

Art. 66 PatG

A. Haftungstatbestände

Gemäss den nachfolgenden Bestimmungen kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden:

- a. wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt; als Benützung gilt auch die Nachahmung;
- b. wer sich weigert, der zuständigen Behörde Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Erzeugnisse, die widerrechtlich hergestellt oder in Verkehr gebracht worden sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen;
- c. wer an Erzeugnissen oder ihrer Verpackung das Patentzeichen ohne Ermächtigung des Patentinhabers oder des Lizenznehmers entfernt;
- d. wer zu diesen Handlungen anstiftet, bei ihnen mitwirkt, ihre Begehung begünstigt oder erleichtert.

Art. 66 LBI

A. Conditions de la responsabilité

Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispositions ci-après:

- a. celui qui utilise illicitement l'invention brevetée. L'imitation est considérée comme une utilisation;
- b. celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
- c. celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice d'une licence, enlève le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;
- d. celui qui incite à commettre l'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilite l'exécution.

Art. 66 LBI

A. Condizioni della responsabilità

Si può procedere in via civile o penale, conformemente alle seguenti disposizioni:

- a. contro chiunque utilizza illecitamente l'invenzione brevettata; l'imitazione è parificata all'utilizzazione;
- b. contro chiunque si rifiuta d'indicare all'autorità competente la provenienza e la quantità dei prodotti fabbricati o immessi sul mercato illecitamente che si trovano in suo possesso, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
- c. contro chiunque, senza il consenso del titolare del brevetto o di chi è al beneficio di una licenza, toglie il segno del brevetto apposto su un prodotto o sul suo imballaggio;
- d. contro chiunque istiga a commettere uno degli atti predetti, coopera a tali infrazioni, ne favorisce o ne facilita l'esecuzione.

Inhaltsverzeichnis

Note

I.	Vorbemerkungen	1
II.	Geltungsbereich	2
III.	Widerrechtliche Benutzung einer patentierten Erfindung (Art. 66 lit. a PatG)	4
	A. Widerrechtlichkeit	4
	B. Benützungshandlungen	14
	1. Vom Patentgesetz erfasste Benützungshandlungen nach Art. 8 PatG	14
	2. Ausnahmen nach Art. 9 PatG	18
	2.1 Privater und gewerblicher Gebrauch	18
	2.2 Forschungsprivileg	23
	2.3 Zulassungsprivileg	26
	2.4 Benützung zu Unterrichtszwecken	30
	2.5 Züchterprivileg	34
	2.6 Auskreuzung	36
	C. Verletzung des Schutzbereichs patentierter Erfindungen	38
	1. Auslegung von Patentansprüchen	38
	2. Patentnachmachung und -nachahmung	44
IV.	Auskunftsverweigerung (Art. 66 lit. b PatG)	62
	A. Haftungstatbestand	62
	B. Kritik	63
	C. Anknüpfung	64
	D. Umfang der Auskunftspflicht	66
	E. Verfahren zur Geltendmachung	69
V.	Entfernung Patentzeichen (Art. 66 lit. c PatG)	72
VI.	Anstiftung und Teilnahme (Art. 66 lit. d PatG)	76
	A. Anstiftung	79
	B. Andere Teilnahmehandlungen	83

I. Vorbemerkungen

Art. 66 PatG leitet den dritten Titel des Patentgesetzes mit der Überschrift «Rechtsschutz»¹ ein. Art. 66 PatG enthält allerdings keine typischen Rechtsschutzbestimmungen, sondern übernimmt eine Scharnierfunktion zwischen den in **Art. 8 ff. PatG** geregelten Benützungshandlungen, welche ausschliesslich dem Patentinhaber vorbehalten sind, und den zivil- und strafrechtlichen Sanktionen, welche Art. 72 ff. PatG und Art. 81 ff. PatG bei einer widerrechtlichen Benützung eines gültigen Patentanspruchs vorsehen. Art. 66 PatG ist zusammen mit diesen Bestimmungen zu lesen. In der Literatur wird zum Teil vorgeschlagen, bei einer allfälligen Totalrevision des Patentgesetzes Art. 66 PatG zu streichen und den Inhalt auf die Benützungshandlungen in den Art. 8 ff. PatG und die Ansprüche und Massnahmen in den Art. 72 ff. PatG und Art. 81 ff. PatG aufzuteilen.¹

¹ HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 66 PatG N 2.

II. Geltungsbereich

- 2 Art. 66 PatG gilt sowohl für nationale schweizerische als auch für mit Wirkung für die Schweiz erteilte europäische Patente. Gemäss Art. 64 Abs. 1 EPÜ gewährt das europäische Patent seinem Inhaber von dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf seine Erteilung an in jedem Vertragsstaat, für den es erteilt ist, dieselben Rechte, die ihm ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde. Vorbehalten bleibt die ausdrückliche Vorschrift von Art. 64 Abs. 2 EPÜ, dass wenn Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren ist, sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstreckt. Dies gilt in der Schweiz allerdings auch bereits nach nationalem Recht (Art. 8a Abs. 1 PatG).
- 3 Während sich die Rechtsfolgen einer Patentverletzung grundsätzlich nach nationalem Recht richten, ist die Auslegung des Schutzbereichs europäischer Patente durch Art. 69 EPÜ und das dazugehörige Protokoll über die Auslegung des Art. 69 des Übereinkommens vom 29. November 2000 (EPÜ-Auslegungsprotokoll) geregelt. Die Auslegung nationaler schweizerischer Patente richtet sich nach Art. 66 PatG i.V.m. Art. 51 PatG. Obschon der Schutzbereich von schweizerischen und europäischen Patenten also nach unterschiedlichen Rechtsgrundlagen zu bestimmen ist, führt dies in der Praxis grundsätzlich nicht zu verschiedenen Ergebnissen.

III. Widerrechtliche Benutzung einer patentierten Erfindung (Art. 66 lit. a PatG)

A. Widerrechtlichkeit

- 4 Gemäss Art. 66 lit. a PatG kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wer eine patentierte Erfindung **widerrechtlich** benützt.
- 5 Widerrechtlich ist jede dem Patentinhaber vorbehaltene Benützung der patentierten Erfindung durch Dritte ohne Zustimmung des Patentinhabers oder gesetzliche Befugnis.
- 6 Der Patentinhaber kann Dritten das Recht einräumen, die patentierte Erfindung zu benützen und gegebenenfalls selber die Zustimmung zur Benützung an weitere Berechtigte zu erteilen. Dies geschieht mittels eines Lizenzvertrags und gegebenenfalls der Erlaubnis, Unterlizenzverträge abzuschliessen. Der Patentinhaber kann sich gegenüber einer Person auch verpflichten, die ihm aus dem Patent zustehenden Rechte nicht geltend zu machen (pactum de non petendo).
- 7 Zwar kommen theoretisch auch im Patentrecht die **allgemeinen gesetzlichen Rechtfertigungsgründe** wie Notwehr oder Notstand bzw. Notwehrhilfe und Notstandshilfe in Betracht. Es wäre z.B. nicht widerrechtlich, wenn jemand auf seinem Grundstück ein Feuer nach einem patentierten Verfahren löscht, ohne dafür über die Zustimmung des Patentinhabers zu verfügen.

bers zu verfügen. Im Bereich des Patentrechts spielen diese allgemeinen Rechtfertigungsgründe aber in der Praxis keine Rolle.

Bedeutender sind die Rechtfertigungsgründe, welche im Patentgesetz geregelt sind. Zu diesen Rechtfertigungsgründen im weiteren Sinne gehört auch die **Erschöpfung der Rechte des Patentinhabers**. Die Benützung einer patentierten technischen Lehre ist nicht rechtswidrig, wenn diese mit Zustimmung des Patentinhabers auf den Markt gelangt ist und deshalb die Rechte des Patentinhabers an der patentierten Lehre erschöpft sind (siehe Art. 9a PatG). Für die zahlreichen Einzelfragen im Zusammenhang mit der patentrechtlichen Erschöpfung sei auf die Spezialliteratur verwiesen.²

An einer widerrechtlichen Handlung fehlt es auch, wenn sich jemand gegenüber dem Patentinhaber auf ein **Mitbenützungsrecht** gemäss Art. 35 PatG berufen kann. Gemäss Art. 35 Abs. 1 PatG kann das Patent demjenigen in der Schweiz nicht entgegengehalten werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat. Zweck des aus der Vorbenützung abgeleiteten Mitbenützungsrechts ist es, gutgläubig getätigte Investitionen zu schützen.³ Wenn der Gesetzgeber gutgläubige Benützungshandlungen konsequent hätte privilegieren wollen, dann hätte er indessen die Frist für die Vorbenützung zumindest bis zur Publikation der Patentanmeldung verlängern müssen, da Dritte vor der Publikation in der Regel keine Kenntnis vom Ausschliesslichkeitsanspruch des Anmelders im Zusammenhang mit der zum Patent angemeldeten technischen Lehre haben (können). Die spärliche bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 35 PatG anerkennt ein Mitbenützungsrecht nur unter relativ strengen Voraussetzungen. Ein bloss mehr oder weniger bestimmtes Projekt reicht nicht aus, um ein Mitbenützungsrecht zu begründen.⁴ Auch die Anfertigung von Konstruktionsplänen genügt nach der Rechtsprechung noch nicht zur Begründung eines Mitbenützungsrechts.⁵ Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes begründet auch die blossе Präsentation eines erfindungsgemässen Erzeugnisses noch kein Mitbenützungsrecht.⁶

Nach Art. 48 Abs. 1 lit. a PatG ist die Benützung einer patentierten technischen Lehre auch nicht widerrechtlich, wenn sie zwischen dem letzten Tag der Frist für die Zahlung einer Patentjahresgebühr und dem Tag erfolgte, an dem der Patentinhaber beim Institut für Geistiges Eigentum einen **Weiterbehandlungsantrag** oder ein **Wiedereinsetzungsgesuch** für die versäumten Zahlungen einreichte. Ein Benutzer, der sich auf Art. 48 Abs. 1 lit. a PatG beruft, schuldet dem Patentinhaber allerdings eine angemessene und im Streitfall vom Richter festzusetzende Entschädigung. Definitiv keine zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen hat die Benützung einer patentierten Erfindung zwischen dem letzten Tag der Pri-

² HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 9a PatG N 1 ff.; PEDRAZZINI/HILTI, S. 308 ff.; STIEGER, Schranken, Rz 12.131 ff.

