

Stämpfli juristische Lehrbücher

Christian Hilti, Alfred Köpf,
Demian Stauber, Andrea Carreira

Schweizerisches und europäisches Patent- und Patent- prozessrecht

4. Auflage



Stämpfli Verlag

Im letzten Jahrzehnt hat sich die Patentrechtspraxis in der Schweiz grundlegend verändert: Im Januar 2011 trat die Schweizer Zivilprozessordnung in Kraft, die zu einer wesentlichen Vereinheitlichung und damit verbundenen Verbesserung des Rechtsschutzverfahrens in der Schweiz führte. Ein Jahr später nahm das Schweizer Bundespatentgericht seine Arbeit auf. Seither hat die Schweizer Patentrechtsprechung ein Niveau erreicht, das sich mit den wichtigsten europäischen Patentrechtsjurisdiktionen messen kann.

Im vorliegenden Lehrbuch werden verschiedenste Facetten des schweizerischen und europäischen Patentrechts dargelegt sowie Rechtsprechung und Arbeitsweise des Bundespatentgerichts aufgezeigt und durchleuchtet.

Das Buch erleichtert den Einstieg in das Rechtsgebiet und eignet sich für Studierende und Praktizierende, die sich eingehender in das Patentrecht einarbeiten oder einzelnen patentrechtlichen Fragen detaillierter nachgehen wollen.

Christian Hilti

Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M.

Alfred Köpf

Dipl. Biol. Univ. et Dr. sc. nat. ETH, Europäischer Patentanwalt,
Schweizer Patentanwalt

Demian Stauber

Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M.

Andrea Carreira

Ph.D. MIT, Dipl. Chem. ETH, Europäische Patentanwältin,
Schweizer Patentanwältin, US Patent Agent

Schweizerisches und europäisches Patent- und Patent- prozessrecht

4. Auflage



Stämpfli Verlag

Zitiervorschlag:

Hilti/Stauber/Köpf/Carreira, Patentrecht, 4. Aufl., S.

Aktualisierungsservice

Nachträge und Aktualisierungen können auf folgender URL eingesehen werden:
patentlaw.ch/lehrbuch

Die Voraufgabe ist als Stämpfli juristisches Lehrbuch mit dem Titel
«Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht» erschienen.

Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Jede Form der Weitergabe an Dritte (entgeltlich oder unentgeltlich) ist untersagt. Die Datei enthält ein verstecktes Wasserzeichen, in dem die Daten des Downloads hinterlegt sind.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, der Verbreitung und der Übersetzung. Das Werk oder Teile davon dürfen ausser in den gesetzlich vorgesehenen Fällen ohne schriftliche Genehmigung des Verlags weder in irgendeiner Form reproduziert (z. B. fotokopiert) noch elektronisch gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© Stämpfli Verlag AG Bern · 2021
www.staempfliverlag.com

E-Book ISBN 978-3-7272-4635-7

Über unsere Online-Buchhandlung www.staempflishop.com
ist zudem folgende Ausgabe erhältlich:

Print ISBN 978-3-7272-4634-0

printed in
switzerland



Vorwort

In der 3. Auflage dieses Lehrbuchs, die 2008 erschien, wurde als abschliessendes Postulat die Schaffung eines Bundespatentgerichts wie folgt in den Raum gestellt:

«Es wäre schön, in einer späteren Auflage dieses Werks den Ablauf vereinheitlichter Patentprozesse und die Rechtspraxis einer konzentrierten Patentgerichtsbarkeit schildern zu dürfen, deren Kompetenz über die Landesgrenzen hinaus Beachtung fände.»

Nicht in den kühnsten Träumen hätten wir damals gehofft, dass ein solches Gericht bereits am 1. Januar 2012 seine Arbeit aufnehmen würde und diese Ziele einer konzentrierten und kompetenten Patentgerichtsbarkeit von Anfang an erfüllt wurden.

Zusammen mit der am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung hat sich damit die Schweizer Patentprozesslandschaft grundlegend verändert.

