

Patentrecht: Rechtsprechung

PD Dr. Hannes Spillmann,

Keller & Partner Patentanwälte AG, Winterthur

Dr. Kilian Schärli, LL.M.,

Meyerlustenberger Lachenal AG, Zug

Ingres: Praxis des Immaterialgüterrechts in der Schweiz

Lake Side Casino Zürichhorn

05. Juli 2018

Fälle

- 1) **Einschränkung des Rechtsbegehrens bei einer Löschungsklage (O2015_012 | 4A_543/2017) und Einspruchsverfahren EPA**
- 2) **Verfahren und System zur Bereitstellung einer digitalen Signatur/VASCO (T 2101/12)**
- 3) **Ergänzende Schutzzertifikate
Erteilungsvoraussetzungen (O2017_001 | 4A_576/2017)
Verletzung (S2017_006)**
- 4) **Abtretungsklage "Wärmetauscherelement" (O2015_009)**

Einschränkung des Rechtsbegehrens bei einer Löschungsklage (O2015_012)

- Behandlung des fortgeschrittenen Brustkrebses
- Fulvestrant in einer Rizinusöl-basierten Formulierung
- Nichtigkeitsklage
- Einschränkung des Patentanspruchs an Hauptverhandlung (nach doppeltem Schriftenwechsel) als Eventualantrag



Einschränkung des Rechtsbegehrens bei einer Löschungsklage

"Use of fulvestrant in the preparation of a pharmaceutical formulation [...], wherein the formulation comprises fulvestrant dissolved in a ricinoleate vehicle, a pharmaceutically acceptable alcohol consisting of a mixture of 10% weight of ethanol per volume of formulation and 10% weight benzyl alcohol per volume of formulation and 15% weight benzyl benzoate per volume of formulation wherein the ricinoleate vehicle is castor oil and the formulation is adapted for attaining a therapeutically significant blood plasma fulvestrant concentration of at least 8.5 ngml⁻¹ **for at least two weeks.**"

Einschränkung des Rechtsbegehrens bei einer Löschungsklage

- **Beklagte:**

- Teilweise Klageanerkennung ist jederzeit möglich und unbeschränkt zulässig bis zum Urteil

- **Klägerin:**

- Einreichung Eventualantrag verspätet | keine (teilweise) Klageerkenntnis

- **BPatGer:**

- Grundsätzlich erlaubt
- Neuer Anspruch = neuer Sachverhalt
- Keine teilweise Klageanerkennung
- Zeitliche Schranken der ZPO
- Novenvoraussetzungen nach Art. 229 ZPO
- Verspätet



Einschränkung des Rechtsbegehrens bei einer Löschungsklage (4A_543/2017)

- **BGer:**

- Keine Rechtsfrage
- Zusätzliches Merkmal erfordert neue tatsächliche Beurteilung



- **Fazit:**

- Einschränkung spätestens im zweiten Schriftenwechsel

Einspruchsverfahren EPA

(Grundsätzliches zu Einschränkungsmöglichkeiten)