³ BGE 86 II 406.

⁴ BGE 16 I 418.

⁵ BGE 86 II 406; HGer ZH vom 10. Juli 1990, E. V, in: SMI 1992, S. 253 ff.

⁶ BGE 86 II 406.

oritätsfrist und dem Tag, an dem das Patentgesuch eingereicht wird. Der Benützer braucht dafür auch keine Entschädigung zu leisten (Art. 48 Abs. 1 lit. b PatG).

- 11 Ebenfalls nicht widerrechtlich ist der Einsatz einer in der Schweiz patentierten technischen Lehre **bei Verkehrsmitteln, die nur vorübergehend in das Inland gelangen**. Dieser Ausnahmetatbestand ist der Schweiz völkerrechtlich vorgeschrieben (Art. 5^{ter} PVÜ, Art. 30 TRIPS). Ein möglichst ungehinderter Waren- und Personenverkehr wird höher gewertet als die Anliegen des Patentinhabers, seinen Ausschliesslichkeitsanspruch umfassend durchsetzen zu können.
- 12 Nicht widerrechtlich sind auch Handlungen, die unter das **Landwirteprivileg** nach Art. 35a PatG fallen. Die betreffende Ausnahmebestimmung erlaubt es Landwirten, Pflanzen und Tiere, die patentiertes biologisches Material enthalten, d.h. gentechnisch verändert sind, im eigenen Betrieb auch ohne Zustimmung des Patentinhabers zu vermehren. Der Umfang des Landwirteprivilegs ist in Anhang 1 zur Sortenschutzverordnung geregelt. Zurzeit gilt die Ausnahme für 23 Nutzpflanzen.
- 13 Weiter sieht das Patentgesetz **verschiedene gesetzliche Lizenzansprüche** vor, die ein Dritter für die Benützung einer patentierten technischen Lehre geltend machen kann. Kann eine interessierte Person nachweisen, dass die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, kann sie diese Ansprüche auf Lizenzerteilung wenn nötig gegenüber dem Patentinhaber gerichtlich durchsetzen, so z.B. die Lizenz zu Gunsten des gutgläubigen Lizenznehmers vom unberechtigten Patentanmelder (Art. 29 PatG); Lizenzen für die Benützung von Erfindungen oder Sortenschutzrechten, die nicht ohne Verletzung eines älteren Patents ausgeübt werden können, aber einen namhaften technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung mit sich bringen (Art. 36 und 36a PatG); für eine Benützung der technischen Lehre, wenn der Patentinhaber das Patent im Inland innert bestimmten gesetzlichen Fristen nicht ausführt (Art. 37 PatG); für die Benützung einer patentierten Lehre im öffentlichen Interesse (Art. 40 PatG); auf dem Gebiet der Halbleitertechnik, wenn das zuständige Gericht einen Verstoss gegen das Kartellgesetz festgestellt hat (Art. 40a PatG); für die Benützung einer patentierten biotechnologischen Erfindung als Instrument oder Hilfsmittel zur Forschung (Art. 40b PatG); für Diagnose-Erzeugnisse oder -Verfahren beim Menschen, wenn ein Kartellrechtsverstoss vorliegt (Art. 40c PatG); sowie für die Ausfuhr von Medikamenten in Länder mit ungenügenden eigenen Herstellungskapazitäten, wo aber die betroffenen Produkte zur Bekämpfung von Problemen der öffentlichen Gesundheit benötigt werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Bekämpfung des HI-Virus, Tuberkulose, Malaria und anderen Epidemien (Art. 40d PatG). Gerichtlich nicht geklärt ist die Frage, ob die Benützung einer patentierten Lehre in Fällen rechtswidrig bleibt, in denen zwar ein Anspruch auf Erteilung einer gesetzlichen Lizenz bestehen würde, der Patentinhaber dies aber bestreitet und gerichtlich (noch) keine Lizenz zugesprochen wurde. Bei der Inanspruchnahme einer Lizenz gemäss den Art. 36–40d PatG sind auf jeden Fall die Voraussetzungen von Art. 40e PatG und Art. 31 TRIPS zu beachten.

B. Benützungshandlungen

1. Vom Patentgesetz erfasste Benützungshandlungen nach Art. 8 PatG

Nicht alle Handlungen im Zusammenhang mit einer patentierten Erfindung sind ausschliesslich dem Patentinhaber vorbehalten. Ob eine dem Patentinhaber vorbehaltene oder eine von den Wirkungen des Patents ausgenommene Benützungshandlung vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände durch Auslegung der Bestimmungen von Art. 8 ff. PatG zu ermitteln. Die Aufzählung der ausschliesslich dem Patentinhaber vorbehaltenen Benützungshandlungen in der seit dem 1. Juli 2008 geltenden Fassung von Art. 8 PatG ist nicht abschliessend. 14

Als **patentrechtlich relevante Benutzungen** einer patentierten Erfindung gelten gemäss Art. 8 PatG insbesondere das Herstellen einer patentgeschützten Vorrichtung oder eines patentgeschützten Stoffes, das Lagern, das Anbieten und das Inverkehrbringen solcher Erzeugnisse sowie die Ein-, Aus- und Durchfuhr patentverletzender Erzeugnisse und der Besitz zu diesen Zwecken (Art. 8 Abs. 2 PatG). Die Durchfuhr patentverletzender Erzeugnisse durch die Schweiz kann nicht verboten werden, soweit der Patentinhaber die Einfuhr in das Bestimmungsland nicht verbieten kann (Art. 8 Abs. 3 PatG). 15

Umstritten ist, ob **das blossе Ausstellen bzw. Zurschaustellen** eines patentverletzenden Gegenstands ohne gleichzeitiges Anbieten zum Kauf in der Schweiz eine patentrechtlich relevante Benützungshandlung darstellt. Die herrschende Lehre verneint dies.⁷ Es gilt allerdings zu differenzieren: Wird z.B. ein patentverletzender Gegenstand in der Schweiz mit dem Hinweis ausgestellt, dass dieser Gegenstand in der Schweiz zwar nicht gekauft werden kann, aber vom Hersteller in andere (patentfreie) Länder geliefert wird, dann dient das Ausstellen des fraglichen Gegenstands in der Schweiz offensichtlich der Bewerbung eines patentierten Angebots und einem wirtschaftlichen Zweck. Der Aussteller ermöglicht Interessenten im Ausstellungsland, sich ein Bild vom betroffenen Produkt zu machen und dieses möglicherweise im patentfreien Ausland zu erwerben bzw. zu betreiben. Diese Handlung muss sich der Patentinhaber in der Schweiz nicht gefallen lassen. 16

Schwierig abzugrenzen ist im Einzelfall die dem Patentinhaber vorbehaltene Herstellung eines patentgeschützten Erzeugnisses von der allgemein erlaubten **Reparatur bzw. Instandhaltung**. Zulässig ist die Ausbesserung schadhafter Teile einer patentierten Vorrichtung. Auch die Auswechslung eines nicht selbständig patentgeschützten Ersatzteils ist nicht dem Patentinhaber vorbehalten. Für Dritte unzulässig sind jedoch Arbeiten, die (zumindest wirtschaftlich) einer Neuherstellung der patentgeschützten Vorrichtung gleichkommen.⁸ Nach einem Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs vom 17. Juli 2012 kommt es für die Unterscheidung zwischen (Neu-)Herstellung und Reparatur primär auf die Wahrnehmung bzw. das Verhalten der Abnehmer des patentgeschützten Erzeugnisses an. Diese definieren 17

⁷ STIEGER, S. 30; siehe auch das Urteil des EuGH vom 17. April 2008 (Rs. C-456/06) für das Ausstellen eines urheberrechtlich geschützten Werks zu Dekorationszwecken.

