen Rechte der Mitgliedstaaten, siehe stellvertretend z. B. § 11 D-PatG; Art. L 613-5 F-CPI; Art. 60 Abs. 5 GB-PatG.

³⁸ Siehe Art. 25 i.V.m. Art. 2 lit. g und e UPCA.

³⁹ Ebenfalls zu erwähnen ist die leicht unterschiedliche Formulierung von Art. 8a Abs. 1 PatG im Vergleich zu Art. 25 lit. c UPCA (wie im Übrigen auch zu Art. 64 Abs. 2 EPÜ), was materiell indes kaum relevant sein dürfte.

Art. 8 Abs. 2 PatG mit einer nur beispielhaften, nicht abschliessenden Aufzählung gearbeitet. Soweit ersichtlich, impliziert diese Gesetzestechnik indessen keine nennenswerten materiellen Unterschiede zur neuen europäischen Regelung.

Zweitens fehlen in der Schweiz die subjektiven Tatbestandselemente beim Tatbestand des Anbietens von Verfahren, während Art. 25 lit. b UPCA voraussetzt, dass der Patentverletzer «weiss oder hätte wissen müssen, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist»⁴⁰. Das Anbieten von patentgeschützten Verfahren ist in der Schweiz mithin unabhängig davon unzulässig, ob etwa dem Anbieter das Verfahrenspatent bekannt ist, oder ob er weiss, dass der potenzielle Anwender zum Gebrauch des Patents nicht berechtigt ist⁴¹. Materiell dürfte dieser Unterschied indes nicht besonders ins Gewicht fallen, zumal es beim Anbieten von Verfahren primär um den in der Praxis nicht besonders häufigen Fall geht, dass ein Nichtberechtigter einem Dritten anbietet, für ihn im Sinne einer Dienstleistung ein patentgeschütztes Verfahren auszuführen⁴², oder – nach einer anderen Lehrmeinung – allenfalls auch um den noch selteneren Fall, in dem der Nichtberechtigte einem Dritten eine Lizenz am Verfahren anbietet⁴³.

Drittens ist in der Schweiz zusätzlich zu den bereits genannten Kerntatbeständen explizit auch das Lagern sowie die Ausfuhr und – unter bestimmten Voraussetzungen – die Durchfuhr verboten⁴⁴. Das Lagern wird in Europa aber wohl unter den Begriff des Besitzes zu subsumieren sein, zumal in der englischen Fassung von Art. 25 UPCA explizit der Ausdruck «storing» anstelle des deutschen Wortes «besitzen» verwendet wird. Damit bleiben in der Schweiz noch die Ausfuhr und die Durchfuhr, die hierzulande im Unterschied zur Regelung gemäss Art. 25 UPCA dem Patentinhaber ebenfalls exklusiv zugewiesen werden. Wird das europäische Zollrecht mitberücksichtigt, das eine Grenzbeschlagnahme auch bei der Ausfuhr zulässt⁴⁵, ist es mit der materiellen Abweichung vom schweizerischen Recht im Ergebnis nicht mehr sehr weit her⁴⁶. Als relevanter Unterschied verbleibt daher primär noch die Durchfuhr, die anlässlich der Patentrechtsrevision von 2008 in der Schweiz in Anlehnung an die Regelung im Designgesetz⁴⁷ aber ganz bewusst ins Patentgesetz eingefügt wurde, um die Hilfeleistung der Zollverwaltung zu erleichtern und die Schweiz als Transitland für Piraterieprodukte unattraktiv zu machen⁴⁸.

Insgesamt fallen diese kleineren Unterschiede materiell aber kaum ins Gewicht. Sie sind – mit Ausnahme viel-

leicht der bewussten Abweichung der Schweiz bei der Durchfuhr – deutlich untergeordneter Natur.

2. Mittelbare Patentverletzung

Etwas anders als beim Grundtatbestand der direkten Patentverletzung nach Art. 25 UPCA verhält es sich aus schweizerischer Sicht – jedenfalls auf den ersten Blick – beim Sondertatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach Art. 26 UPCA, der wie folgt lautet:

(1) Ein Patent gewährt seinem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung in diesem Gebiet anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder hätte wissen müssen, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, dass der Dritte den Belieferten bewusst veranlasst, in einer nach Artikel 25 verbotenen Weise zu handeln.