Gesetzlicher Dreh- und Angelpunkt: Art 114 EPÜ

(1) *In Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt.*

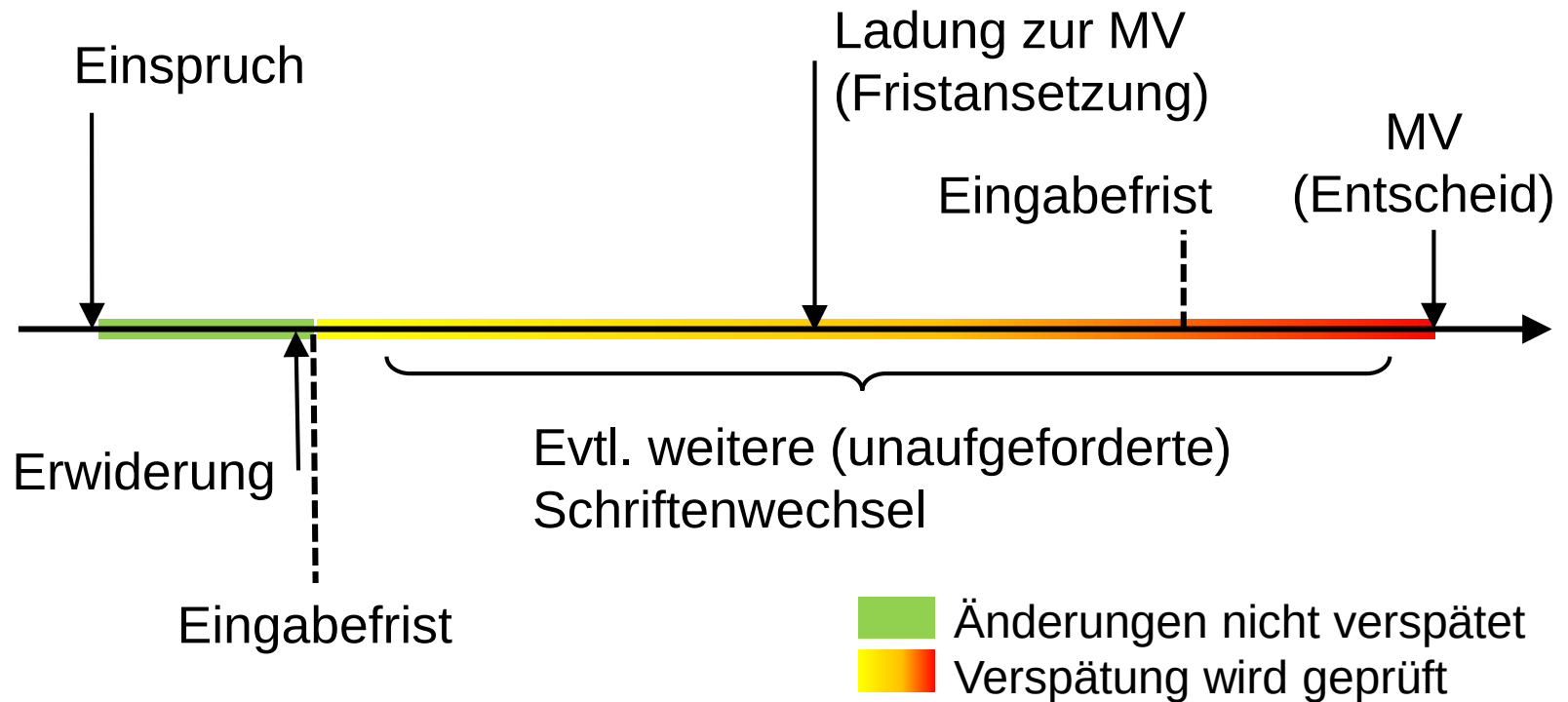
(2) *Das Europäische Patentamt braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen.*

- Keine Dispositionsmaxime
- Amtlicher Ermessensspielraum betreffend Zulassung von Änderungen bzw. Einschränkungen

Einspruchsverfahren EPA

Grundsätzliches zu Einschränkungsmöglichkeiten

Verfahrensablauf Einspruchsverfahren



Einspruchsverfahren EPA

(Grundsätzliches zu Einschränkungsmöglichkeiten)

Situation nach Eingabefrist zur mündl. Verhandlung

- Änderung können als verspätet betrachtet werden (R. 116 EPÜ). Üblicherweise wird das Kriterium der eindeutigen Gewährbarkeit angewendet.
- Betreffen die Änderungen ausschliesslich Einschränkungen auf abhängige Ansprüche in der erteilten Fassung, werden diese üblicherweise auch in der mündlichen Verhandlung noch zugelassen.
- Beschränkungen durch Merkmale aus der Beschreibung sind zu diesem Zeitpunkt aus Gründen der Verfahrens-ökonomie meist nicht mehr zugelassen.

(siehe Richtlinien E-VI, 2.2)

Einspruchsverfahren EPA

(Grundsätzliches zu Einschränkungsmöglichkeiten)

Einschätzung

Eine Situation analog zum Fall O2015_012 dürfte vor dem EPA Diskussionen geben:

- Der Beschreibung entnommenes Merkmal («8.5 ng/ml») in früher eingereichtem Hilfsantrag enthalten.
- Fehlendes Merkmal («at least two weeks»), welches voraussichtlich zu Beanstandung nach Art.123 (3) führen würde, war bereits in ursprünglich erteiltem Hauptanspruch enthalten.

→ *Für Einsprechenden vorhersehbar, dass und wie Patentinhaber dies korrigieren würde?*

Digitale Signatur/VASCO

(EPA: T 2101/12; 24. Januar 2018)

Ausgangslage:

- Patentanmeldung EP 1 970 836 A2 («Verfahren und System zur Bereitstellung einer digitalen Signatur») wird von der Prüfungsabteilung des EPA zurückgewiesen (Entscheidung vom 12. April 2012)

