Besprechung | Compte rendu

Christian Hilti, Alfred Köpf, Demian Stauber, Andrea Carreia
Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht

Stämpfli Verlag AG, Bern 2021, 4. Auflage, 630 Seiten, CHF 188.00,
ISBN 978-3-7272-4634-0

Seit der 2008 erschienenen letzten, 3. Auflage dieses ursprünglich von Mario Pedrazzini verfassten Werkes hat sich das schweizerische Patentrecht durch die am 1. Januar 2012 erfolgte Einführung des für praktisch alle Patentprozesse zuständigen Eidgenössischen Bundespatentgerichts (Patentgericht) fundamental geändert.

Immerhin sind danach der von Thierry Calame, Andri Hess und Werner Stieger herausgegebene *Kommentar zum Patentgerichtsgesetz* und der von Mark Schweizer und Herbert Zech herausgegebene *Kommentar zum Patentgesetz* erschienen und es wurde über die Rechtsprechung des neuen Gerichts an Veranstaltungen der Vereinigungen, in Aufsätzen und in der von Hans-Ueli Vogt herausgegebenen Schriftenreihe njus berichtet. Patentrechts-Novizen fehlte aber eine Möglichkeit, sich in dieses Thema systematisch einzulesen.

Wie bereits die früheren Auflagen, umfasst auch diese 4. Auflage nicht nur das nationale schweizerische Patentrecht, sondern auch das für die Schweiz unmittelbar einschlägige, durch das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), das Europäische Patentamt, die Beschwerdekammern und die das EPÜ anwendenden ausländischen Gerichte geprägte sog. *europäische Patentrecht*.

Gegenüber der letzten Auflage ist zunächst hervorzuheben, dass es von einem Team verfasst wurde, dem *sowohl Rechtsanwälte als auch Patentanwälte* angehören (siehe dazu S. 459 f.). Das Werk zeichnet sich zudem dadurch aus, dass es von erfahrenen Praktikern verfasst wurde, von welchen zwei auch als nebenamtliche Richter am Patentgericht tätig sind. Es richtet sich daher *nicht nur an Studierende*, sondern vor allem auch an *Patentpraktiker* und an die anderen *Mitglieder des Patentgerichts*.

Letzteren gilt auch die beachtenswerte Aufforderungen, dass das im schweizerischen Patentprozess zentrale *Fachrichtervotum* die Auseinandersetzung mit dem technischen Sachverhalt und den dabei zu beurteilenden Fragen initiieren und nicht präjudizieren (S. 445 ff) und dass die *Hauptverhandlung* für eine eigentliche Diskussion zwischen dem Spruchkörper und den Parteien genutzt werden soll (S. 460): *«Von Bedeutung bei jeder Urteilsberatung ist der Mut aller Beteiligten, Fragen zu stellen und damit die eigenen Verständnisgrenzen offenzulegen, mit dem Ziel, Unklarheiten erläutert und geklärt zu erhalten. Nur dann lässt sich ein Urteil «en pleine connaissance de cause» fällen, das von der Mehrheit des Spruchkörpers geteilt wird»*.

Im Zusammenhang mit dem Fachrichtervotum hinterfragen die Autoren die mittlerweile etablierte Praxis des Bundespatentgerichts, in Fällen, in welchen kein Mitglied des Gesamtgerichts mit dem Fachgebiet vertraut ist, keinen externen **Gutachters** beizuziehen, trotz des in Art. 152 ZPO verankerten Rechtes auf Beweis und trotz der beim Beizug eines Gutachtens vermeidbaren Asymmetrie bei der Meinungsbildung des Spruchkörpers (S. 494 f.).

Inhaltlich besonders erwähnt sei der ausführliche Teil zu den politisch heftig umstrittenen *Patentausschlussgründen*, namentlich dem Ausschluss wegen Verletzung der Würde des Menschen oder der Kreatur und dem Ausschluss für human- und tiermedizinische Verfahren sowie das Schlusswort zu «Keine Patente auf Leben», wohingegen die Ausführungen zur in der Praxis wohl sehr viel relevanteren Patentierbarkeit von Computersoftware und digitalen Technologien eher knapp ausfallen.

Bemerkenswert ist auch die Feststellung im Teil zur Patentverletzung, nach welcher das Territorialitätsprinzip nur bedeutet, dass ein räumlicher Bezug zur Schweiz gegeben sein muss, aber nicht von der Beantwortung der Frage entbindet, wie intensiv dieser Bezug sein muss bzw. wie der *«Handlungs- oder Erfolgsort»* zu bestimmen ist und deren Diskussion anhand der Rechtsprechung (S. 323 ff.).

Nach wie vor nicht unumstritten ist die von den Autoren vertretene Ansicht, nach welcher Patentansprüche auch dann auszulegen sind, wenn sie auf den ersten Blick klar sind (S. 334). Dass die *Auslegung von Patentansprüchen* eine Rechts- und keine Tatfrage ist, wurde vom Bundesgericht ja nur kurz nach Erscheinen dieses Lehrbuchs unter Bezugnahme auf Hans Peter Walters Aufsatz «Zwischen Skylla und Charybdis» (GRUR 1993, 348 ff.) ausdrücklich bestätigt.

Ein prozessrechtliches Highlight ist die kritische Auseinandersetzung mit der unionsrechtlichen Rechtsprechung zur *internationalen Zuständigkeit* in vorsorglichen und in ordentlichen Verletzungsverfahren (S. 387 ff.).

Aufmerksamkeit verdienen die Autoren auch für ihre Gedanken zur *Aktivlegitimation von nicht-exklusiven Lizenznehmern* (S. 413), zu den in jüngster Zeit aktuellen Themen der Einschränkung von Patenten während eines Gerichtsverfahrens (u.a. S. 435) und der strengen neuen Praxis zum *Novenrecht*, das gemäss Bundesgericht auch in Patentprozessen

Besprochen von Michael Ritscher, Rechtsanwalt, Dr. iur., LL.M., Zürich.

© 2021 sic! Stiftung, Bern / Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung in anderen als in den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
Tous droits réservés. Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement préalable de la maison d'édition, est interdite.
Auch auf www.legalis.ch und swisslex.ch / Également sur www.legalis.ch et swisslex.ch

strikte und nach Abschluss des Schriftwechsels für nach Einleitung eines Prozesses geänderte Ansprüche gilt.

Abschliessend zu loben ist die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende *Falltabelle* zu veröffentlichten Urteilen und Angabe der Fundstelle und des Themenbereichs.

Für die *nächste Auflage*, die nach einer allfälligen Einführung einer materiellen Prüfung schweizerischer nationaler Patente im Rahmen der derzeitigen Revision des Patentgesetzes dringend nötig wird, wäre zu wünschen, dass die Autoren auch den vor allem in internationalen Kontext immer wichtiger werdenden ergänzenden *Schutz von technischem Know-how* durch das Lauterkeits- und durch das Strafrecht abhandeln. Auch zu wünschen wäre bei diesem leserfreundlich geschrieben Werk, dass schrifttechnisch noch konsequenter deutlich gemacht wird, welche Aussagen von den Autoren und welche aus Gerichtsurteilen stammen.

© 2021 sic! Stiftung, Bern / Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung in anderen als in den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
Tous droits réservés. Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement préalable de la maison d'édition, est interdite.
Auch auf www.legalis.ch und swisslex.ch / Également sur www.legalis.ch et swisslex.ch