(3) Personen, die die in Artikel 27 Buchstaben a bis e genannten Handlungen vornehmen, gelten nicht als zur Benutzung der Erfindung berechtigte Personen im Sinne des Absatzes 1.

Bei dieser Bestimmung handelt es sich um einen verselbständigten Gefährdungstatbestand, der bereits im Vorfeld einer direkten Patentverletzung greifen soll⁴⁹. Im Kern geht es darum, bereits das Schaffen einer abstrakten Gefahr für künftige Patentverletzungen zu erfassen. Diese Gefahr besteht insbesondere darin, dass an sich patentfreie Gegenstände angeboten oder geliefert werden, die von potenziellen oder aktuellen Abnehmern in einem Verfahren

⁴⁰ Die in Art. 25 lit. b UPCA verwendete Formel «weiss oder hätte wissen müssen» weicht von Art. 29 GPÜ 1975 und Art. 25 GPÜ 1989 sowie z. B. § 9 D-PatG ab, wo es überall «weiss oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist» heisst.

⁴¹ W. STIEGER, Die Rechte aus dem Patent und aus der Patentanmeldung, in: T. Geiser/P. Münch (Hg.), Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. 6, Basel 2002, Rz. 11.94.

⁴² In diesem Sinne z. B. P. DUCOR, in: J. de Werra/P. Gillieron (Hg.), Commentaire Romand – Propriété intellectuelle, Basel 2013, LBI 8 N 68 ff.

⁴³ Siehe z. B. T. CALAME, Die Wirkung des Patents, in: SIWR IV, Basel 2006, 448; STIEGER (Fn. 41), Rz. 11.95.

⁴⁴ Art. 8 Abs. 2 PatG.

⁴⁵ Siehe Art. 1 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates, ABl. vom 29. Juni 2013, Nr. L 181, 15.

⁴⁶ Rechtstechnisch liegt der Unterschied darin, dass die Zollbehörden in der EU bei der Ausfuhr tätig werden können, sofern (anderweitig) eine Patentverletzung vorliegt, während in der Schweiz die Ausfuhr selbst eine Patentverletzung darstellt, welche die schweizerischen Zollbehörden zur Hilfeleistung ermächtigt; vgl. Art. 86a f. PatG.

⁴⁷ Art. 9 Abs. 1 DesG.

⁴⁸ Siehe BBl 2006, 36 f.

⁴⁹ Zu den Grundmodellen der Regelung der mittelbaren Patentverletzung im Kontext von § 10 D-PatG, der deutschen Parallelnorm zu Art. 26 UPCA, siehe C.P. RIGAMONTI, Theorie und Praxis der mittelbaren Patentverletzung, Mitt. 2009, 59.

oder Erzeugnis patentgemäss eingesetzt werden können. In solchen Fällen soll nicht nur der direkte Patentverletzer, sondern eben auch der betreffende Anbieter oder Lieferant ins Recht gefasst werden können, sofern er weiss oder hätte wissen müssen, dass der angebotene oder gelieferte Gegenstand dazu geeignet und bestimmt ist, vom Abnehmer patentgemäss verwendet zu werden – und zwar grundsätzlich unabhängig davon, ob eine direkte Patentverletzung im Einzelfall konkret nachgewiesen ist oder überhaupt besteht.

Einen solchen Gefährdungstatbestand kennt das schweizerische Patentgesetz bekanntlich nicht. Als funktionales Äquivalent dafür kommt nur, aber immerhin, der sachlich weiter ausgreifende zweistufige Teilnahmetatbestand von Art. 66 lit. d PatG infrage. Dieser ist aufgrund des Akzessorietätsprinzips aber gerade so ausgestaltet, dass z. B. ein Lieferant als Teilnehmer nur dann ins Recht gefasst werden kann, wenn eine direkte Patentverletzung durch den Abnehmer zumindest droht, denn ohne widerrechtliche Haupttat gibt es auch keine widerrechtliche Teilnahme⁵⁰. Na-

mentlich genügt es für eine Teilnahme nach Art. 66 lit. d PatG nicht, dass der gelieferte patentfreie Gegenstand vom Abnehmer zwar patentgemäss benutzt wird, diese Benutzung aber rechtmässig ist, z. B. weil sie durch eine Schranke oder Lizenz gedeckt ist.