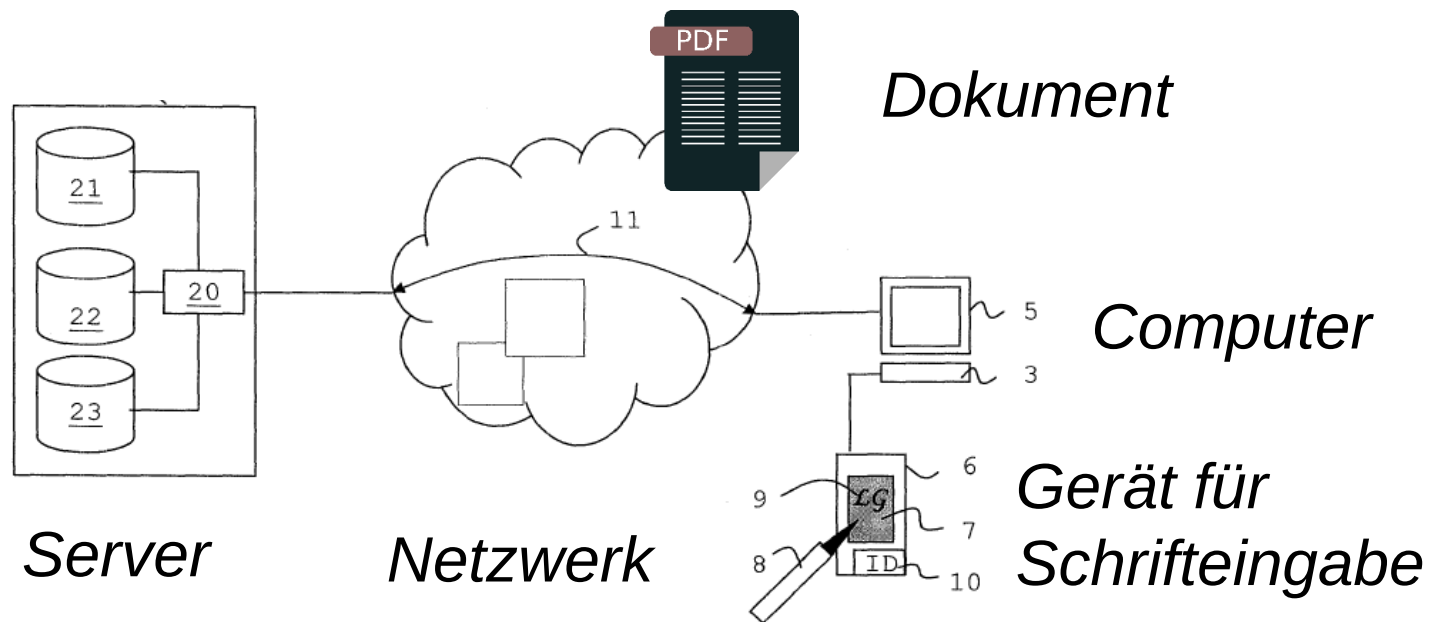
Grund: mangelnde Neuheit gegenüber Dokument D2 (Patentschrift betreffend elektronische Authentifizierungssysteme)

- Anmelder reicht Beschwerde gegen die Zurückweisung ein.

Digitale Signatur/VASCO

(EPA: T 2101/12; 24. Januar 2018)

Grundidee Erfindung: Sicheres Anbringen einer elektronischen Unterschrift auf einem elektronischen Dokument über vertrauenswürdigen Drittparteienserver



Digitale Signatur/VASCO

(EPA: T 2101/12; 24. Januar 2018)

Hauptmerkmale Anspruch 1

- Zu unterzeichnendes Dokument auf vertrauenswürdigen Server (TTP) empfangen;
- 1. Authentifizierungszeichen anbringen und Dokument für Nutzer auf Computer anzeigen;
- Elektronische Unterschrift des Nutzers empfangen;
- Elektronische Unterschrift auf Dokument anbringen und auf Computer anzeigen;
- Nach Zustimmung durch Parteien: 2. Authentifizierungszeichen anbringen um Unterschrift und Dokument zu verknüpfen.

Digitale Signatur/VASCO

(EPA: T 2101/12; 24. Januar 2018)

Neuheit anerkannt

- Anspruch 1 ist entgegen der Meinung der Prüfungsabteilung neu bzw. genügt Art. 54 (1) EPÜ.

Ausgangslage betreffend erfinderische Tätigkeit

- Keines der im Verfahren genannten Dokumente eignet sich als nächstliegender Stand der Technik.
- Nächstliegender Stand der Technik ist stattdessen das *allgemeine Fachwissen*: Unterzeichnung eines Vertrags in einem Notariat.

Digitale Signatur/VASCO

(EPA: T 2101/12; 24. Januar 2018)

Standpunkt Anmelderin

- Verweis auf Amtspraxis¹⁾ und Leitsatz 2 T 172/03:

«Anything which is not related to any technological field or field from which, because of its informational character, a skilled person would expect to derive any technically relevant information, does not belong to the state of the art to be considered in the context of Articles 54 and 56.»

- Das nicht-technische Fachwissen könne daher keinen SdT bilden.

1) Siehe «Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt», Kapitel G-VII, 2 (November 2017) sowie «Rechtsprechung der Beschwerdekammern», Kapitel I.D.3.1, 8. Auflage 2016

Digitale Signatur/VASCO

(EPA: T 2101/12; 24. Januar 2018)

Standpunkt Beschwerdekammer

- Art 54(2): «*Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patent-anmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.*»
- Der Wortlaut von Art. 54(2) ist klar; das EPÜ lässt keinen Spielraum für eine eingeschränkte Interpretation im Sinne der T 172/03 zu.
- Der zitierte Leitsatz der T 172/03 sei nicht Bestandteil der ständigen Rechtsprechung.