Eine umfassende Überarbeitung des Lehrbuchs wurde daher schon 2014/2015 ins Auge gefasst – die Umsetzung dauerte etwas länger und drohte mehrfach zu scheitern. Das Lehrbuch verfolgt dieselben, schon in der Vorauflage beschriebenen Ziele. Es bedarf keiner Wiederholung.

An dieser Stelle ist es unser grösstes Anliegen, dem ersten Präsidenten des Schweizer Bundespatentgerichts, Dr. Dieter Brändle, ganz herzlich zu danken. Er erklärte sich ohne zu zögern bereit, unsere Beiträge kritisch zu lesen, zu kommentieren und strittige Themen mit uns zu diskutieren. Damit hat das Werk nicht nur an Qualität gewonnen. – Seine Schritt für Schritt jeweils ohne Verzug getane Arbeit und seine geduldige und immer wieder bekundete Bereitschaft wirkte wie ein Appell an das Gewissen der Autoren, das Werk doch noch innert vernünftiger Zeit zu verwirklichen. Ohne ihn wäre das Werk vielleicht sogar der Alltagsarbeit zum Opfer gefallen.

Zürich, im September 2020

CHRISTIAN HILTI/DEMIAN STAUBER/ALFRED KÖPF/ANDREA CARREIRA

Inhaltsübersicht

Zitierte Literatur	XXVII
Die wichtigsten Informationsquellen und Zeitschriften im Patentrecht	XLI
Rechtsquellen	XLI
Abkürzungen	XLV

1	Zweck, Rechtstechnik und Rechtfertigung des Patentrechts	1
2	Notwendigkeit einer rechtlichen Sonderregelung	7
3	Das Patentrecht als Teil des unternehmerischen Technologie- managements	13
4	Der Gegenstand des objektiven Patentrechts: die Erfindung	27
5	Die internationale Entwicklung des Patentrechts und die Teil- revisionen des schweizerischen Patentgesetzes 2001–2020	55
6	Die Schutzvoraussetzungen der Erfindung	61
7	Ausschluss von der Patentierung	103
8	Patentierbarkeit von Computersoftware und digitalen Technologien	153
9	Der Erfindungsberechtigte	169
10	Überblick: Die Wege zu in- und ausländischem Patentschutz	191
11	Wahlmöglichkeiten und Ablauf der verschiedenen Erteilungs- verfahren	207
12	Der verwaltungsrechtliche Rechtsschutz betreffend schweizerische und europäische Patente	227
13	Inhalt einer Patentanmeldung	235
14	Patentrechtlich relevante Veröffentlichungen des IGE, der WIPO und des EPA	259
15	Akteneinsicht in hängige Patentanmeldungen und erteilte Patente	263
16	Das Patentrecht als absolutes, subjektives Herrschaftsrecht	267
17	Gesetzliche Schranken des subjektiven Patentrechts	285
18	Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ)	301
19	Patentnichtigkeit (Verweis)	313
20	Patentverletzung	317
21	Vorsorgliche Massnahmeverfahren	366

22	Ordentliches Verletzungsverfahren: chronologische Verfahrens- aspekte und -schritte	393
23	Patentnichtigkeitsklage	463
24	Wiedergutmachungsansprüche: Schadenersatz, Herausgabe des Verletzergewinns Herausgabe der Bereicherung, Urteils- publikation	471
25	Gutachten im Schweizer Patentprozess und Zeugnis sachverständiger Personen.....	493
26	Rechtsmittel im ordentlichen Patentprozess	497
27	Andere Angriffs-/Verteidigungsszenarien und Klagen	501
28	Weitere Einzelfragen bei Patentstreitigkeiten	513
29	Hilfeleistung der Zollverwaltung	523
30	Der strafrechtliche Schutz.....	525
31	Bewertung und Bilanzierung von Patenten	531
32	Übergangsrecht («intertemporales Recht»).....	539
	Falltabelle	541
	Stichwortverzeichnis	557