⁸ STIEGER, S. 27.

den bestimmungsgemässen Gebrauch der Sache, d.h., sie legen fest, welche Unterhalts- und Reparaturarbeiten üblich und deshalb vom Patentinhaber hinzunehmen sind.⁹

2. Ausnahmen nach Art. 9 PatG

2.1 Privater und gewerblicher Gebrauch

- 18 Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a PatG gelten die Ausschliesslichkeitsrechte des Patentinhabers nicht für Handlungen, die **im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken** vorgenommen werden. Die private Benützung einer patentierten technischen Lehre ist nicht rechtswidrig.
- 19 Der Begriff der **Gewerbsmässigkeit** nach Art. 9 PatG ist eigenständig auszulegen und hat nichts zu tun mit dem Begriff der gewerblichen Anwendbarkeit, wie sie in Art. 1 PatG für die Patentfähigkeit einer Erfindung vorausgesetzt wird. Auch die Definition der Gewerbsmässigkeit im Strafrecht oder der Gewerbebegriff aus dem Gewerbepolizeirecht oder aus dem Steuerrecht decken sich nicht mit der gewerbsmässigen Benützung nach Art. 9 PatG.
- 20 Gewerbsmässig nach Art. 9 PatG ist die Benützung einer patentierten Erfindung, wenn sie in einem wirtschaftlichen Kontext erfolgt und entweder der Förderung eines Einkommens oder Entgelts dient oder Bedürfnisse Dritter ausserhalb eines rein privaten Kreises befriedigt.¹⁰ Keine gewerbsmässige Benützung ist die rein private Benützung, d.h. der ausschliesslich persönlichen Zwecken dienende Gebrauch.
- 21 Auch die **Benützung einer Erfindung durch das Gemeinwesen** zu hoheitlichen Zwecken erfolgt grundsätzlich gewerbsmässig und nicht privat. Die Unterscheidung zwischen hoheitlicher und nicht-hoheitlicher Tätigkeit ist einzig relevant für die Frage, welche Wieder gutmachungsansprüche dem Patentinhaber gegenüber dem Gemeinwesen im Falle einer Patentverletzung zustehen bzw. welches Gericht sich mit den vermögensrechtlichen Ansprüchen des Patentinhabers auseinanderzusetzen hat.¹¹
- 22 Unerheblich ist, ob eine Benützungshandlung **entgeltlich** oder **unentgeltlich** erfolgt. Verschenkt z.B. eine Privatperson eine von ihr in der Freizeit gebaute patentgeschützte Vorrichtung an einen Dritten ausserhalb ihres engsten privaten Kreises, dann begeht die schenkende Person eine Patentverletzung, da sie die wirtschaftlichen Bedürfnisse eines Dritten befriedigt, der ansonsten ein vom Patentinhaber autorisiertes Erzeugnis hätte erwerben müssen, wenn er das identische Bedürfnis hätte abdecken wollen.¹²

⁹ Siehe BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 – X ZR 97/11.

¹⁰ HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 9 PatG N 2; STIEGER, S. 85; TROLLER, S. 625.

¹¹ Siehe BGE 139 III 110.

¹² STIEGER, S. 85.

2.2 Forschungsprivileg

Von der Wirkung des Patents ausgenommen sind gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. b PatG auch **Handlungen zu Forschungs- und Versuchszwecken**, die der Gewinnung von Erkenntnissen über den Gegenstand der Erfindung einschliesslich seiner Verwendung dienen. Jedes planmässige Vorgehen zur Gewinnung von Erkenntnissen über den Gegenstand der patentierten Erfindung in der Schweiz ist erlaubt. Damit ist die wissenschaftliche Forschung am Gegenstand der Erfindung insgesamt von der Wirkung des Patentrechts ausgenommen, und zwar auch dann, wenn sie kommerziell ausgerichtet ist.¹³

Dieses sogenannte Forschungsprivileg wurde mit Wirkung per 1. Juli 2008 in das schweizerische Patentgesetz aufgenommen, galt aber bereits vorher als ungeschriebene Ausnahme vom Geltungsbereich des Patentschutzes. Das schweizerische Forschungsprivileg wurde in Anlehnung an die Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofs zu dieser Problematik ausgestaltet.¹⁴

Freigestellt ist bloss die Forschung *am* Gegenstand einer patentierten Erfindung, nicht aber die Forschung *mit* einer patentierten Erfindung. Die Verwendung patentgeschützter Forschungswerkzeuge fällt damit nicht unter das Forschungsprivileg. Eine Ausnahme gilt für biotechnologische Erfindungen, wenn diese als Hilfsmittel für die Forschung eingesetzt werden (z.B. Forschung mit einem biotechnologischen Verfahren). In solchen Fällen haben die forschenden Personen gegenüber dem Patentinhaber Anspruch auf eine nicht-ausschliessliche, angemessen zu vergütende Lizenz zur Benützung der biotechnologischen Erfindung für ihre Forschung (Art. 40b PatG).

2.3 Zulassungsprivileg

Art. 9 Abs. 1 lit. c PatG nimmt von der Wirkung des Patents auch Handlungen aus, die für die **Zulassung eines Arzneimittels im Inland oder in Ländern mit vergleichbarer Arzneimittelkontrolle** vorausgesetzt sind. Diese Ausnahme wurde per 1. Juli 2008 in das Patentgesetz aufgenommen. Vorher waren die schweizerischen Gerichte in dieser Frage gespalten. Es ergingen unterschiedliche Entscheidungen, ob es zulässig ist, für die Zulassung eines Arzneimittels beim schweizerischen Heilmittelinstitut Muster einzureichen, die den Schutzbereich eines geltenden Patents verletzen.¹⁵

Anders als das Forschungsprivileg unterscheidet das schweizerische Zulassungsprivileg nicht danach, ob die Zulassung auf den Gegenstand der Erfindung gerichtet ist oder ob die patentierte Erfindung als Werkzeug für eine Zulassung eingesetzt wird. Dient ein patentiertes Verfahren oder Erzeugnis der Zulassung eines Arzneimittels, spielt es keine Rolle, ob am

¹³ BBl 2006 1, S. 71.

¹⁴ BBl 2006 1, S. 15 m.V. auf die Urteile des BGH vom 11. Juli 1995, Klinische Versuche I, BGHZ 130, S. 259, und vom 17. April 1997, Klinische Versuche II, BGHZ 135, S. 217.

¹⁵ HGer SG HG.2004.49 vom 31. August 2004, in: sic! 2005, S. 31 ff. – «Simvastatin»; Zwischenentscheid des Präsidenten des OGer TG PO.2005.1 vom 7. April 2005; vgl. zu den Entscheiden auch HESS-BLUMER, Rz 1 ff.; HESS-BLUMER, sic! 2005, S. 506 ff.

Verfahren bzw. Erzeugnis Studien durchgeführt werden oder die patentierte technische Lehre als Hilfsmittel für die Zulassung eines anderen Arzneimittels verwendet wird. Im Unterschied zu vielen ähnlichen Bestimmungen im Ausland deckt der Wortlaut des schweizerischen Zulassungsprivilegs zudem nicht nur die Zulassung von Generika ab, sondern nimmt auch Handlungen vom Patentschutz aus, die z.B. der Zulassung von innovativen Arzneimitteln mit bekannten Wirkstoffen dienen.

- 28 Werden Untersuchungen *mit* einem patentierten Verfahren oder Erzeugnis durchgeführt, ist entscheidend, von welchem Zeitpunkt an diese Untersuchungen vom Zulassungsprivileg gedeckt sind, da Grundlagenforschung, die (noch) nicht auf eine bestimmte Zulassung gerichtet ist, nur *am* Gegenstand des Patents, nicht aber *mit* einem patentierten Verfahren oder Erzeugnis zulässig ist. Bei Untersuchungen *an* einem patentierten Verfahren oder Erzeugnis entsteht zwischen den vom Forschungsprivileg erfassten Ausnahmen und dem vom Zulassungsprivileg gedeckten Handlungen dagegen grundsätzlich keine Lücke. Wann eine Handlung bereits der Zulassung eines Arzneimittels dient, lässt sich nur im Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen bestimmen. Der schweizerische Gesetzgeber wollte das Forschungs- und Zulassungsprivileg grosszügig ausgestalten, weshalb auch früh im Entwicklungsprozess eines Arzneimittels stattfindende Handlungen (z.B. die Planung und Vorbereitung von präklinischen Studien oder das Herstellen des Wirkstoffs für solche Studien) unter das Zulassungsprivileg fallen. Unerheblich für die Anwendung des Zulassungsprivilegs ist, ob es später tatsächlich zu einer Zulassung kommt oder nicht.
- 29 Nach dem ausdrücklichen Wortlaut von Art. 9 Abs. 1 lit. c PatG deckt das Zulassungsprivileg nicht nur Handlungen, die für eine Zulassung im Inland erforderlich sind, sondern auch für Arzneimittelzulassungen im Ausland, wenn das entsprechende Zulassungssystem mit jenem in der Schweiz vergleichbar ist.¹⁶

2.4 Benützung zu Unterrichtszwecken

- 30 Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. d PatG ist auch die Benützung einer patentierten technischen Lehre zu Unterrichtszwecken an Lehrstätten von den Wirkungen des Patentschutzes ausgenommen und damit nicht rechtswidrig.
- 31 Diese ebenfalls per 1. Juli 2008 ins Patentgesetz aufgenommene Bestimmung war schon früher als ungeschriebene Ausnahme vom Patentschutz anerkannt.
- 32 Die freigestellte Benützung muss die Wissensvermittlung an Lernende, Schüler oder Studierende zum Inhalt haben. Über diese Zielsetzung hinausgehende Benutzungen, die auf eine wirtschaftliche Ausbeutung der Erfindung hinauslaufen, sind nicht freigestellt.¹⁷

¹⁶ A.A. HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 9 PatG N 9.

¹⁷ BB1 2006 I, S. 73.