Digitale Signatur/VASCO

(EPA: T 2101/12; 24. Januar 2018)

Mangelnde Erfinderische Tätigkeit

- Das nicht-technische Fachwissen stellt den nächstliegenden Stand der Technik dar.
- Fachmann = Person im Bereich der Automation.
- Automatisierungen von menschlichen Tätigkeiten sind ein ständiges Verlangen.
- Es liegt daher nahe, die an sich bekannte Tätigkeit des Notars mit allgemein verfügbaren Mitteln zu automatisieren.
- Die Anmeldung genügt Art. 56 EPÜ folglich nicht.

Digitale Signatur/VASCO

(EPA: T 2101/12; 24. Januar 2018)

Fazit

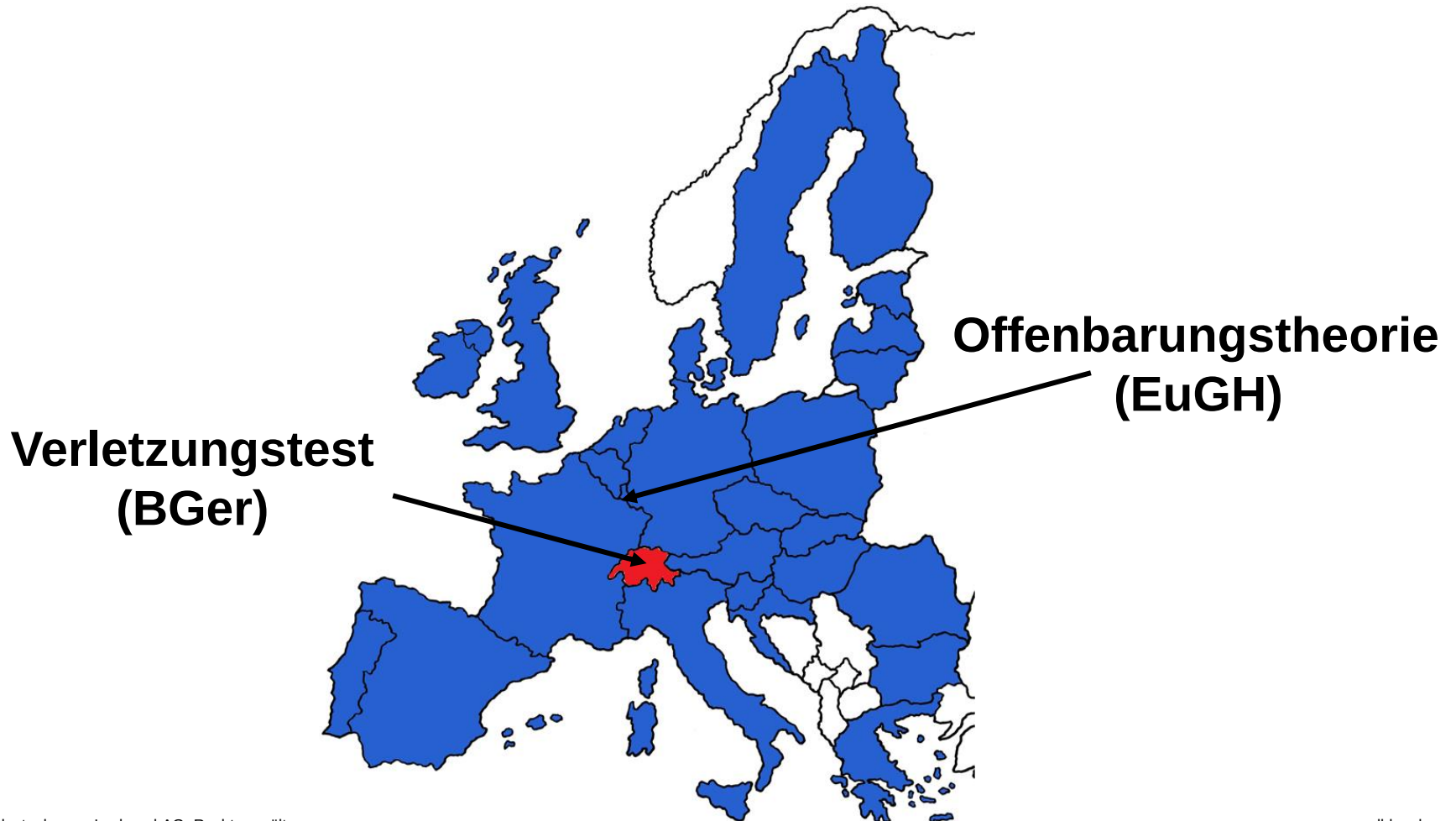
- Nicht-technische Offenbarungen sind nicht vom Stand der Technik ausgeschlossen.
- Die T 2101/12 widerspricht der T 172/03, welche die Leitlinie für die bisherigen Rechtsprechung bildet, fundamental.
 - *Führt die Entscheidung T 2101/12 zu einer Praxisänderung?*
 - *Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer durch den Präsidenten des EPA nach Art. 112 (1) b)?*

Erteilungsvoraussetzungen bei ESZ (O2017_001)

- Kombinationspräparat
- Tenofovirdisoproxil + Emtricitabin
- Nichtigkeitsklage gegen ESZ
- Das ESZ wird erteilt, wenn im Zeitpunkt des Gesuchs das Erzeugnis als solches, [...] durch ein Patent **geschützt ist**.