Inhaltsverzeichnis

Zitierte Literatur	XXVII
Die wichtigsten Informationsquellen und Zeitschriften im Patentrecht	XLI
Rechtsquellen	XLI
Abkürzungen	XLV
1 Zweck, Rechtstechnik und Rechtfertigung des Patentrechts	1
1.1 Förderung des technischen Fortschritts als gesetzgeberisches Ziel	1
1.2 Rechtstechnik: Eigentumsähnliche Rechtszuordnung	1
1.3 Normative und rechtsökonomische Rechtfertigung des Patentrechts	2
1.4 Patentschutz für weniger entwickelte Länder und Schwellenländer?	5
2 Notwendigkeit einer rechtlichen Sonderregelung	7
2.1 Das Sachenrecht (ZGB)	7
2.2 Das Schuldrecht (OR)	7
2.3 Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)	8
2.4 Das Urheberrechtsgesetz (URG)	9
2.5 Das Strafrecht (StGB)	10
2.6 Ergebnis	11
3 Das Patentrecht als Teil des unternehmerischen Technologiemanagements	13
3.1 Betriebswirtschaftliche Bedeutung von Patenten	13
3.2 Funktionen des Patentrechts im Wettbewerb	14
3.2.1 Abwehrfunktion	14
3.2.2 Psychologische Abschreckung	15
3.2.3 Verhandlungsobjekt und Verkaufsargument	15
3.2.4 Interdependenz von Forschung & Entwicklung und Patenten	16
3.2.5 Unterschätzte Bedeutung von Patent <i>informationen</i>	16
3.3 Optimierung der Patentstrategie	17
3.3.1 Allgemeine Grundsätze	17
3.3.2 Vorgängige Fragen zur Festlegung einer Patentanmeldestrategie	19
3.3.3 Überlegungen zu einer aktiven Patentstrategie	20
3.3.4 Notwendigkeit einer minimalen «defensiven» Patentstrategie	21
3.3.5 Strategische Überlegungen bezüglich Patentanmeldungen im Ausland	23
3.4 Steuerliche Vorteile von Patenten: Die Patentbox	24
3.5 Zeitpunkt einer Patentanmeldung und Kosten eines Patents	26

4	Der Gegenstand des objektiven Patentrechts: die Erfindung	27
4.1	Verändertes Begriffsverständnis	27
4.2	Erfindung als <i>Lehre</i>	28
4.3	Erfindung als Lehre zum <i>technischen Handeln</i>	29
4.3.1	<i>Technischer</i> Charakter einer Erfindung	30
4.3.2	Handlungslehre	32
4.4	Die wesentlichen Elemente einer Erfindung.....	33
4.4.1	Die objektive technische Aufgabe	33
4.4.2	Die Lösung	35
4.4.3	Die Definition der Erfindung durch die in den Patentansprüchen festgelegten Anspruchsmerkmale	35
4.5	Erfindungskategorien.....	36
4.5.1	Erfindungskategorien nach der <i>Form der Patentansprüche</i>	37
4.5.2	Die Erfindungskategorien aufgrund des technischen Lösungswegs.....	38
	a) Kombinationserfindung	38
	b) Übertragungserfindung	39
	c) Auswählerfindung	42
	d) Analogieverfahren	43
	e) Funktionserfindung.....	43
4.5.3	Zufalls- und Pioniererfindungen	44
4.6	Grenzfälle «technischer Handlungslehren»	44
4.6.1	«Technische» Handlungslehre (heute) in der Regel bejaht	44
	a) Computerprogramme (Verweis)	44
	b) Ästhetische Technik – technische Ästhetik bei Formgebungen.....	45
	c) Patentierung von Werken der Architektur	46
4.6.2	«Technische» Handlungslehre fraglich	47
	a) Anweisungen an den menschlichen Geist und Spielregeln.....	47
	b) Geschäftsmethoden («business methods»)	48
	c) Kochrezepte	49
	d) Halbleiter-Topographien/integrierte Schaltungen.....	50
4.7	Abgrenzung der Erfindung von Entdeckungen, wissenschaftlichen Theorien, mathematischen Methoden und Naturstoffen	51
5	Die internationale Entwicklung des Patentrechts und die Teilrevisionen des schweizerischen Patentgesetzes 2001–2020	55
5.1	Internationalisierung des Patentrechts.....	55
5.2	Die Patentgesetzrevisionen in der Schweiz 2007–2019.....	57
5.3	Die EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums	58
5.4	Die bislang gescheiterten Bemühungen eines supranationalen europäischen Patentsystems	59