Nun hat das Bundesgericht aber im Leitentscheid «Schiffchen-Stickmaschine»⁵¹ auf der Grundlage von Lehre und kantonaler Rechtsprechung und in expliziter Anlehnung an § 10 D-PatG, der im Wesentlichen Art. 26 UPCA entspricht, die Tatbestandselemente der mittelbaren Patentverletzung weitgehend in Art. 66 lit. d PatG hineingelesen, und zwar mit der lapidaren Begründung, dass es sich rechtfertige, «die beiden Bestimmungen hinsichtlich des <Täterverhaltens> inhaltlich übereinstimmend anzuwenden»⁵². Entsprechend soll jedenfalls beim Anbieten oder Inverkehrbringen nicht allgemein im Handel erhältlicher Gegenstände eine Teilnahme dann vorliegen, wenn der Abnehmer den Gegenstand patentverletzend einzusetzen beabsichtigt und der Anbieter oder Lieferant «weiss oder wissen muss, dass die von ihm angebotenen oder gelieferten Mittel geeignet und vom Empfänger des Angebots oder der Lieferung dazu bestimmt sind, für die Benützung der geschützten Erfindung verwendet zu werden»⁵³. Diese Rechtsprechung läuft im Ergebnis darauf hinaus, dass die Teilnahmeregel von Art. 66 lit. d PatG den Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung nach Art. 26 UPCA grundsätzlich mit-

umfasst⁵⁴, sodass die typischen Fälle dieser Verletzungsvariante auch in der Schweiz patentrechtlich erfasst werden können. Dazu gehören namentlich die beiden klassischen Konstellationen der mittelbaren Patentverletzung, nämlich (i) das Anbieten und Liefern von patentfreien Gegenständen, die vom Abnehmer wirtschaftlich oder technisch nur patentverletzend verwendet werden können, und (ii) das Anbieten und Liefern von Gegenständen, die sowohl patentverletzend wie auch patentfrei verwendet werden können, sofern der Anbieter oder Lieferant auf die Möglichkeit des patentverletzenden Gebrauchs hinweist oder wenn er wusste oder hätte wissen müssen, dass diese Gegenstände geeignet und vom Abnehmer dazu bestimmt sind, patentverletzend verwendet zu werden⁵⁵.

Nach dieser Quasi-Integration des Tatbestands der mittelbaren Patentverletzung europäischer Prägung in die Teilnahmebestimmung nach Art. 66 lit. d PatG besteht in diesem Bereich nur, aber immerhin, noch ein materiel-ler Unterschied zum europäischen Recht⁵⁶, der sich direkt aus dem Akzessorietätsprinzip ergibt. Konkret geht es um die Konstellationen, die unter Art. 26 Abs. 3 UPCA fallen. Gemäss dieser Bestimmung liegt eine mittelbare Patentverletzung in bestimmten Fällen auch dann vor, wenn die belieferte Person selbst dazu berechtigt ist, das Patent auf der Grundlage einer Schranke zu benutzen, z. B. bei Handlungen im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken. Es ist also möglich, dass nach Art. 26 Abs. 3 UPCA eine mittelbare Patentverletzung vorliegt, obwohl *keine widerrechtliche Patentverletzung* durch den Abnehmer gegeben ist oder droht, sondern eben nur *eine rechtmässige Erfindungsbenutzung*. Nach dem Teilnah-

⁵⁰ Siehe z. B. BGE 129 III 588 ff. E. 4.1; HGer Zürich, sic! 1999, 148 ff. E. III.4b–c; HGer Zürich vom 21. Januar 2011, HE110003-O, E. 3b; R.E. BLUM/M.M. PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, 2. Aufl., Bern 1975, PatG 66 N 3; STIEGER (Fn. 41), Rz. 11.156 f.; A. HESS-BLUMER, Teilnahmehandlungen im Immaterialgüterrecht unter zivilrechtlichen Aspekten, sic! 2003, 98; F. NYFFELER, Aktuelle immaterialgüterrechtliche Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts, in: C. Baudenbacher/J. Simon (Hg.), Neueste Entwicklungen im europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, Basel 2004, 69 f.; M.M. PEDRAZZINI/C. HILTI, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3. Aufl., Bern 2008, 340; P. HEINRICH, PatG/EPÜ, 2. Aufl., Bern 2010, PatG 66 N 26; A. WITT, Die mittelbare Patentverletzung nach deutschem und schweizerischem Recht, Bern 2010, 156; I. CHERPILLOD, in: J. de Werra/P. Gilliéron (Hg.), Commentaire Romand – Propriété intellectuelle, Basel 2013, LBI 66 N 19 f.

