

Dr. Mario M. Pedrazzini  
Professor an der Hochschule St. Gallen  
Rechtsanwalt

# Patent- und Lizenzvertragsrecht



Verlag Stämpfli & Cie AG Bern • 1983

# Inhaltsverzeichnis

1	Zweck und Zweckmässigkeit des Patentrechts	13
1.1	Technischer Fortschritt	13
1.2	Eigentumsähnliche Zuordnung	13
1.3	Förderung des technischen Fortschritts	14
1.4	Zweckmässigkeit des Patentrechts	14
2	Notwendigkeit einer Sonderregelung	16
2.1	Das Sachenrecht	16
2.2	Das Schuldrecht	16
2.3	Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb	18
2.4	Das Urheberrechtsgesetz	19
2.5	Das Strafrecht	19
2.6	Ergebnis	19
3	Geschichtlicher Hinweis und geltende Erlasse	20
3.1	Untergeordnete Bedeutung von Vorläufern	20
3.2	Die schweizerische Patentgesetzgebung	20
3.3	Die internationale Entwicklung	21
3.4	Hinweise auf Literatur und Rechtsprechung	22
3.4.1	Schweiz	22
3.4.2	Ausland	22
3.4.3	Internationalprivatrechtlich	22
3.4.4	Internationale Abkommen	23
3.4.5	Rechtsprechung	23
3.4.5.1	Für die Schweiz	23
3.4.5.2	Für das Ausland und international	23
3.5	Abkürzungen	24
3.6	Interne Richtlinien des CH PA für die Sachprüfung	25
4	Der Gegenstand des Patentrechts	26
4.1	Erfindung als Lehre	26
4.2	Erfindung als Lehre zum technischen Handeln	27
4.2.1	Technik	27
4.2.2	Handlungslehre	29
4.2.3	Fehlen einer technischen Handlungslehre	31
4.2.3.1	Die Entdeckung und ähnliche Sachverhalte	31
4.2.3.2	Die Anweisung an den menschlichen Geist	34
4.2.3.3	EDV-Programme	35
4.3	Die wesentlichen Merkmale einer Erfindung	35
4.3.1	Die Aufgabe	35
4.3.2	Die Lösung	36
4.3.3	Bedeutung der wesentlichen Merkmale der Erfindung	37
4.4	Die möglichen Formen einer Erfindung	38
4.5	Die Kategorie nach dem gewählten Lösungsweg	40
4.5.1	Kombinationserfindung	40
4.5.2	Übertragungserfindung	41
4.5.3	Auswählerfindung	41
4.5.4	Funktionserfindung	43
4.5.5	Sonstige Kategorien	44