Erteilungsvoraussetzungen bei ESZ



Erteilungsvoraussetzungen bei ESZ

- "durch ein Patent **geschützt**"
- **Verletzungstest**
 - Fällt das Erzeugnis in den Schutzbereich des Grundpatents?
- **Offenbarungstheorie**
 - Ist das Erzeugnis im Grundpatent genannt?
- Unbestritten
 - Erzeugnis fällt in den Schutzbereich des Grundpatents
 - Grundpatent ist rechtsbeständig



Erteilungsvoraussetzungen bei ESZ

- **Anspruch 27** des Grundpatents:

"Pharmazeutische Zusammensetzung umfassend eine Verbindung nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 25 [Tenofovirdisoproxil] zusammen mit einem pharmazeutisch verträglichen Träger und gegebenenfalls **anderen therapeutischen Bestandteilen** [Emtricitabin?]."

Erteilungsvoraussetzungen bei ESZ

**Verletzungstest oder nicht Verletzungstest,
das ist hier die Frage**



Erteilungsvoraussetzungen ESZ (4A_576/2017)

- **BPatGer**

- Die Offenbarungstheorie des EuGH wirft mehr Fragen auf als sie löst
- BPatGer sieht keinen Anlass vom Verletzungstest abzuweichen

- **BGer**

- Praxisänderung
 - BGer erachtet die Rechtsprechung des EuGH als gefestigt
 - Art. 140b PatG ist neu entsprechend dem europäischen Vorbild auszulegen (Offenbarungstheorie)



Erteilungsvoraussetzungen bei ESZ

"Die Auslegung [...] weicht konzeptionell ab von der Auslegung durch den EuGH. [...]"

Das vom schweizerischen Gesetzgeber angestrebte Ziel, **das Schutzniveau für das Institut der ESZ mit demjenigen im benachbarten Ausland in Einklang zu bringen**, wird damit verfehlt.

[...] An BGE 124 III 375 kann **nicht** festgehalten werden."
(E. 2.2.5-2.2.6)



Erteilungsvoraussetzungen bei ESZ



"Bezeichnet ein Grundpatent nur einen von zwei Wirkstoffen, kann ein Erzeugnis [...] **nicht** als ESZ beansprucht werden, wenn es aus zwei Wirkstoffen zusammengesetzt ist.

Art. 140b PatG ist vielmehr [...] so auszulegen, dass die Wirkstoffe des Erzeugnisses im Grundpatent beansprucht werden müssen, indem sie in den Patentansprüchen **benannt** werden, **oder indem sich die Patentansprüche – im Lichte der Beschreibung ([...]) ausgelegt – zumindest stillschweigend, aber notwendigerweise auf diese Wirkstoffe beziehen, und zwar in spezifischer Art und Weise.**" (E. 2.2.6)

Erteilungsvoraussetzungen bei ESZ

- Das ESZ wird erteilt, wenn im **Zeitpunkt des Gesuchs** das Erzeugnis als solches, [...] durch ein Patent **geschützt ist**.
- Inhaberin des ESZ genießt **Schutz der erworbenen Vertrauensposition**.
- Anmelde- oder Erteilungszeitpunkt relevant?



Verletzung eines ESZ (S2017_006)

- **ESZ:** Tenofovir Disoproxil**fumarat** + Emtricitabin
- **Verletzungsprodukt:** Tenofovir Disoproxil**phosphat** + Emtricitabin

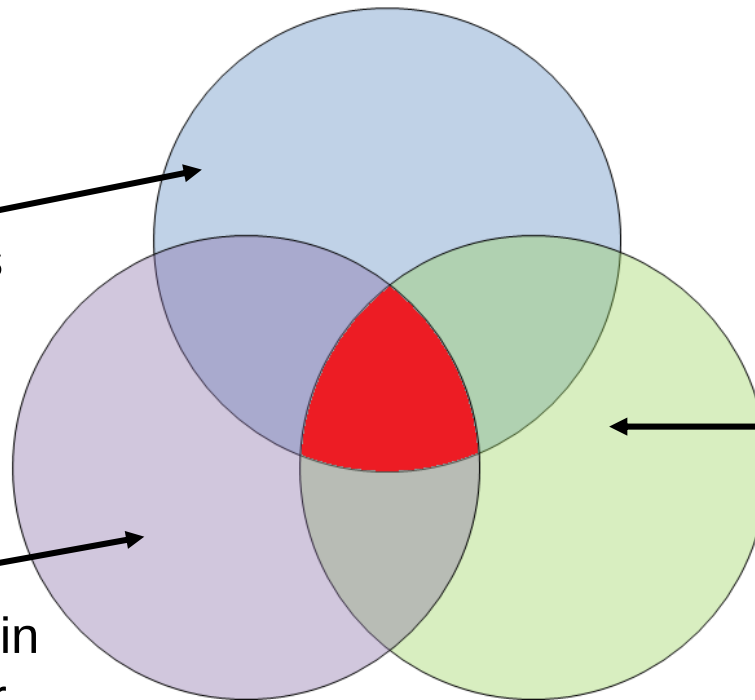


Das ESZ schützt, in den Grenzen des sachlichen Geltungsbereichs des Grundpatents, alle Verwendungen des Erzeugnisses als Arzneimittel, die vor Ablauf des ESZ genehmigt werden.