Ob es sich um eine private oder staatliche Schule handelt, die das Wissen vermittelt, ist irrelevant. Privilegiert wird die Wissensvermittlung an Schüler und Studenten und nicht bestimmte Lehrstätten oder die Art, wie diese organisiert sind.¹⁸ 33

2.5 Züchterprivileg

Art. 9 Abs. 1 lit. e PatG regelt das Züchterprivileg, wonach die Benützung von biologischem Material zum Zweck der Züchtung oder der Entdeckung und Entwicklung einer Pflanzensorte nicht vom Patentschutz erfasst wird. 34

Das patentrechtliche Züchterprivileg deckt sich bewusst nicht mit jenem aus dem Sortenschutzgesetz.¹⁹ Art. 9 Abs. 1 lit. e PatG privilegiert lediglich die Züchtung oder Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte. Die gewerbsmässige Vermarktung einer neu gezüchteten Sorte bedarf der Zustimmung des Patentinhabers, wenn die Sorte die Merkmale des patentgeschützten pflanzlichen Ausgangsmaterials aufweist.²⁰ 35

2.6 Auskreuzung

Der Patentinhaber kann mangels Rechtswidrigkeit auch Landwirte und Gartenbauer für Auskreuzungen, d.h. für die Vererbung einer bestimmten patentierten Eigenschaft einer Pflanze auf eine andere, nicht patentrechtlich belangen, solange die Vererbung *zufällig* oder *technisch nicht vermeidbar*, also ohne Einflussnahme des Verletzers stattgefunden hat.²¹ 36

Eine Auskreuzung ist *zufällig*, wenn die Befruchtung der betroffenen Pflanzen mittels Wind oder vom Landwirt bzw. Gärtner nicht beeinflussten Tieren erfolgt, selbst wenn die Lage des Grundstücks mit den befruchteten Pflanzen bewusst in der Nähe des Feldes mit den Pollen des patentgeschützten Materials gewählt wurde.²² 37

C. Verletzung des Schutzbereichs patentierter Erfindungen

1. Auslegung von Patentansprüchen

Der Schutzbereich eines nationalen schweizerischen Patents und eines mit Wirkung für die Schweiz erteilten europäischen Patents wird durch den Inhalt der Patentansprüche bestimmt (Art. 51 Abs. 2 PatG und Art. 69 Abs. 1 EPÜ). Der Sinngehalt eines Patentanspruchs ist mittels Auslegung zu ermitteln. Als Auslegungsmittel sind die Patentbeschreibung und die Zeichnungen in der Patentschrift heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG und Art. 69 Abs. 1 38

¹⁸ Ebenso HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 9 PatG N 16.

¹⁹ BBl 2006 1, S. 74.

²⁰ PEDRAZZINI/HILTI, S. 326.

²¹ BBl 2006 1, S. 75; PEDRAZZINI/HILTI, S. 326.

²² HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 9 PatG N 27.

EPÜ sowie Art. 1 EPÜ-Auslegungsprotokoll für die schweizerischen Teile europäischer Patente).

- 39 Patentansprüche sind aus der Sicht des **Fachmanns** auszulegen. Dies hat zur Folge, dass bei der Auslegung von Patentansprüchen auch das allgemeine Fachwissen, über das der Fachmann verfügt, zu berücksichtigen ist. Der Fachmann ist eine hypothetische Figur mit den fiktiven Kenntnissen und Fähigkeiten der Person oder des Teams, welches aus normativer Sicht mit der Lösung des technischen Problems, das der Erfindung zu Grunde liegt, betraut worden wäre. Der Fachmann verfügt über ein durchschnittliches Fachwissen im jeweiligen Fachgebiet. Er ist durchschnittlich gut ausgebildet und muss (zumindest bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit im Zusammenhang mit einer Erfindung) zwar nicht den gesamten Stand der Technik überblicken, jedoch über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten sowie über eine solide Ausbildung und ausreichende Erfahrung auf dem einschlägigen technischen Gebiet verfügen und für den in Frage stehenden Fachbereich gut gerüstet sein.²³ Bei der Prüfung der Neuheit stehen dem Fachmann alle irgendwo auf der Welt der Öffentlichkeit zugänglichen Informationen zur Verfügung.
- 40 Eine Partei, die sich auf den Fachmann beruft, muss dessen Kenntnisse, seinen Ausbildungsstand usw. beweisen bzw. glaubhaft machen.²⁴
- 41 Die Erteilungsakten eines Patents sind kein im Patentgesetz bzw. im EPÜ erwähntes Mittel für die Auslegung der Patentansprüche. In der Schweiz gelangt deshalb das sogenannte «file wrapper estoppel»- oder «prosecution history estoppel»-Prinzip, das für die Auslegung der Patentansprüche insbesondere auch auf die Erteilungsakten zurückgreift, nicht zur Anwendung. Dies schliesst allerdings nicht aus, dass sich ein Patentinhaber im Rahmen eines Verletzungsverfahrens aufgrund des allgemein geltenden Rechtsmissbrauchsverbots gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB Äusserungen entgegenhalten muss, die er im Patenterteilungsverfahren machte und die in einem missbräuchlichen Widerspruch stehen zu seinen Erklärungen im Verletzungsverfahren.²⁵
- 42 Die Auslegung eines Patentanspruchs erfolgt anhand einer **Merkmalsanalyse**. Für eine solche Merkmalsanalyse ist der zu untersuchende Patentanspruch, der in der Regel in der Form eines einzigen verschachtelten Satzes daherkommt, in seine einzelnen Merkmale aufzugliedern. Die betreffenden Merkmale werden anschliessend häufig mit Nummern oder Buchstaben versehen und gegliedert. Es gibt in der Regel verschiedene Möglichkeiten, einen Patentanspruch für die Prüfung der Verletzung in einzelne Merkmale aufzuteilen. Trotzdem kommt es in Verletzungsverfahren in der Praxis zwischen den Parteien relativ selten zum Streit, wie die Merkmalsgliederung aussehen soll. Entscheidend ist, dass die Merkmalsgliederung die gesamte technische Lehre des Patentanspruchs übernimmt, ohne Elemente hinzuzufügen (und damit den Schutzbereich des Patents zu verengen) oder solche Elemente zu entfernen (und damit den Anspruch zu erweitern).

²³ BGer 4C.241/1993, E. 2.b – «Schnappscharnier», in: sic! 1998, S. 203 ff.

²⁴ BPatGer O2013_033 vom 30. Januar 2014, E. 19–20 und 31–32.

²⁵ Im Ergebnis gleich, aber mit anderer Begründung CALAME, SIWR IV, S. 416.

Ist ein Patentanspruch zweiteilig abgefasst, wie dies bei europäischen Patenten üblich ist (Oberbegriff und kennzeichnender Teil), kommt es für die Gliederung der Merkmale anlässlich der Prüfung der Patentverletzung nicht darauf an, ob ein Merkmal aus dem Oberbegriff oder dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs stammt. Sämtliche Anspruchsmerkmale sind für die Definition des Schutzbereichs von gleicher Bedeutung.²⁶

2. Patentnachmachung und -nachahmung

Art. 66 lit. a. PatG hält fest, dass jemand insbesondere auch für eine Patentnachahmung zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. Art. 66 gilt damit gleichermaßen für Patentnachmachungen und Patentnachahmungen. Diese Begriffe entspringen einer schweizerischen Terminologie. Sie sind im Ausland nicht geläufig. Inhaltlich ist die Unterscheidung zwischen Patentnachmachung und Patentnachahmung aber den meisten Patentordnungen bekannt und für europäische Patente ausdrücklich vorgeschrieben. Art. 2 EPÜ-Auslegungsprotokoll bestimmt, dass bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents solchen Elementen gebührend Rechnung zu tragen ist, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten Elemente sind. Im Ausland wird im Zusammenhang mit einer Patentnachahmung mehrheitlich von einer Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln (äquivalente Verletzung) gesprochen.

Eine **Patentnachmachung** liegt vor, wenn die angegriffene Ausführungsform bei einer fachmännischen Auslegung sämtliche Merkmale des betroffenen Patentanspruchs wortsinngemäss verwirklicht.²⁷

Eine **Patentnachahmung** liegt vor, wenn beim Verletzungsgegenstand eines oder mehrere Merkmale des Patentanspruchs durch andere, gleich wirkende und für den Fachmann naheliegende Merkmale, die im Lichte einer Gesamtwürdigung der technischen Lehre des Patents nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sein sollen, ersetzt werden. Eine Nachahmung liegt ebenfalls vor, wenn beim Verletzungsgegenstand eines oder mehrere Anspruchsmerkmale weggelassen werden und es für den Fachmann offensichtlich ist, dass diese Merkmale weggelassen werden können.²⁸

Eine Patentnachahmung stellt mit anderen Worten eine Verletzung eines Patentanspruchs dar, die ausserhalb des Wortsinns des umstrittenen Anspruchs liegt, aber zum Schutz der Interessen des Patentinhabers, der bei der Anmeldung seiner Erfindung nicht alle möglichen Umgehungslösungen voraussehen konnte, trotzdem die gleichen Rechtsfolgen nach sich zieht wie eine Patentnachmachung, bei der sämtliche Merkmale des Patentanspruchs wortsinngemäss erfüllt sind. Bei der Prüfung, ob eine Patentnachahmung vorliegt, sind die

²⁶ BLUMER, Schutzbereich, Rz 14.45.

²⁷ BLUMER, Schutzbereich, Rz 14.48 ff.; HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 51 PatG N 81 ff.; PEDRAZZINI/HILTI, S. 355 ff.