5	Die Schutzvoraussetzungen der Erfindung im allgemeinen. <b>Die Patentwürdigkeit</b> . . . . .	45
6	Die Neuheit . . . . .	46
6.1	<b>Definition</b> . . . . .	<b>46</b>
6.2	<b>Die zu prüfende Erfindung</b> . . . . .	46
6.3	<b>Der Stand der Technik</b> . . . . .	46
6.3.1	Inhalt . . . . .	46
6.3.2	Zeitpunkt der Zugänglichmachung: Anmelde- bzw. Prioritäts- datum . . . . .	50
6.4	Identische Vorwegnahme . . . . .	50
6.5	Sonderfälle . . . . .	51
6.5.1	Sogenanntes älteres Recht . . . . .	51
6.5.2	Unschädliche Offenbarungen . . . . .	51
6.5.2.1	Missbrauch zum Nachteil des Anmelders . . . . .	52
6.5.2.2	Ausstellungsimmunität . . . . .	52
6.5.3	Neue Verwendung bekannter Stoffe . . . . .	52
7	Das Nicht-Naheliegen (die Erfindungshöhe) . . . . .	54
7.1	Allgemeines . . . . .	54
7.2	Die Prüfung auf Nicht-Naheliegen im einzelnen . . . . .	56
7.2.1	Der Fachmann . . . . .	56
7.2.2	Der Stand der Technik . . . . .	58
7.3	Die Glaubhaftmachung . . . . .	58
7.3.1	Das seit langem bestehende, unbefriedigte Bedürfnis (+) . . . . .	59
7.3.2	Das Vorurteil der Fachwelt (+) . . . . .	60
7.3.3	Überraschung der Fachwelt (+) . . . . .	60
7.3.4	Der erhebliche technische Fortschritt (+) . . . . .	61
7.3.5	Die schwierige und kostspielige Forschung (+) . . . . .	61
7.3.6	Übertragung (—) . . . . .	61
7.3.7	Kinematische Umkehrung (—) . . . . .	62
7.3.8	Massänderung (—) . . . . .	62
8	Die Patentfähigkeit . . . . .	64
8.1	Allgemeines . . . . .	64
8.2	Die gewerbliche Anwendbarkeit . . . . .	64
8.3	Die Brauchbarkeit . . . . .	65
8.4	Die Ausnahmen vom Patentschutz . . . . .	66
8.4.1	Allgemeine Ausnahmen . . . . .	66
8.4.2	Erfindungen, die Pflanzen und Tiere betreffen, insbesondere die mikrobiologischen Verfahren . . . . .	67
8.4.2.1	Mikrobiologische Verfahren . . . . .	67
8.4.2.2	Human- und tiermedizinische Verfahren . . . . .	68
9	Der Erfindungsberechtigte . . . . .	70
9.1	Die Fragestellung . . . . .	70
9.2	Das Recht auf das Patent . . . . .	70
9.3	Der Erfinder . . . . .	71
9.4	Mehrheit von Erfindern . . . . .	71
9.4.1	Miterfinderschaft . . . . .	71
9.4.2	Gesamterfinderschaft . . . . .	72
9.5	Betriebserfindung . . . . .	72
9.6	Parallele Erfinder (Doppelerfinder) . . . . .	72

9.7	Der Rechtsnachfolger des Erfinders	73
9.7.1	Rechtsnachfolge	73
9.7.2	Der sonstig Berechtigte	73
9.7.3	Die Dienstfindung: die Sonderregelung nach 332 OR	74
9.7.3.1	Allgemeine Voraussetzungen der Dienstfindung	75
9.7.3.2	Die gebundene Dienstfindung	75
9.7.3.3	Die Vorbehaltserfindung	76
9.8	Das Anmelderprinzip und seine Korrektur	77
9.8.1	Das Anmelderprinzip	77
9.8.2	Die Erfindungsanmassung	78
9.9	Das Nennungsrecht	78
9.9.1	Die Anerkennung der Erfinderschaft	79
9.9.2	Die Nennung in den amtlichen Veröffentlichungen	79
10	Das Anmeldeverfahren	80
10.1	Allgemeines	81
10.2	Schweizerische, europäische und internationale Anmeldungen bzw. Patente	81
10.2.1	Das europäische Patent (Anmeldung nach EPUe)	81
10.2.2	Die internationale Anmeldung nach PCT	81
10.2.3	Das sogenannte Gemeinschaftspatent nach GPUe	83
10.2.4	Die Wahl der zweckmässigsten Anmeldung	85
10.2.5	Die Anmeldung beim schweizerischen PA	85
10.3	Die Anmeldeunterlagen, insbesondere die Beschreibung und der Patentanspruch	85
10.3.1	Der Antrag auf Patenterteilung	88
10.3.2	Die Beschreibung	88
10.3.3	Der Patentanspruch	91
10.3.3.1	Die Struktur des Patentanspruches	91
10.3.3.2	Die Kategorien von Patentansprüchen	92
10.3.3.3	Bedeutung des Patentanspruches	94
10.3.3.3.1	Sachlicher Geltungsbereich	94
10.3.3.3.2	Sonstige Funktionen	95
10.3.3.4	Auslegung des Patentanspruches	95
10.3.3.5	Änderung des Patentanspruches	96
10.3.3.5.1	Änderung bis zur Patenterteilung	96
10.3.3.5.2	Änderung nach der Patenterteilung	96
10.3.3.5.2.1	Verzicht auf einen Patentanspruch	96
10.3.3.5.2.2	Einschränkung eines unabhängigen Patentanspruches	96
10.3.3.5.2.3	Teilverzicht	98
10.3.3.5.2.4	Zweckmässigkeit der Einschränkung	98
10.3.4	Die Zusammenfassung	98
10.3.5	Die Registerangaben	99
10.4	Die Teilung des Patentgesuches	99
11	Das Prüfungsverfahren und die Patenterteilung	100
11.1	Allgemeines	100
11.2	Gegenstand der allgemeinen Prüfung	100
11.3	Prüfungsverfahren und Rechtsmittel	100
12	Die amtliche Vorprüfung	101
13	Die Patenterteilung und die Veröffentlichung des Amtes	102
13.1	Wirkung der Patenterteilung	102
13.2	Veröffentlichungen des PA	102