6	Die Schutzvoraussetzungen der Erfindung	61
6.1	Überblick: Neuheit, erfinderische Tätigkeit (Nicht-Naheliegen) und gewerbliche Anwendbarkeit	61
6.2	Der «Stand der Technik» als Ausgangspunkt für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit.....	62
6.2.1	Was ist «Stand der Technik»?.....	62
6.2.2	Massgebender Zeitpunkt zur Festlegung des Stands der Technik: Anmelde- bzw. Prioritätsdatum	68
6.2.3	Der Stand der Technik und «ältere Rechte».....	69
6.3	Die Neuheit im Einzelnen	71
6.3.1	Definition der Neuheit der zu prüfenden Erfindung.....	71
6.3.2	Die methodische Prüfung auf Neuheit: identische Vorwegnahme in <i>einer einzigen</i> Entgegenhaltung	71
6.3.3	Vermutung der Neuheit des Patents und Beweislast	73
6.3.4	Sonderfälle bezüglich Neuheit	74
	a) Unschädliche Offenbarungen	74
	i) Missbrauch zum Nachteil des Anmelders	74
	ii) Ausstellungsimmunität	74
	b) Neue Verwendung bekannter Stoffe	76
	c) Erste und weitere medizinische Indikationen	76
6.4	Das Nicht-Naheliegen oder die erfinderische Tätigkeit im Einzelnen	79
6.4.1	Allgemeines	79
6.4.2	Die methodische Prüfung auf Nicht-Naheliegen.....	80
	a) Grundsätzliches	80
	b) Methode der Beurteilung des Nicht-Naheliegens – der «Aufgabe-Lösungs-Ansatz»	81
	i) Erster Schritt: Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik	82
	ii) Zweiter Schritt: Bestimmung der objektiven technischen Aufgabe.....	82
	iii) Dritter Schritt: Prüfung, ob die beanspruchte Erfindung für den Fachmann nahe liegend gewesen wäre – der «could/would approach»	83
	iv) Prüfung des Stands der Technik gestützt auf mehrere Dokumente	84
	c) Hypothetischer Durchschnittsfachmann	86
	i) Zur rechtlichen Fiktion des hypothetischen Durchschnittsfachmanns	86
	ii) Bedeutung des «hypothetischen Durchschnittsfachmanns» für die Beurteilung des Nicht-Naheliegens	89
	d) Indizien für die vorhandene oder fehlende erfinderische Tätigkeit («Beweisanzeichen»).....	89
	i) Beweisanzeichen sind <i>blasse (sekundäre) Indizien</i>	89
	ii) Seit Langem bestehendes, unbefriedigtes Bedürfnis (+)	90
	iii) Das Vorurteil der Fachwelt (+)	91