²⁸ BLUMER, Schutzbereich, Rz 14.48 ff.; CALAME, SIWR IV, S. 419; HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 51 PatG N 87 f.

Schutzinteressen des Patentinhabers gegen die Rechtsschutzinteressen des Verkehrs abzuwägen.

- 48 Das **Bundesgericht** definiert die Patentnachahmung in ständiger Praxis relativ weit und geht bereits von einer Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln aus, wenn ein Verfahren oder ein Erzeugnis, obschon es nicht alle Merkmale der patentierten Lösung wortsinngemäss verwirklicht, nur in untergeordneten Punkten von dieser abweicht, mithin den wesentlichen Gehalt des Erfindungsgedankens in abgewandelter Form übernimmt.²⁹
- 49 Untergeordnet ist gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts eine Abwandlung, wenn die patentgemässe Lösung durch funktionsgleiche Mittel erreicht wird, welche der Fachmann unter Berücksichtigung des Standes der Technik den Patentansprüchen ohne erfindेरische Leistung entnehmen kann.³⁰
- 50 Gemäss Bundesgericht hängt die Weite des Schutzes eines Patentanspruchs gegen Nachahmungen insbesondere vom technischen Fortschritt ab, der mit der patentierten Erfindung erreicht wurde. Bedeutenden Erfindungen, deren technische Lehre grundlegend neue Wege weist, wird ein grösserer Schutzbereich zugestanden, weil sie die Technik ein grosses Stück weiterführen, so dass die unmittelbar aus ihnen zu gewinnenden Anleitungen zum technischen Handeln zahlreicher und vielfältiger sind.³¹
- 51 Die **herrschende schweizerische Lehre** macht die Patentnachahmung davon abhängig, ob das ersetzte Anspruchsmerkmal und das Ersatzmerkmal bei der angegriffenen Ausführungsform im Ergebnis gleich wirken und ob das Ersetzen des ausgetauschten Anspruchsmerkmals durch das Ersatzmerkmal für den Fachmann nahe lag.³²
- 52 Umstritten ist, ob der Fachmann für die Prüfung der Frage, ob der Austausch des umstrittenen Anspruchsmerkmals naheliegend bzw. erkennbar war, sich auf die Kenntnisse des Stands der Technik, d.h. vor dem **Prioritäts- bzw. Anmeldezeitpunkt** des Patents, zu beschränken hat, oder ob auch solche Merkmale eine Nachahmung darstellen können, die für den Fachmann erst im **Verletzungszeitpunkt** naheliegend sind. Während traditionellerweise im Erteilungs- und Verletzungsverfahren auf den gleichen Fachmann abgestellt wird und dem Fachmann bloss die Kenntnisse aus dem Stand der Technik zugebilligt werden, geht die neuere Lehre davon aus, dass bei der Prüfung des Naheliegens bzw. der Auffindbarkeit für den Nachweis einer Patentnachahmung der Fachmann durchaus auch Merkmale als äquivalent erachten kann, die ihm erst auf Grund von technischen Entwicklungen naheliegend erscheinen, die nach dem Prioritäts- bzw. Anmeldedatum stattgefunden haben.³³

²⁹ BGE 125 III 29, E. 3.b; 115 II 490, E. 2.a; 97 II 85, E. 1 f.; 92 II 280, E. II; BGer 4a_111/2011, E. 5.2.

³⁰ BGE 125 III 29, E. 3.b; BGer 4a_111/2011, E. 5.2; BGer vom 18. Januar 1990, E. 4.a, in: SMI 1991, S. 198 ff.

³¹ BGE 125 III 29, E. 3.b.

³² BLUMER, Schutzbereich, Rz 14.80 f.; CALAME, SIWR IV, S. 419 ff.; HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 51 PatG N 91, fügt noch ein zusätzliches Erfordernis hinzu, nämlich ob das Ersatzmerkmal zusammen mit den übrigen Merkmalen der angegriffenen Ausführungsform die Aufgabe der Erfindung löst.

³³ BLUMER, Schutzbereich, Rz 14.86; CALAME, SIWR IV, S. 422 f.; HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 51 PatG N 97.

In einem Urteil vom 21. März 2013 in einem vorsorglichen Massnahmeverfahren (S2013_001) hat sich erstmals auch das schweizerische **Bundespatentgericht** mit der Nachahmung auseinandergesetzt und kam in Anlehnung an die deutsche Lehre und Rechtsprechung zum Schluss, dass eine Patentnachahmung nur vorliegt, wenn zusätzlich zu den beiden bisher in der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung vertretenen Kriterien (Gleichwirkung des ausgetauschten Merkmals mit dem Ersatzmerkmal und Naheliegen des Austausches für den Fachmann) noch eine weitere Voraussetzung hinzukommt. 53

Das Bundespatentgericht bejaht eine Nachahmung, wenn folgende drei Erfordernisse kumulativ vorliegen: 54

- a) Erfüllen die Ersatzmerkmale die objektiv gleiche Funktion wie die ersetzten Merkmale? (Gleichwirkung)
- b) Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die Lehre des Patentes nahe gelegt? (Auffindbarkeit)
- c) Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen? (Gleichwertigkeit)

Diese drei Fragen lehnen sich an die Kriterien an, welche der deutsche Bundesgerichtshof in seinem ersten «**Schneidmesser**»-Urteil vom 12. März 2002³⁴ für die Prüfung von Patentverletzungen mit äquivalenten Mitteln einführte. In Deutschland haben sich seither für die Prüfung einer äquivalenten Patentverletzung folgende Fragen etabliert: 55

- a) Löst die angegriffene Ausführungsform das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln? (objektive Gleichwirkung)
- b) Wenn ja, befähigen seine Fachkenntnisse den Fachmann, die abgewandelten Mittel als gleich wirkend aufzufinden? (Auffindbarkeit)
- c) Wenn ja, sind die Überlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine Lösung in Betracht zieht, die der wortsinnngemässen gleichwertig ist? (Gleichwertigkeit)

Es fällt auf, dass die zweite vom schweizerischen Bundespatentgericht formulierte Frage bereits darauf abstellt, ob das Ersatzmerkmal dem Fachmann «*durch die Lehre des Patentes*» nahegelegt ist, während dies die zweite Schneidmesser-Frage des deutschen Bundesgerichtshofs nicht zwingend voraussetzt. Liegt der Austausch eines Merkmals *aufgrund der Lehre des Patents* nahe, dann sollte in der Regel auch die dritte Frage nach der Gleichwirkung zu bejahen sein, welche die Gleichwertigkeit *im Lichte des Wortsinns des Anspruchs* prüft.³⁵ 56

³⁴ BGH, Urteil vom 12. März 2002 – X ZR 168/00, BGHZ 150, S. 154, publ. in: GRUR 2002, S. 515 ff.

³⁵ Siehe auch CALAME, SIWR IV, S. 419.

- 57 Bei der Prüfung der Gleichwirkung ist zu verlangen, dass die Austauschmerkmale die gleiche technische Wirkung übernehmen wie die ausgetauschten Merkmale. Der Wirkmechanismus muss hingegen nicht identisch sein.³⁶
- 58 Im Zusammenhang mit der Prüfung des Naheliegens sind noch etliche Fragen offen. Gerichtlich nicht geklärt ist z.B., ob das Naheliegen im Zusammenhang mit einer Patentnachahmung nach den gleichen Massstäben zu prüfen ist wie die Frage des Naheliegens bei der Beurteilung der Rechtsbeständigkeit eines Patents. Auch wenn es zwischen diesen beiden Fragestellungen durchaus Parallelen gibt, existieren auch Unterschiede. Der augenfälligste besteht darin, dass die Prüfung der Patentierbarkeit ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik vorgenommen wird, während bei der Patentnachahmung die beanspruchte Erfindung Ausgangspunkt für die Betrachtungen des Fachmanns darstellt. Damit der Fachmann ein Austauschmerkmal als naheliegend auffindet, braucht es, anders als grundsätzlich bei der Prüfung des Naheliegens im Rahmen der Patentierbarkeit, keine motivierenden Hinweise für den Fachmann, in eine bestimmte Richtung tätig zu werden. Es besteht eine ausreichende Motivation, die Aufgabe der patentierten Lehre mit Austauschmerkmalen zu lösen. Die Rechtsprechung zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit kann deshalb nicht unesehen auf Patentnachahmungsfälle übertragen werden.
- 59 Bei der Prüfung der Gleichwertigkeit verfügt das zuständige Gericht über einen erheblichen Ermessensspielraum, was zu schwer vorhersehbaren Entscheidungen führt. Unbestritten ist, dass die Gleichwertigkeit trotz identischer Wirkung des Ersatzmerkmals mit dem ausgetauschten Merkmal und trotz Naheliegens dieses Austausches für den Fachmann zu verneinen ist, wenn eine Auslegung des Patents ergibt, dass der Anspruch das Ersatzmerkmal nicht unter Schutz gestellt haben will bzw. der Patentinhaber ausdrücklich auf diesen Schutz verzichtet. Statt die Frage der Gleichwertigkeit positiv zu formulieren, wäre es nach der vorliegend vertretenen Auffassung deshalb sachgerechter, die Frage im Sinne eines negativen Ausschlusskriteriums zu stellen und unter dem Titel der Gleichwertigkeit zu prüfen, ob dem Patent durch Auslegung entnommen werden kann, dass der zu prüfende Patentanspruch bloss eine wortsinngemässe Verletzung zulässt und das umstrittene Ersatzmerkmal nicht vom Schutzbereich erfasst sein soll, obschon es gleich wirkt wie das ausgetauschte Merkmal und der betreffende Austausch für den Fachmann naheliegend war.
- 60 In diesem Sinne (d.h. als negatives Ausschlusskriterium) prüfte auch Lord Hoffmann in einem vielbeachteten Urteil vom 16. Mai 1989 des Patents Court der Chancery Division des High Court of Justice of England and Wales³⁷ eine Patentverletzung mit äquivalenten Mitteln. Die von Lord Hoffmann aufgestellten Kriterien wurden als sog. «Improver-Fragen» bekannt. Lord Hoffmann untersuchte im Rahmen seiner dritten Improver-Frage, ob der Fachmann dem Patentanspruch durch Auslegung entnimmt, dass der Patentinhaber eine wörtliche Übereinstimmung mit dem Patentanspruch verlangt und deshalb keine Abwei-

³⁶ BPatGer S2013_001 vom 21. März 2013, E. 17.5 und 18.1.