Verletzung eines ESZ

1. Fällt das Verletzungsprodukt unter den **Erzeugnisbegriff** des ESZ?

2. Ist das Verletzungsprodukt ein **Arzneimittel**, das vor Ablauf des ESZ genehmigt wurde?



3. Fällt das Verletzungsprodukt in den **Schutzbereich des Grundpatents**?

Verletzung eines ESZ

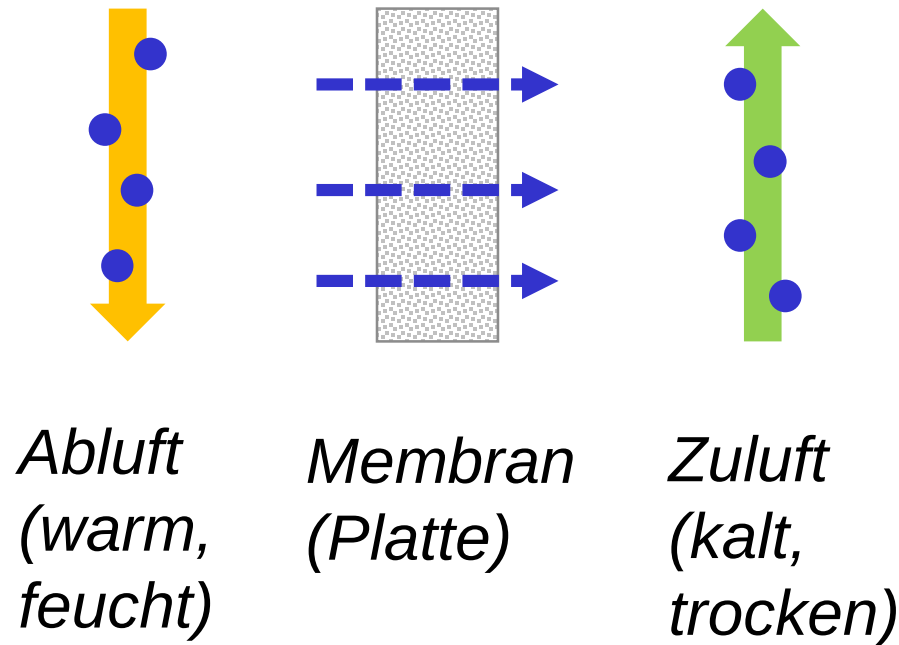
- Emtricitabin plus Tenofovirdisoproxilfumarat **sowie alle Derivate (d.h. insbesondere alle Salzformen)** davon, soweit diese die **gleichen pharmakologischen Wirkungen** aufweisen und vom **Grundpatent** erfasst sind.
- Ordentliches Verfahren hängig.



Wärmetauscherelement

(BPatGer O2015_009; 21. März 2018)