iv)	Überraschung der Fachwelt (+).....	92
v)	Der erhebliche technische Fortschritt – die Bereicherung der Technik (+)	93
vi)	Schwierige und kostspielige Forschung (+)	94
vii)	Der wirtschaftliche Erfolg der Erfindung.....	95
viii)	Alter von Entgegenhaltungen.....	95
ix)	Einfache Lösung (+)	95
x)	Übertragung (-/+)	96
xi)	Kinematische Umkehrung (-).....	97
xii)	Massänderung (-)	97
xiii)	Das Schicksal der gleichen Erfindung im Ausland (+/-)	97
e)	Einfluss heutiger Recherchemöglichkeiten auf die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit?	98
6.5	Die gewerbliche Anwendbarkeit.....	99
6.6	Brauchbarkeit – soziale Nützlichkeit der Erfindung?	102
7	Ausschluss von der Patentierung	103
7.1	Allgemeines zu den gesetzlichen Schranken der Patentierbarkeit	103
7.2	Patentausschluss wegen Verletzung der Würde des Menschen oder der Kreatur – Rechts- oder Sittenwidrigkeit	105
7.2.1	Grundsätzliches und Beispiele	105
7.2.2	Der absolute Ausschluss der Patentierbarkeit des menschlichen Körpers und seiner Bestandteile sowie von Gensequenzen – und seine Ausnahmen	108
7.2.3	Gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossend – insbesondere bio- und gentechnologische Erfindungen	112
a)	Gesellschaftspolitische Tragweite der Bio- und Gentechnologie	112
b)	Übersicht	115
c)	Humanbereich.....	116
i)	Sittenwidrigkeit des Klonens von Menschen und der Schaffung von Chimären und Hybriden.....	116
ii)	Sittenwidrigkeit von Parthogenese.....	119
iii)	Sittenwidrigkeit von Keimbahntherapien.....	119
iv)	Nur punktuelles Verbot somatischer Gentherapien.....	121
v)	Nur punktuelles Verbot gendiagnostischer Verfahren	122
vi)	Patentierbarkeit von embryonalen Stammzellen und Stamm- zelllinien	123
vii)	Patentierbarkeit von Verwendungen menschlicher Embryonen.....	123
viii)	Patentierbarkeit von Verfahren der Xenotransplantation?	125
ix)	Wem gehören die Rechte an humangenetischem Ausgangs- material?	126
d)	Genetisch veränderte Organismen, im speziellen Tier- und Pflanzenreich	128
i)	Wem gehören die Rechte an pflanzlichem oder tier- genetischem Ausgangsmaterial?	128

ii)	Kein genereller Ausschluss bio- und gentechnologischer Erfindungen betreffend Pflanzen und Tiere	128
iii)	Transgene Tiere	130
iv)	Kein Verbot des Klonens von Tieren	133
v)	Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen	133
7.3	Freier Zugang zur Technologie: Patentausschluss für human- und tiermedizinische <i>Verfahren</i>	134
7.3.1	Grundsatz	134
7.3.2	Ausnahme: Patentierbare medizinische <i>Vorrichtungen</i> und <i>kosmetische Verfahren</i>	139
7.4	Historische «Sonderfälle» bezüglich lebender Materie: Patentausschluss wegen fehlender Wiederholbarkeit	140
7.4.1	Grundsätzliches	140
7.4.2	Keine Patentierbarkeit von Pflanzensorten und Tierrassen und von «im Wesentlichen biologischen Verfahren»	141
a)	Die historische Entwicklung	141
b)	Keine Patentierbarkeit von Pflanzensorten und Tierrassen	143
c)	Keine Patentierbarkeit von «im Wesentlichen biologischen Verfahren»	145
d)	Rechtsprechung der Grossen Beschwerdekammer des EPA	146
e)	Patentierbarkeit mikrobiologischer Verfahren und daraus gewonnener Erzeugnisse	148
7.5	Schlusswort: «Keine Patente auf Leben»?	149
8	Patentierbarkeit von Computersoftware und digitalen Technologien	153
8.1	Allgemeines	153
8.2	Patenterteilungspraxis betreffend CIE	154
8.2.1	Schweiz	155
8.2.2	Europa	158
a)	Technischer Charakter einer CIE	158
b)	Neuheit und erfinderische Tätigkeit einer CIE	161
c)	Auf CIE gerichtete Ansprüche	163
8.2.3	Deutschland	164
8.2.4	USA	166
8.2.5	Schlussbemerkung	168
9	Der Erfindungsberechtigte	169
9.1	Das Recht auf das Patent	169
9.2	Der Erfinder	170
9.3	Mehrheit von Erfindern: <i>Gesamterfinderschaft</i> oder <i>Miterfinderschaft</i> ? ..	171
9.4	Die «Betriebserfindung» ist dem schweizerischen Recht fremd	175
9.5	Andere Rechteinhaber anstelle des Erfinders	175
9.5.1	Rechtsnachfolgerin	176