³⁷ Improver Corp. v. Remington Consumer Products Ltd., [1990] Fleet Street Reports [F.S.R.] 181 [Pat. Ct.].

chung vom Wortsinn zulässt. In einem späteren Urteil³⁸ distanzierte sich Lord Hoffmann in höherer Funktion als Richter des House of Lords of England and Wales zwar für gewisse Fälle von seinen früher entwickelten Improver-Kriterien, dies ändert allerdings nichts daran, dass diese in zahlreichen anderen Urteilen und insbesondere auch von der Lehre weit über das Vereinigte Königreich hinaus aufgegriffen wurden.³⁹

In der Entscheidung «Okklusionsvorrichtung» vom 10. Mai 2011⁴⁰ hielt der deutsche Bundesgerichtshof fest, dass die Prüfung der Gleichwertigkeit nach deutscher Tradition entgegen einem verbreiteten Vorurteil die dritte Improver-Frage von Lord Hoffmann mitumfasst.⁴¹ Mit der Prüfung der Gleichwertigkeit werden gemäss Bundesgerichtshof insbesondere abgewandelte Ausführungsformen vom Schutzbereich eines Patents ausgeschlossen, die für den Fachmann zwar auffindbar sein mögen, von denen der Leser der Patentschrift aber annehmen muss, dass sie nicht unter Schutz gestellt werden sollen. Im konkreten Fall verneinte der BGH eine äquivalente Verletzung des umstrittenen Patentanspruchs durch eine Ausführungsform mit abgewandelten Merkmalen, die in der Beschreibung des Patents zwar als mögliche Lösung in Erwägung gezogen, von den Patentansprüchen aber nicht beansprucht wurde. Gemäss BGH ist in einem solchen Fall davon auszugehen, dass der Patentinhaber eine Auswahl traf und implizit auf das nicht unter Schutz gestellte Ausführungsbeispiel verzichtete. In seiner Dyglicid-Rechtsprechung bestätigte und differenzierte der BGH diese Rechtsprechungslinie.⁴²

IV. Auskunftsverweigerung (Art. 66 lit. b)

A. Haftungstatbestand

Art. 66 lit. b PatG droht demjenigen zivil- und strafrechtliche Sanktionen an, der sich weigert, der zuständigen Behörde Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Erzeugnisse, die in Verletzung eines Patents hergestellt oder in Verkehr gebracht worden sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen.

B. Kritik

Die Formulierung von Art. 66 lit. b PatG ist in verschiedener Hinsicht verunglückt.⁴³ Gemäss dem Wortlaut von Art. 66 lit. b PatG kann der Patentinhaber erst eine Zivilklage oder Strafanzeige anstrengen, wenn die von einer Behörde zur Auskunft verpflichtete Person

³⁸ Kirin-Amgen, Inc. v Hoechst Marion Roussel Ltd., [2004] UKHL 46.

³⁹ HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 51 PatG N 69.

⁴⁰ Siehe BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 – X ZR 16/09.

⁴¹ Siehe BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 – X ZR 16/09, E. 36.

⁴² BGH, Urteil vom 13. September 2011 – X ZR 69/10.

⁴³ Siehe zur Vorgängerbestimmung auch BLUM/PEDRAZZINI, Art. 66 PatG, Anm. 11, S. 463 ff.

diese Auskunft gegenüber der Behörde verweigert. Einen eigentlichen Anspruch auf Auskunftserteilung begründet der Wortlaut von Art. 66 lit. b PatG hingegen nicht. Lehre und Rechtsprechung korrigieren diesen Mangel allerdings ohne eingehende Diskussion und gehen grundsätzlich davon aus, dass Art. 66 lit. b PatG einen materiell-rechtlichen Auskunftsanspruch des Patentinhabers bzw. exklusiven Lizenznehmers begründet.⁴⁴ Weiter ist zu kritisieren, dass gemäss Art. 66 lit. b PatG bloss die Adressen und Abnahmemengen der *gewerblichen* Abnehmer bekannt gegeben werden müssen. Ein Händler, der patentverletzende Erzeugnisse an Private verkauft, welche die Produkte nicht gewerblich nützen, schuldet dem Berechtigten für diese patentverletzenden Verkäufe aber ebenfalls eine finanzielle Wiedergutmachung. Der Umfang dieser Wiedergutmachung lässt sich aber gestützt auf Art. 66 lit. b PatG nicht herausfinden. Die Einschränkung der Auskunftspflicht auf gewerbliche Abnehmer zeigt, dass es Art. 66 lit. b PatG primär darum geht, dem Patentinhaber zu ermöglichen, andere Patentverletzer ausfindig zu machen. Art. 66 lit. b PatG eignet sich hingegen nur bedingt, um den Patentinhaber über das volle Ausmass seines finanziellen Wiedergutmachungsanspruchs ins Bild zu setzen.

C. Anknüpfung

- 64 Damit das schweizerische Patentgesetz greift, muss die Auskunftsverweigerung in der Schweiz erfolgen. Dies kann auch im Rahmen eines in der Schweiz hängigen Verfahrens der Fall sein. Massgebend für eine territoriale Anknüpfung ist gemäss Rechtsprechung insbesondere auch der Ort, wo die Auskunft hätte erteilt werden müssen. Es ist nicht vorausgesetzt, dass die Person, welche die Auskunft verweigert, in der Schweiz ihren Sitz oder Wohnsitz hat.⁴⁵
- 65 Passivlegitimiert ist jeder aktuelle oder frühere Besitzer und Besitzdiener von widerrechtlich hergestellten (d.h. patentverletzenden) oder in Verkehr gebrachten Erzeugnissen. Der Besitz muss im Zeitpunkt der Verpflichtung zur Auskunftserteilung nicht mehr aktuell sein. Es genügt, wenn nachgewiesen ist, dass die zur Auskunft verpflichtete Person einmal Besitzerin oder Besitzdienerin patentverletzender Erzeugnisse war.⁴⁶ Es ist auch nicht erforderlich, dass der Besitzer selber Patentverletzer ist. Über Art. 66 lit. b PatG können z.B. auch Personen zur Angabe ihrer Lieferanten verpflichtet werden, die ein patentgeschütztes Erzeugnis oder Verfahren bloss privat nützen und selber keine Patentverletzung begehen.

D. Umfang der Auskunftspflicht

- 66 Auch wenn der Wortlaut von Art. 66 lit. b PatG den Umfang der Auskunftspflicht auf die Herkunft und Menge der massgebenden Erzeugnisse beschränkt, gehen Lehre und Recht-

⁴⁴ BPatGer O2012_036 vom 13. Februar 2013, E. 4.1; HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 66 PatG N 6 ff.

⁴⁵ BGE 97 II 169, E. 2.b.

⁴⁶ BGE 97 II 169, E. 2.b.

sprechung davon aus, dass Auskunft zu allen Angaben geschuldet ist, die für die Durchsetzung des Hauptanspruchs (in der Regel ein Anspruch auf finanzielle Wiedergutmachung) nötig sind.⁴⁷ Der Auskunftsanspruch erfasst damit üblicherweise eine Aufstellung der Anzahl gelieferter Produkte, der Abnehmer,⁴⁸ der Lieferzeiten und -preise, der Einkaufspreise und der Gestehungskosten etc.⁴⁹

Dem zur Auskunft verpflichteten Besitzer oder Besitzdiener ist die Einrede verwehrt, es handle sich bei den von ihm verlangten Angaben um Geschäftsgeheimnisse, soweit diese Angaben für die Durchsetzung eines Anspruchs auf finanzielle Wiedergutmachung erforderlich sind. 67

Die Auskunft muss gegenüber den zuständigen Behörden verweigert werden, damit gemäss Art. 66 lit. b PatG zivil- und strafrechtliche Sanktionen drohen. Da der Anspruch gemäss Art. 66 lit. b PatG zivilrechtlicher Natur ist, kommt als zuständige Behörde praktisch nur das Bundespatentgericht in Frage. Bei Art. 66 lit. b PatG handelt es sich um einen zivilrechtlichen Verletzungsanspruch.⁵⁰ Für die Beurteilung und Vollstreckung von Patentverletzungen ist das Bundespatentgericht ausschliesslich zuständig (Art. 26 Abs. 1 PatGG). In jedem Verfahren vor dem Bundespatentgericht haben die Parteien volles Akteneinsichtsrecht und bestimmen mit ihren Anträgen den Verfahrensgang, weshalb die Auskunftserteilung indirekt auch der klagenden bzw. gesuchstellenden Partei und nicht nur gegenüber dem Gericht geschuldet ist.⁵¹ HEINRICH anerkennt sogar ein unmittelbares Auskunftsrecht des Patentinhabers.⁵² 68