14	Das Patentrecht (als subjektives Recht)	103
14.1	Terminologie	103
14.2	Natur	103
14.2.1	Formelle und materielle Rechtsstellung	103
14.2.2	Zeitliche Beschränkung	104
14.2.3	Territoriale Beschränkung	105
14.3	Inhalt	105
14.3.1	Ausschliesslichkeit	105
14.3.2	Gewerbmässigkeit	105
14.3.3	Benutzung	106
14.3.3.1	Der Gebrauch	106
14.3.3.2	Die Ausführung	107
14.3.3.3	Feilhalten, Verkaufen und Inverkehrbringen	107
14.3.3.4	Parallele zum Verletzungstatbestand	107
14.3.4	Erschöpfung des Patentrechts	108
14.4	Das Patentrecht als Gegenstand des Rechtsverkehrs	108
14.4.1	Allgemeines	108
14.4.2	Das Patentrecht als Gegenstand von Veräusserungsverträgen	109
14.4.2.1	Allgemeines	109
14.4.2.2	Die volle Übertragung	109
14.4.2.3	Die Begründung beschränkter absoluter Rechte am Patent	110
14.4.3	Das Patentrecht als Gegenstand der Zwangsverwertung	110
14.5	Das Patentrecht als Gegenstand der Enteignung	110
14.6	Der Lizenzvertrag	in
14.6.1	Abgrenzung	111
14.6.2	Die Rechtsgrundlagen	in
14.6.3	Die rechtstechnische Seite des Lizenzvertrages	112
14.6.4	Der Gegenstand des Lizenzvertrages	113
14.6.4.1	Die Erfindung	114
14.6.4.2	Die angemeldete Erfindung	114
14.6.4.3	Das Patent	115
14.6.4.3.1	Allgemeines	115
14.6.4.3.2	Der sogenannte Patentlizenzvertrag	115
14.6.4.3.3	Der Lizenzvertrag über eine patentierte technische Lehre	116
14.6.5	Der Abschluss des Lizenzvertrages	116
14.6.5.1	Das Prinzip der Vertragsfreiheit	116
14.6.5.2	Allgemeine Grundsätze des Vertragsabschlusses	117
14.6.5.2.1	Anfechtbarkeit wegen Willensmängeln	118
14.6.5.2.2	Nichtigkeit	118
14.6.6	Die Leistungspflichten der Parteien	119
14.6.6.1	Die Leistungspflichten des Lizenzgebers	119
14.6.6.2	Die Leistungspflichten des Lizenznehmers	120
14.6.6.3	Sonderpflichten der Parteien bei ausschliesslichen Lizenzen	121
14.6.7	Die Vertragsverletzung	123
14.6.7.1	Allgemeines	123
14.6.7.2	Sonderregelung bei verschiedenen Vertragsarten	123
14.6.7.2.1	Die Verletzung bei Gebrauchsüberlassungsverträgen	123
14.6.7.2.2	Die Verletzung bei Kooperationsverträgen	125
14.6.7.2.3	Die Verletzung bei Umsatzverträgen	126
14.6.7.3	Rechtsfolgen für den Lizenzvertrag	126
14.6.8	Die Rechtsnachfolge	127
14.6.9	Die Beendigung des Vertrages	128
14.6.10	Prozessrechtliche Hinweise	129