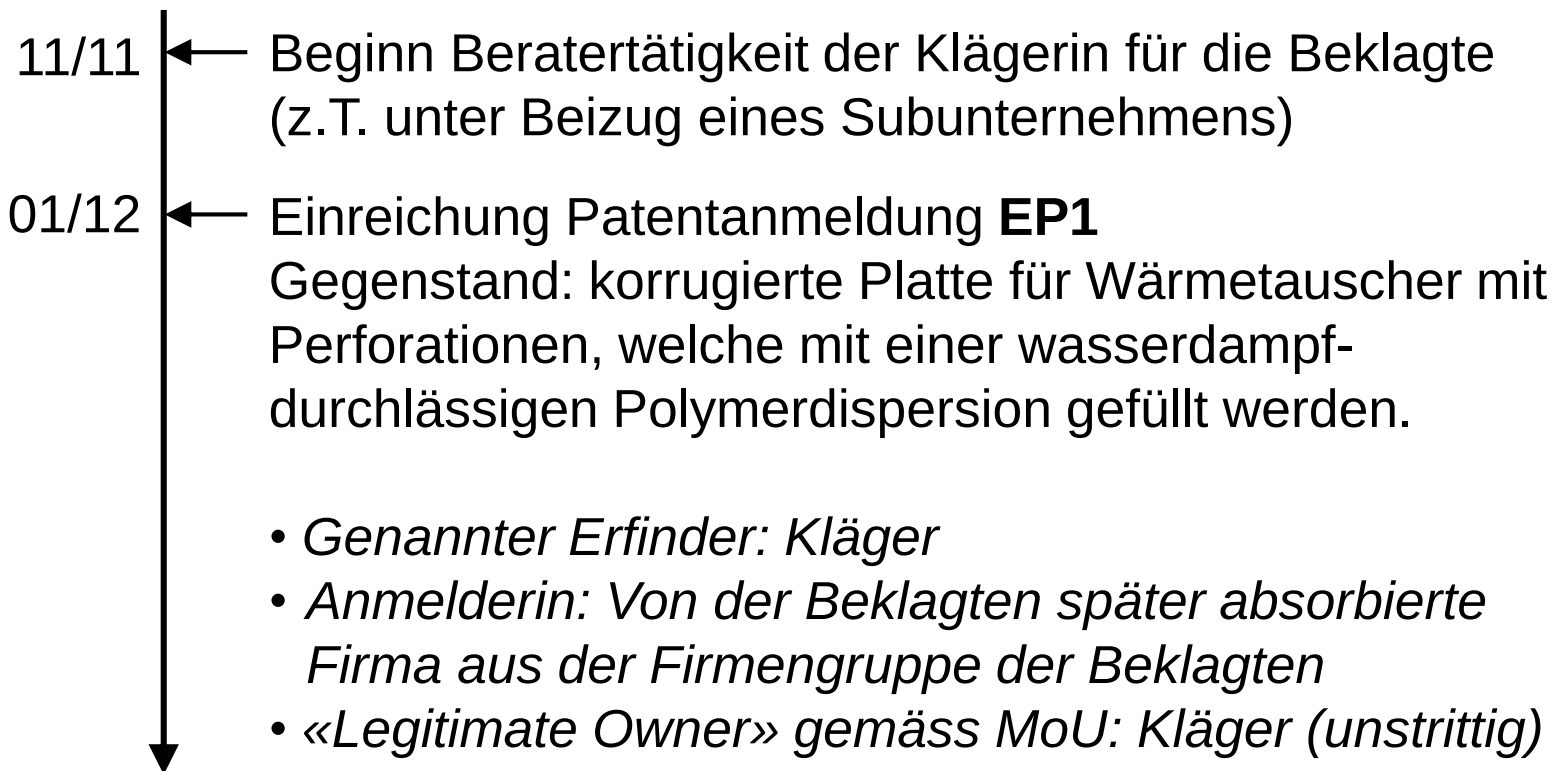
Enthalpie-Wärmetauscher



Wärmetauscherelement

(BPatGer O2015_009; 21. März 2018)

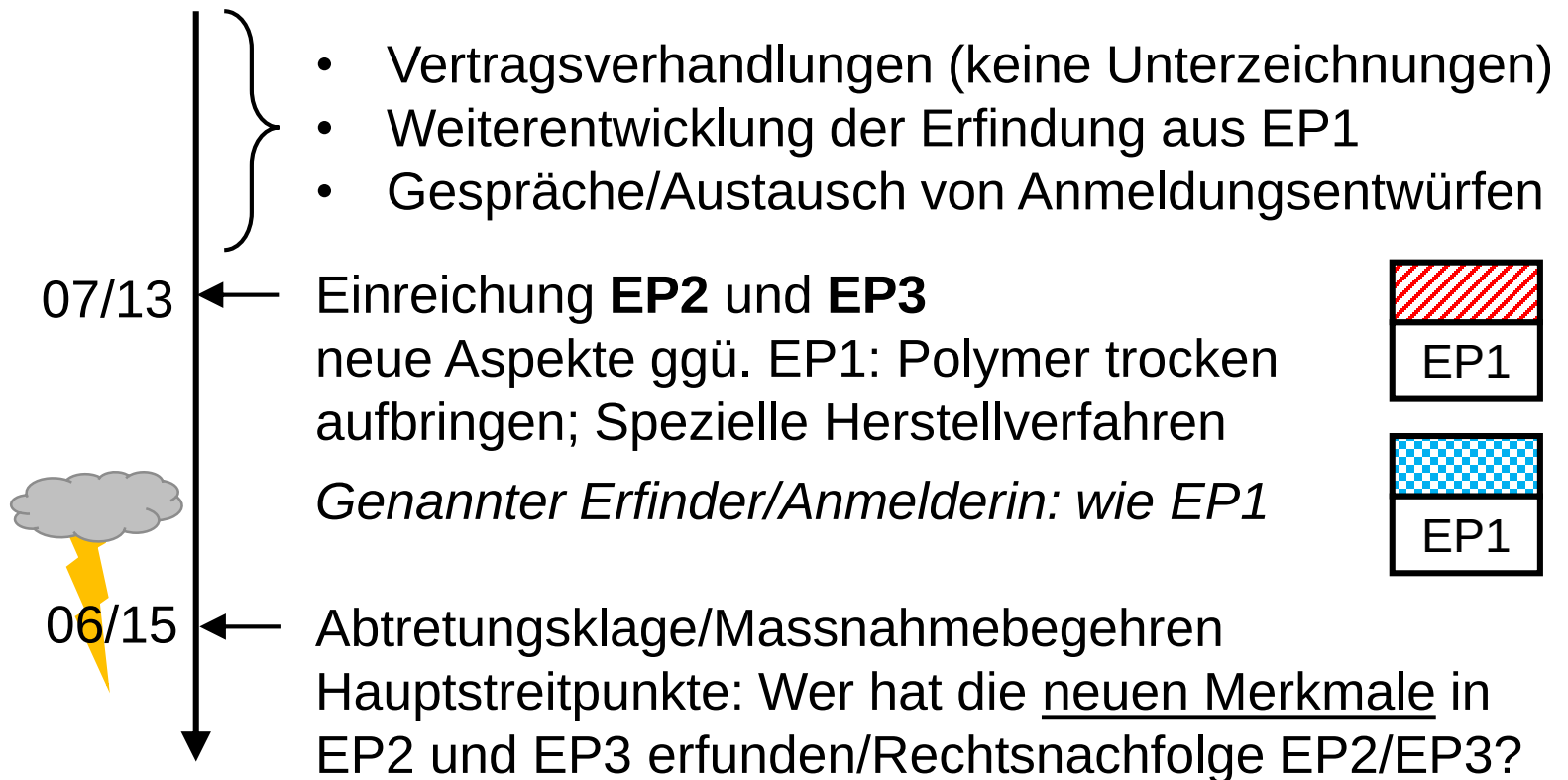
Wichtigste Eckpunkte (I)