E. Verfahren zur Geltendmachung

Auskunftsansprüche werden in der Regel im Rahmen einer Stufenklage, d.h. in einem Hauptverfahren, durchgesetzt. Die Stufenklage ermöglicht dem Kläger, zunächst die Erteilung der nötigen Auskünfte einzuklagen, bevor er anschliessend sein Hauptbegehren präzise bestimmt (Art. 85 ZPO).⁵³ Art. 66 lit. b PatG wird häufig als materiell-rechtliche Grundlage zur Begründung der Auskunftsansprüche herangezogen. 69

Der materiell-rechtliche Anspruch auf Auskunftserteilung lässt sich aber unabhängig von Art. 66 lit. b PatG auch mit den jeweiligen Haftungsnormen begründen, auf welche sich die Ansprüche auf finanzielle Wiedergutmachung stützen. So vermittelt z.B. der aus der unechten Geschäftsführung ohne Auftrag zu Gunsten des Patentinhabers fliessende Gewinnher- 70

⁴⁷ Siehe BPatGer O2012_036 vom 13. Februar 2013, E. 4.5.

⁴⁸ Mit Namens- und Adressangabe. Siehe dazu aber auch die weniger weit gehende Auskunftsverpflichtung gemäss BGer 4A_111/2011, E. 7.1 f.

⁴⁹ BPatGer O2012_036 vom 13. Februar 2013, E. 4.5; HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 66 PatG N 18; JENNY, S. 161 f.

⁵⁰ HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 66 PatG N 8; PatGG Komm-STIEGER, Art. 26 N 52.

⁵¹ BLUMER, Patentverletzungsprozess, Rz 17.149.

⁵² HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 66 PatG N 7.

⁵³ BGer 4C.384/2006, E. 2.1.

ausgabeanspruch gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung auch einen Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung.⁵⁴

- 71 Mehrere Autoren sind der Auffassung, dass Art. 66 lit. b PatG als Auskunftsanspruch auch im Rahmen eines Summarverfahrens, insbesondere als vorsorgliche Massnahme, durchgesetzt werden kann.⁵⁵ Falls Art. 66 lit. b PatG als materiell-rechtliche Anspruchsgrundlage für einen Auskunftsanspruch des Patentinhabers verstanden wird, scheint es durchaus möglich, Art. 66 lit. b PatG als Verfügungsanspruch für eine vorsorgliche Massnahme heranzuziehen. Für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme muss die gesuchstellende Partei allerdings zusätzlich einen Verfügungsgrund, d.h. einen nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil und zeitliche Dringlichkeit glaubhaft machen können. Dies dürfte nicht ohne weiteres gelingen.

V. Entfernung Patentzeichen (Art. 66 lit. c PatG)

- 72 Zivil- und strafrechtliche Sanktionen drohen auch demjenigen, der an Erzeugnissen oder ihrer Verpackung das Patentzeichen ohne Ermächtigung des Patentinhabers oder des Lizenznehmers entfernt.
- 73 Bei Art. 66 lit. c PatG handelt es sich nicht um einen Patentverletzungsanspruch. Zuständig für dessen zivilrechtliche Beurteilung sind deshalb die kantonalen Gerichte und das Bundespatentgericht parallel, wobei dem Kläger die Wahl des zuständigen Gerichts zusteht (Art. 26 Abs. 2 PatGG).⁵⁶
- 74 Erzeugnisse, welche durch ein Patent geschützt sind, oder ihre Verpackung können mit dem Patentzeichen versehen werden, welches bei nationalen schweizerischen Patenten aus dem eidgenössischen Kreuz und der Patentnummer besteht (Art. 11 Abs. 1 PatG). Bei europäischen Patenten mit Wirkung für die Schweiz besteht das Patentzeichen aus dem Vermerk «EP/CH», gefolgt von der Patentnummer (Art. 117a PatV).
- 75 Der Patentinhaber kann von Mitbenützern und Lizenznehmern verlangen, dass sie das Patentzeichen auf den von ihnen hergestellten Erzeugnissen oder deren Verpackung anbringen (Art. 11 Abs. 2 PatG).

VI. Anstiftung und Teilnahme (Art. 66 lit. d PatG)

- 76 Während Art. 66 lit. a PatG die unmittelbare Patentverletzung erfasst, kann nach Art. 66 lit. d PatG der Patentinhaber auch gegen jedermann vorgehen, der an einer Patentverletzung bloss teilnimmt. Gemäss Art. 66 lit. d PatG kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung

⁵⁴ BGer 4C.384/2006, E. 2.1; BLUMER, Patentverletzungsprozess, Rz 17.150.

⁵⁵ HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 66 PatG N 8; BLUM/PEDRAZZINI, Art. 66 PatG, Anm. 11, S. 466.

⁵⁶ HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 66 PatG N 24; PatGG Komm-STIEGER, Art. 26 N 97.

gezogen werden, wer zu einer Patentverletzung anstiftet, bei ihr mitwirkt, sie begünstigt oder eine Patentverletzung erleichtert.

Art. 66 lit. a PatG hält allerdings nur fest, was aufgrund der allgemeinen Vorschriften des Obligationenrechts ohnehin gilt und verfügt insbesondere gegenüber Art. 50 OR über keine selbständige Bedeutung. 77

Teilnehmer ist jede Person, die eine der in Art. 50 OR genannten Teilnahmeformen verwicklicht, und zwar unabhängig davon, ob ein Anspruch auf Unterlassung, Schadenersatz oder Gewinnherausgabe zur Diskussion steht.⁵⁷ 78

A. Anstiftung

Als Anstifter gilt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung, wer einen anderen vorsätzlich oder fahrlässig zu einer objektiv rechtswidrigen Handlung veranlasst.⁵⁸ 79

Eine häufige Fallkonstellation, die gemäss Rechtsprechung als Anstiftung zu einer Patentverletzung zu ahnden ist, ist der Abschluss eines Auftrags, Liefervertrags oder Werkvertrags. Wer jemandem einen Auftrag erteilt und in Kauf nimmt oder fahrlässig übersieht, dass der Beauftragte seinerseits in Erfüllung des Auftrags eine unmittelbare Patentverletzung begeht, gilt als Anstifter.⁵⁹ Fälle, in denen der Auftraggeber sich exkulpieren und erfolgreich geltend machen kann, er habe die Patentverletzung durch die von ihm beauftragte Partei weder in Kauf genommen noch vorhersehen müssen, dürften selten sein. 80

Eine andere Fallkonstellation betrifft das Anpreisen von Erzeugnissen für einen patentverletzenden Gebrauch. Wer Waren für eine bestimmte weitere Verwendung bewirbt, die ein Patent verletzt (z.B. der Einbau einer Vorrichtung in eine patentverletzende Maschine oder deren Verwendung in einem patentverletzenden Verfahren), haftet ebenfalls als Anstifter. 81

Die Teilnahmetatbestände erfordern nach schweizerischer Auffassung, dass in der Schweiz eine widerrechtliche Haupttat vorliegt, d.h., dass es in der Schweiz bereits zu einer Patentverletzung kam oder dass eine solche zumindest unmittelbar droht. Demgegenüber kann die Teilnahmehandlung auch im Ausland stattfinden, wenn es einen genügenden Anknüpfungspunkt für eine schweizerische Zuständigkeit gibt (z.B. Sitz oder Wohnsitz des Anstifters in der Schweiz).⁶⁰ 82

⁵⁷ CALAME, SIWR IV, S. 454 f.; HESS-BLUMER, sic! 2003, S. 100; WITT, S. 162; vgl. BGE 107 II 82 betreffend den urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch.

⁵⁸ BGE 129 III 588, E. 4.1; WITT, S. 163.

⁵⁹ WITT, S. 163 ff. m.w.H.

⁶⁰ Siehe HESS-BLUMER, sic! 2003, S. 105.

B. Andere Teilnahmehandlungen

- 83 Die von Art. 66 lit. d PatG weiter unterschiedenen Tatbestände der Mitwirkung, Begünstigung und Erleichterung werden in der Praxis nicht auseinander gehalten.
- 84 Die betreffenden Teilnehmer können mit einem Unterlassungs- bzw. Schadenersatzanspruch belangt werden, wenn ihre Teilnahmehandlung eine unmittelbare Patentverletzung in der Schweiz fördert und diese Förderung nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung zu erwarten ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein Teilnehmer weiss oder hätte wissen müssen, dass von ihm angebotene oder gelieferte Mittel geeignet und vom Empfänger dazu bestimmt sind, für die Benützung einer patentierten technischen Lehre verwendet zu werden.⁶¹
- 85 Während die geförderte, unmittelbare Patentverletzung in der Schweiz stattfinden muss, ist es auch hinsichtlich der weiteren Teilnahmehandlungen unerheblich, von wo aus diese erfolgen.⁶²
- 86 Auch gegenüber einem Teilnehmer hat der Patentinhaber grundsätzlich einen Unterlassungsanspruch. Ein Verbot muss allerdings auf unzulässige Teilnahmehandlungen beschränkt bleiben und darf beispielsweise die Lieferung von Gegenständen für andere als patentverletzende Verwendungen nicht erfassen.⁶³ Rechtsprechung, wie ein Rechtsbegehren bzw. ein Urteil gegen einen Teilnehmer an einer Patentverletzung zu formulieren ist, wenn die angebotenen Gegenstände sowohl für patentverletzende als auch für nicht-verletzende Handlungen verwendet werden können, liegt bislang nicht vor.