⁵¹ BGE 129 III 588; siehe dazu generell die Bsprungen bei W. STIEGER/A. HESS-BLUMER, sic! 2004, 115; NYFFELER (Fn. 50), 67 ff.; K. KLETT, Sonderausgabe ABl. EPA 2005, 132; B. CORBOZ, Sonderausgabe ABl. EPA 2005, 140. Siehe auch BGer vom 31. Januar 2012, 4A_532/2011, E. 2.1.2.

⁵² BGE 129 III 588 ff. E. 4.1, m.w.H. Eine umfassende dogmatische Analyse und Kritik dieser inhaltlichen Übernahme findet sich bei WITT (Fn. 50), 211 ff.

⁵³ BGE 129 III 588 ff. E. 4.1, m.w.H.

⁵⁴ Eine Ausnahme bilden die Fälle von Art. 26 Abs. 3 UPCA. Dazu sogleich mehr im Text.

⁵⁵ Vgl. BGE 129 III 588 ff. E. 4.1.

⁵⁶ So auch WITT (Fn. 50), 220 f.

mekonzept von Art. 66 lit. d PatG ist das grundsätzlich anders. Wie bereits dargestellt⁵⁷, gibt es in der Schweiz – jedenfalls bei richtiger Auslegung⁵⁸ – keine Teilnahmehaftung ohne widerrechtliche Haupttat. Wenn ein Abnehmer den gelieferten Gegenstand zwar patentgemäss verwendet, diese Verwendung aber keine widerrechtliche Patentverletzung darstellt, weil eine patentrechtliche Schranke greift, dann ist die Lieferung des betreffenden Gegenstandes für solche Handlungen auch keine Verletzung von Art. 66 lit. d PatG⁵⁹.

Insgesamt ist die Diskrepanz zum europäischen Recht aber auch im Bereich der mittelbaren Patentverletzung wesentlich geringer als der reine Textvergleich von Art. 26 UPCA mit Art. 66 lit. d PatG zunächst glauben machen könnte. Letztlich geht es hier nur, aber immerhin, um die Fälle von Art. 26 Abs. 3 UPCA.

3. Schranken

Der Schrankenkatalog von Art. 27 UPCA ist relativ umfangreich⁶⁰. Es werden insgesamt zwölf Schranken vorgesehen, wovon die ersten fünf Schranken in Art. 27 lit. a–e UPCA materiell wohl die wichtigsten sind. Auf sie beziehen sich auch die soeben erwähnten Fälle von Art. 26 Abs. 3 UPCA. Die ersten fünf Schranken lauten wie folgt:

Die Rechte aus einem Patent erstrecken sich nicht auf

a) Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden;

b) Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen;

c) die Verwendung biologischen Materials zum Zwecke der Züchtung, Entdeckung oder Entwicklung anderer Pflanzensorten;

d) erlaubte Handlungen nach Artikel 13 Absatz 6 der Richtlinie 2001/82/EG oder Artikel 10 Absatz 6 der Richtlinie 2001/83/EG, im Hinblick auf alle Patente, die das Erzeugnis im Sinne einer dieser Richtlinien erfassen;

e) die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken aufgrund ärztlicher Verordnung und auf Handlungen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen;

Vergleicht man diese Schranken mit dem im Zuge der Revision von 2008 ins Patentgesetz aufgenommenen Katalog von Art. 9 PatG, dann besteht mit Bezug auf die ersten vier Schranken in materieller Hinsicht weitgehend Übereinstimmung. Handlungen im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken gemäss Art. 27 lit. a UPCA sind auch in der Schweiz explizit von den Wirkungen des Patents ausgenommen⁶¹. Allerdings würde dies in der Schweiz selbst dann gelten, wenn keine explizite Schranke vorgesehen wäre, weil die Definition der verbotenen Benutzungshandlungen in Art. 8 Abs. 1 PatG die Handlungen im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken schon gar nicht erfasst. Eine Schranke nach Art. 27 lit. b UPCA für Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen, existiert auch in der Schweiz, wo sie jedoch ausführlicher und in der Sache auch breiter formuliert ist⁶². Ebenso kennt die Schweiz eine Schranke der Verwendung biologischen Materials zum Zwecke der Züchtung anderer Pflanzensorten, die Art. 27 lit. c UPCA entspricht⁶³. Die Hinweise in Art. 27 lit. d UPCA wiederum beziehen sich auf die aus dem amerika-

nischen Recht stammende *Bolar Exemption*⁶⁴, also auf Benutzungshandlungen, die für die regulatorische Zulassung eines Arzneimittels erforderlich sind. Auch das schweizerische Patentrecht kennt eine entsprechende Schranke⁶⁵.