Wärmetauscherelement

(BPatGer O2015_009; 21. März 2018)

Wichtigste Eckpunkte (II)



Wärmetauscherelement

(BPatGer O2015_009; 21. März 2018)

Die drei zentralen Begründungselemente

Verweis auf O2012_001: Kläger muss substantiiert behaupten und beweisen:

- dass er die Erfindung selber gemacht hat (wann, wo, wie)
- wie die Erfindung der unberechtigten Anmelderin zur Kenntnis gelangt ist (Kausalität),
- dass der am Ende in der Anmeldung definierte Gegenstand der selber gemachten Erfindung entspricht.

Wärmetauscherelement

(BPatGer O2015_009; 21. März 2018)

Vorbringen Kläger

- Alles in EP2/EP3 offenbarte sei bereits in der EP1 enthalten gewesen.
- Die Entwürfe der vom Kläger per E-Mail übersandten Patentanmeldungen, in welchen die ggü. EP1 neu hinzugekommenen Elemente z.T. hervorgehoben sind, würden seine schöpferische Leistung belegen.
- Die Idee der Trockenlaminierung stamme von ihm, was aus dem E-Mail-Verkehr mit dem Subunternehmen ersichtlich sei.

Wärmetauscherelement

(BPatGer O2015_009; 21. März 2018)

Beurteilung BPatGer

- EP2/EP3 enthalten ggü. EP1 klar neue Aspekte.
- Autorenschaft an Entwürfen belegt nicht alleinige Urheberschaft an der darin enthaltenen technischen Lehre.
- Die in EP2/EP3 offenbarte Trockenlaminierung ist dem E-Mail-Verkehr so nicht zu entnehmen.

→ *Beweis der alleinigen Urheberschaft der technische Lehre der EP2/EP3 nicht erbracht. Miturheberschaft nicht angezweifelt (unstrittig).*

Abtretungsklage Beweislastverteilung

- Beweislastverteilung für Erfinderstellung einer EP-Anmeldung richtet sich nach **CH-Recht**.
- Nach **Art. 8 ZGB** hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
- Den Kläger trifft die **Beweislast** für die Behauptung, dass er die von der Beklagten angemeldeten Lehren erfunden hat.



Abtretungsklage Beweislastverteilung



"Wer behauptet, alleiniger Erfinder der in einer Patentanmeldung offenbarten Lehre zu sein, muss daher darlegen, dass er der geistige Urheber aller darin der Fachperson unmittelbar und eindeutig offenbarten Lehren ist, **soweit es sich bei den offenbarten technischen Details nicht um untergeordnete, bloss handwerkliche Details handelt.**" (E. 5.2)

Abtretungsklage Beweislastverteilung

- Aus der Nennung des Klägers als einzigem Erfinder folgt keine natürliche Vermutung der **Alleinerfinderschaft**.
- Das Verfassen der Entwürfe zur Patentanmeldung beweist keine Erfinderschaft.



Abtretungsklage Beweislastverteilung

- **Beweis der fehlenden Übertragung an einen Dritten** = Beweis einer unbestimmten negativen Tatsache.
- Die nicht beweisbelastete Partei ist verpflichtet, substantiiert zu behaupten, weshalb die Rechte an sie oder einen Dritten übergegangen sind, wenn sie sich auf den Standpunkt stellt, die Rechte lägen nicht mehr beim ursprünglichen Inhaber.



Diskussion