⁶¹ HESS-BLUMER, sic! 2003, S. 103.

⁶² Vgl. HESS-BLUMER, sic! 2003, S. 105.

⁶³ HESS-BLUMER, sic! 2003, S. 103.

Art. 75 PatG

D. Klagebefugnis von Lizenznehmern

- ¹ Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt, ist unabhängig von der Eintragung der Lizenz im Register selbständig zur Klage nach Artikel 72 oder 73 berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist.
- ² Alle Lizenznehmer können einer Klage nach Artikel 73 beitreten, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen.

Art. 75 LBI

D. Qualité pour agir des preneurs de licence

- ¹ Celui qui dispose d'une licence exclusive peut intenter une action au sens des art. 72 et 73 indépendamment de l'inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement.
- ² Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure prévue à l'art. 73 pour faire valoir le dommage qu'il a subi.

Art. 75 LBI

D. Legittimazio-ne ad agire del titolare di una licenza

- ¹ Chi è titolare di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione secondo l'articolo 72 o 73 indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente.
- ² Tutti i titolari della licenza possono intervenire in un'azione secondo l'articolo 73 per far valere il danno da essi subito.

- 1 **Art. 75 Abs. 1 PatG** verleiht dem ausschliesslichen Lizenznehmer seit dem 1. Juli 2008 das Recht, gegenüber unberechtigten Benützern der patentierten Erfindung Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche gemäss Art. 72 PatG und Ansprüche auf finanzielle Wiedergutmachung nach Art. 73 PatG geltend zu machen.
- 2 Gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 146 Abs. 2 PatG gilt die Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers nur für Lizenzverträge, die nach dem 1. Juli 2008 abgeschlossen oder erneuert wurden. Auf frühere Lizenzverträge ist die umstrittene Rechtsprechung anwendbar, wonach der ausschliessliche Lizenznehmer die Rechte des Schutzrechtsinhabers ausnahmsweise in eigenem Namen geltend machen kann, wenn dies ausdrücklich vereinbart war.¹
- 3 Die ausschliessliche Lizenz im Sinne von Art. 75 PatG ist gemäss der Botschaft des Bundesrats zu Art. 75 PatG abzugrenzen von der exklusiven Lizenz. Eine ausschliessliche Lizenz im Sinne von Art. 75 PatG berechtigt den Lizenznehmer, das Schutzrecht unter Ausschluss aller anderen Personen einschliesslich des Schutzrechtsinhabers zu nutzen. Der Patentinhaber darf das Patent selber also auch nicht mehr benutzen. Bei einer exklusiven

¹ Für das Urheberrecht siehe BGE 113 II 190; ausführlich dazu BERGER/GÜNGERICH, S. 133 ff.

Lizenz wäre dies zulässig.² Die Absicht des Gesetzgebers scheint damit klar, der Wortlaut von Art. 75 PatG ist allerdings nicht glücklich gewählt. In der Schweiz wird gemeinhin nicht zwischen exklusiven und ausschliesslichen Lizenzen unterschieden. Was in Art. 75 PatG als ausschliessliche Lizenz bezeichnet wird, wird in der Schweiz gemeinhin als ausschliessliche Lizenz bezeichnet.

Unklar ist, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Patentinhaber gegebenenfalls berechtigt bleibt, selbständig Klage gegen Dritte zu erheben und eine Unterlassung oder eine finanzielle Wiedergutmachung zu verlangen. Die Botschaft und die Lehre gestehen dem Patentinhaber ein Klagerecht zu, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse hat, bspw. die Beeinträchtigung seines Anspruchs auf Lizenzgebühren.³

Geht man davon aus, dass der Lizenznehmer seine Klagerechte gemäss Art. 75 PatG im Rahmen einer gesetzlichen Prozessstandschaft geltend macht, d.h. die Rechte des Schutzrechtsinhabers in eigenem Namen einklagt, so muss sich der Lizenzgeber die Rechtshängigkeit eines Prozesses und die materielle Rechtskraft von Urteilen, welche vom Prozessstandschafter erstritten werden, entgegenhalten lassen. Der Lizenzgeber kann daher gegen einen von seinem Lizenznehmer erfolglos eingeklagten vermeintlichen Verletzer nicht einen Zweitprozess anstrengen.⁴

Gegen den Patentinhaber selber kann der ausschliessliche Lizenznehmer keine Klagebefugnisse geltend machen. Bei der Position des Lizenznehmers handelt es sich wie erwähnt um eine gesetzliche Prozessstandschaft, d.h., der ausschliessliche Lizenznehmer macht in eigenem Namen das Recht des Patentinhabers geltend. Dies ist nicht möglich, wenn gegen den Patentinhaber selber vorgegangen wird.⁵

Auf Art. 75 PatG können sich nicht nur Lizenznehmer stützen, die ihre ausschliessliche Lizenz vom Patentinhaber selber erhalten haben, sondern auch ausschliessliche Unterlizenznehmer.⁶

Art. 75 PatG äussert sich nur zur Aktivlegitimation des Lizenznehmers und lässt offen, ob der beklagte mutmassliche Patentverletzer sich gegen die Klage des Lizenznehmers mit einer Widerklage verteidigen kann, welche die Rechtsbeständigkeit des Patents angreift und dessen Löschung verlangt. Rechtsprechung zur Frage, ob eine solche Widerklage gegen den Lizenznehmer zulässig ist, gibt es nicht. Die Botschaft des Bundesrates zu Art. 75 PatG vertritt klar die Auffassung, dass für Löschungsklagen nur der Schutzrechtsinhaber passivlegitimiert ist.⁷ Die Lehre ist diesbezüglich gespalten.⁸ Die beiden Autoren vertreten die Auffassung, dass wer die Rechte des Schutzrechtsinhabers in eigenem Namen geltend ma-

² BBl 2006 1, S. 127.

³ BBl 2006 1, S. 127; ebenso HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 75 PatG N 7 f.

⁴ Ebenso SHK DesG-STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Art. 35 N 219.

⁵ Ebenso BBl 2006 1, S. 127; a.A. HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 75 PatG N 15.

⁶ So auch HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 75 PatG N 5.

⁷ BBl 2006 1, S. 41.

⁸ Befürwortend insbesondere BERGER/GÜNGERICH, S. 143, mit verallgemeinernden Ausführungen zur analogen Lösung im Designgesetz.

chen kann, auch für dessen Pflichten vollumfänglich geradestehen können muss. Diese Schlussfolgerung ist aber nicht zwingend. Anzustreben ist vielmehr eine sachgerechte Risikoverteilung zwischen allen Parteien. Dem Patentinhaber ist es nicht zuzumuten, Klagen zum Bestand seines Schutzrechts aus der Hand zu geben.

- 9 Nach Art. 75 Abs. 2 PatG können alle Lizenznehmer einer Klage nach Artikel 73 PatG (Klagen auf finanzielle Wiedergutmachung) beitreten, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen. Die Beitretenden können sämtliche finanziellen Ansprüche nach Art. 73 PatG geltend machen, also nicht nur Schaden im Sinne von Art. 41 OR, sondern auch Gewinnherausgabeansprüche sowie Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung.
- 10 Das Beitrittsrecht nach Art. 75 Abs. 2 PatG steht nicht nur den ausschliesslichen Lizenznehmern zu, sondern auch einfachen Lizenznehmern und Unterlizenznehmern.
- 11 Der Prozessbeitritt gemäss Art. 75 Abs. 2 PatG erfolgt in der Form einer Nebenintervention. Nebenintervention heisst unaufgeforderte Teilnahme eines Dritten am Prozess zur Unterstützung der einen Partei, an deren Obsiegen der Dritte interessiert ist. Je nach Konstellation kann der Ausgang des Prozesses das Verhältnis zwischen dem Nebenintervenienten und der unterstützten Partei (abhängige Nebenintervention) oder das Verhältnis zwischen dem Nebenintervenienten und der Gegenpartei (des Unterstützten) (unabhängige Nebenintervention) betreffen.
- 12 Der Nebenintervenient nimmt den Prozess in der Lage auf, in der er ihn vorfindet. Solange damit die Interessen der Hauptpartei nicht torpediert werden, kann die intervenierende Person zur Unterstützung der Hauptpartei alle Prozesshandlungen vornehmen, die nach dem Stand des Verfahrens zulässig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen und auch Rechtsmittel ergreifen (Art. 76 ZPO).
- 13 Das Interventionsrecht der einfachen Lizenznehmer ändert nichts daran, dass es für diese grundsätzlich schwierig ist, einen eigenen Schaden, einen Anteil vom herauszugebenden Verletzergewinn oder einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung nachzuweisen. Unabhängig von der Anzahl Kläger bzw. Intervenienten hat der Patentverletzer den durch die Patentverletzung verursachten Schaden bzw. den von ihm unter Anmassung eines Fremdgeschäfts erzielten Nettogewinn nur einmal herauszugeben.