14.6.11	IPR-Hinweise	129
14.6.12	Aus der Praxis	130
15	Die Schranken des Patentrechts	131
15.1	Das Mitbenützungsrecht	131
15.2	Die abhängige Erfindung	132
15.3	Ausführungszwang	132
15.4	Löschungsklage	133
15.5	Die Zwangslizenz im öffentlichen Interesse	133
16	Die Patentverletzung	134
16.1	Allgemeines und Terminologie	134
16.2	Die Widerrechtlichkeit	134
16.3	Die Verletzungshandlung	135
16.3.1	Die Nachmachung (contrefacon)	136
16.3.2	Die Nachahmung (imitation)	136
16.3.3	Beispiele aus der Gerichtspraxis	138
16.3.3.1	Beispiel einer klassischen Verletzung	138
16.3.3.2	Beispiel einer ungewohnten Nachahmung, gekennzeichnet durch Hinzufügung unnötiger Schritte ohne effektändernde Wirkung	142
16.4	Weitere Verletzungstatbestände	143
16.4.1	Nichtangabe der Herkunft	143
16.4.2	Entfernung von Patentzeichen	144
16.5	Der Verletzer	144
17	Der zivilrechtliche Schutz des Patentrechtes (Der Verletzungsprozess)	145
17.1	Allgemeines	145
17.2	Die Ansprüche (Rechtsbegehren)	145
17.2.1	Der Feststellungsanspruch	145
17.2.2	Der Beseitigungsanspruch	146
17.2.3	Der Unterlassungsanspruch	147
17.2.4	Der Schadenersatzanspruch	148
17.2.5	Der Bereicherungsanspruch	149
17.3	Verjährung und Verwirkung	150
17.3.1	Verjährung	150
17.3.2	Verwirkung	150
17.4	Legitimation	151
17.4.1	Die Aktivlegitimation	151
17.4.2	Die Passivlegitimation	151
17.5	Zuständigkeit	151
17.5.1	Die örtliche Zuständigkeit	152
17.5.2	Die sachliche Zuständigkeit	152
17.6	Rechtsmittel (Berufung an das BGer)	152
17.7	Der Einsatz von Schiedsgerichten	155
17.8	Die Verteidigungsmittel des Beklagten	155
17.9	Vorsorgliche Massnahmen	155
17.9.1	Allgemeines	155
17.9.2	Der Inhalt der vorsorglichen Massnahme	156
17.9.3	Die Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahme	157
17.9.3.4	Sicherheitsleistung	157
17.9.4	Die Einwände des Beklagten	158

17.9.5	Superprovisorische Massnahme. . . . .	158
17.9.6	Frist zur Klageerhebung . . . . .	159
17.9.7	Folgen einer unberechtigten vorsorglichen Massnahme. . . . .	159
17.10	Die Rolle des Experten. . . . .	160
18	Sonstige Patentrechtsklagen und -Begehren (ausser Nichtigkeitsklage). . . . .	163
18.1	Feststellungsklagen . . . . .	163
18.2	Das Veröffentlichungsbegehren. . . . .	164
19	Besondere Verfahrensnormen. . . . .	165
19.1	Umkehrung der Beweislast . . . . .	165
19.2	Wahrung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses. . . . .	165
19.3	Stufenklagen. . . . .	165
19.4	Verwertung oder Zerstörung von Erzeugnissen oder Einrichtungen . . . . .	166
20	Der strafrechtliche Schutz. . . . .	167
20.1	Allgemeines. . . . .	167
20.2	Die Straftatbestände. . . . .	167
20.2.1	Die Patentverletzung. . . . .	167
20.2.2	Die Patentberühmung . . . . .	167
20.3	Nichtigkeitseinwand. . . . .	168
20.4	Die Strafen. . . . .	169
20.5	Gerichtsstand. . . . .	169
20.6	Sachliche Zuständigkeit . . . . .	170
21	Die Nichtigkeit des Patentbesitzes. . . . .	171
21.1	Einleitung. . . . .	171
21.2	Natur und Wirkung der Nichtigkeitsklage. . . . .	171
21.3	Die Nichtigkeitsgründe. . . . .	172
21.4	Die Legitimation . . . . .	172
21.5	Zuständigkeit und Rechtsmittel. . . . .	173
21.6	Besondere Verfahrensbestimmungen . . . . .	174