Die fünfte Schranke gemäss Art. 27 lit. e UPCA ist in der Schweiz demgegenüber unbekannt. Sie bezieht sich im Wesentlichen auf die Einzelzubereitung patentgeschützter Arzneimittel in Apotheken (sog. Magistralrezepturen). Allerdings ist diese Schranke relativ eng gefasst, sodass z. B. die Herstellung eines patentgeschützten Arzneimittels durch den Arzt selbst nicht privilegiert wäre. Schon gar nicht wird dadurch pauschal die ärztliche Behandlungstätigkeit einer Schranke unterstellt. Diese vom Bundesgericht im Zusammenhang mit der Frage der patentrechtlichen Schutzfähigkeit von Dosierungsregimes in der Form eines Hinweises an den Gesetzgeber thematisierte Problematik⁶⁶ würde also selbst dann nicht entschärft, wenn die Schweiz die Schranke von Art. 27 lit. e UPCA übernehmen würde.

Mit Bezug auf die restlichen sieben Schranken des UPCA besteht wiederum eine relativ weitgehende Übereinstimmung. Es geht im Wesentlichen um (i) das Landwirteprivileg⁶⁷, (ii) die bestimmungsgemässe Nutzung patentgeschützten biologischen Materials⁶⁸ und (iii) Regeln aus internationalen Ab-

⁵⁷ Siehe Fn. 50.

⁵⁸ Anders zu Unrecht noch HEINRICH in der ersten Auflage seines Kommentars; P. HEINRICH, PatG/EPÜ, 1. Aufl., Zürich 1998, PatG 66 N 66.07.

⁵⁹ Siehe auch CALAME (Fn. 43), 456; STIEGER (Fn. 41), Rz. 11.158; HESS-BLUMER (Fn. 50), 98; WITT (Fn. 50), 156; ferner PEDRAZZINI/HILTI (Fn. 50), 340.

⁶⁰ Er wird ergänzt durch das Recht des Vorbenutzers in Art. 28 UPCA und die Erschöpfungsregelungen in Art. 29 UPCA und Art. 6 VO 1257/2012.

⁶¹ Art. 9 Abs. 1 lit. a PatG.

⁶² Art. 9 Abs. 1 lit. b PatG. Diese Schranke wird in der Schweiz zusätzlich komplettiert durch den Lizenzanspruch für Forschungswerkzeuge in Art. 40b PatG; siehe BBl 2006, 71.

⁶³ Art. 9 Abs. 1 lit. e PatG.

⁶⁴ Siehe Roche Products v. Bolar Pharmaceutical, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984); vgl. auch 35 U.S.C. § 271(e)(1); vgl. dazu BBl 2006, 73.

⁶⁵ Art. 9 Abs. 1 lit. c PatG.

⁶⁶ Siehe BGE 137 III 170 ff. E. 2.2.12. Der gesetzgeberische Handlungsbedarf in diesem Bereich wird von der Bundesverwaltung (BAG und IGE) unter Einbezug der Direktbetroffenen aus Medizin und Pharmaindustrie näher geprüft; siehe Antwort des Bundesrates vom 31. August 2011 auf Anfrage Nr. 11.1053 des (ehemaligen) Nationalrats Hans Rudolf Gysin zum Schutz der ärztlichen Verschreibungsfreiheit vor patentrechtlichen Verletzungsklagen.

⁶⁷ Art. 27 lit. i/j UPCA.

⁶⁸ Art. 27 lit. l UPCA.

kommen mit einem Bezug zu Transportmitteln zwecks Erleichterung des internationalen Verkehrs⁶⁹. Das schweizerische Patentrecht kennt vergleichbare Schranken in der einen oder anderen Form grundsätzlich auch⁷⁰. Eine Ausnahme besteht immerhin bei Art. 27 lit. k UPCA, mit dem Schranken aus der urheberrechtlichen Software-Richtlinie⁷¹, insbesondere betreffend Dekompilierung und Interoperabilität⁷², neu auch im Patentrecht anerkannt werden. Die Schweiz verfügt nur im Urheberrecht, nicht aber im Patentrecht, über eine diesbezüglich relevante Schranke⁷³. Umgekehrt kennt die Schweiz im Unterschied zum UPCA noch eine Schranke zugunsten der Benützung von Erfindungen zu Unterrichtszwecken an Lehrstätten⁷⁴ und eine Schranke zugunsten biologischen Materials, das im Bereich der Landwirtschaft zufällig oder technisch nicht vermeidbar gewonnen wird⁷⁵.

Insgesamt darf aber festgehalten werden, dass auch im Bereich der patentrechtlichen Schranken eine materiell relativ weitgehende, wenn auch nicht vollständige Übereinstimmung zwischen dem schweizerischen und dem künftigen paneuropäischen Recht besteht.

IV. Fazit

Mit dem europäischen Patentpaket werden materielle Normen der Patentverletzung inhaltlich zwar nicht neu geschaffen, wohl aber formell auf eine neue Grundlage gestellt und insofern paneuropäisch verfestigt. Inhaltlich ist das schweizerische Recht relativ weitgehend – wenn auch nicht vollständig – europakompatibel. Im Bereich der direkten Patentverletzung nach Art. 25 UPCA finden sich in der Schweiz nur geringfügige Abweichungen in der Form zusätzlicher verbotener Benutzungshandlungen (namentlich der Durchfuhr), während bei der mittelbaren Patentverletzung nach Art. 26 UPCA zwar ein völlig anderes dogmatisches Konzept zum Tragen kommt, aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichts aber – mit Ausnahme der Folgen des Akzessorietätsprinzips – weitgehend dieselben Resultate erzielt werden können. Auch bei den Schranken besteht im Kernbereich eine relativ umfassende Parallelität, selbst wenn Art. 27 UPCA einzelne Schranken kennt, die es in der Schweiz nicht gibt – und umgekehrt.

Vor diesem Hintergrund lässt sich das Fazit ziehen, dass das europäische Patentpaket – was die materiellen Normen über die Patentverletzung anbelangt – keine Revolution ist, auch nicht aus Sicht der Schweiz. Wenn dieses System in ein paar Jahren wie geplant in die Realität umgesetzt wird, dann besteht für die Schweiz in materieller Hinsicht jedenfalls kein unmittelbarer Anpassungsdruck. Bei künftigen Gesetzesrevisionen wird man sich freilich die Frage stellen können, ob die eine oder andere Anpassung ans neue paneuropäische Recht vorgenommen werden soll. Die Gerichte werden solche Anpassungen – sofern sie denn rechtspolitisch überhaupt erwünscht sind – nämlich kaum auf dem Wege der Rechtsprechung erreichen können, so sehr sie sich auch um Europakompatibilität bemühen mögen. Es würde jedenfalls kaum angehen, über die Rechtsprechung (i) die Durchfuhr aus dem Gesetz zu streichen, (ii) bei der mittelbaren Patentverletzung das Akzessorietätsprinzip vollständig aus den Angeln zu heben, (iii) bestehende Schranken abzuschaffen oder (iv) neue Schranken einzuführen, denn der Katalog von Art. 9 PatG ist abschliessend. Kurzfristig dürften in der Schweiz im Zusammenhang mit der laufenden Revision des Heilmittelgesetzes allerdings weniger das europäische Patentpaket als vielmehr potenzielle neue medizinrechtliche Schranken im Vordergrund der politischen Debatte stehen.

⁶⁹ Art. 27 lit. f/g/h UPCA.

⁷⁰ Siehe Art. 9a Abs. 3, 35 Abs. 3, 35a PatG; siehe ferner auch Art. 5^{ter} PVÜ und Art. 27 des Übereinkommens über die internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944 (SR 0.748.0).

⁷¹ Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, ABl. vom 5. Mai 2009, Nr. L 111, 16 (hiernach «Software-RL»).

⁷² Siehe Art. 5 und 6 Software-RL.

⁷³ Siehe Art. 21 URG; Art. 17 URV.

⁷⁴ Art. 9 Abs. 1 lit. d PatG.

⁷⁵ Art. 9 Abs. 1 lit. f PatG.