9.5.2	Der Arbeitgeber: Gebundene Arbeitnehmererfindung, Vorbehaltserfindung und freie Erfindung	177
	a) Allgemeine Voraussetzungen der Arbeitnehmererfindung	178
	b) Die gebundene Arbeitnehmererfindung	178
	c) Die Vorbehaltserfindung	179
	d) Kollidierende Rechtszuordnung zwischen patentierbaren und urheberrechtlich geschützten Computerprogrammen	181
9.5.3	Auftraggeber, Besteller oder Unternehmer	182
	a) Herstellung eines Prototyps oder Serienprodukts	182
	b) Auftragserfindung: Forschungs- und Entwicklungsauftrag	183
9.5.4	Einfache Gesellschaft	184
9.5.5	Öffentlich-rechtliche Forschungsinstitutionen	185
	a) Eidgenössische Hochschulen	186
	b) Kantonale Universitäten	187
	c) Technologietransferstellen	187
	d) Generalisierende Grundsätze	187
9.6	Das Anmelderprinzip und seine Korrektur	188
9.6.1	Das Anmelderprinzip	188
9.6.2	Die Anmassung der Erfindung	188
9.7	Parallele Erfinder (Doppelerfinder)	189
9.8	Die Erfindernennung	189
9.8.1	Die Anerkennung der Erfinderschaft	190
9.8.2	Die Nennung in den amtlichen Veröffentlichungen	190
10	Überblick: Die Wege zu in- und ausländischem Patentschutz	191
10.1	Zusammenspiel des nationalen Rechts und der internationalen Übereinkommen	191
10.2	Die zwei Grundtypen von Erteilungsverfahren	192
10.3	Erster Schritt: Grundlage und Ausgangspunkt für in- und ausländischen Patentschutz – Inländerbehandlung und Prioritätsrecht der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)	193
10.3.1	Hauptproblem des internationalen Schutzes einer Erfindung	193
10.3.2	Inländerbehandlung	195
10.3.3	Zentrale Bedeutung des Prioritätsrechts	195
	a) Grundsätzliches und Wirkung des Prioritätsrechts	195
	b) Wichtige Besonderheiten des Prioritätsrechts	197
10.4	Zweiter Schritt: Formelle Verfahrens-Vereinfachungen via Patent- zusammenarbeitsvertrag (PCT) und Patentrechtsvertrag (PLT)	199
10.4.1	PCT	199
10.4.2	PLT	202
10.5	Dritter Schritt: Harmonisierung der materiellen Prüfung der Patentanmeldung durch das EPÜ	203

11	Wahlmöglichkeiten und Ablauf der verschiedenen Erteilungsverfahren	207
11.1	Das Zusammenspiel der verschiedenen Anmeldeverfahren.....	207
11.2	Die Einreichung einer Patentanmeldung.....	208
11.3	Die Beanspruchung der Priorität als formeller Bestandteil jeder Folgeanmeldung (Verweis).....	208
11.4	Die bei jeder Patentanmeldung zu durchlaufende Eingangs- und Formalprüfung.....	209
11.5	Häufiger Fall in der Schweiz: Schweizerische Erstanmeldung	210
11.5.1	Ablauf des schweizerischen Prüfungsverfahrens	211
11.5.2	Veröffentlichung der Schweizer Patentanmeldung und Bericht über den Stand der Technik	212
11.6	Nationale (schweizerische) Anmeldung und darauf aufbauende Fortsetzung des Anmeldeverfahrens via PCT.....	213
11.6.1	Allgemeines	213
11.6.2	Internationale Phase des PCT: internationale Recherche zum Stand der Technik.....	215
11.6.3	Nationale und regionale Phasen gemäss PCT	217
11.6.4	Marginale verbliebene Relevanz der internationalen vorläufigen Prüfung (Kapitel II des PCT).....	218
11.7	Europäische Patentanmeldung (im Zusammenspiel mit einer vorausgegangenen schweizerischen oder einer PCT-Anmeldung).....	218
11.7.1	Letzte Stufe einer Patentanmeldung: Sachprüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit – am Beispiel des europäischen Patentanmeldeverfahrens	218
11.7.2	Der europäische Recherchenbericht.....	219
11.7.3	Die Veröffentlichung der europäischen Anmeldung.....	220
11.7.4	Prüfungsantrag und Prüfungsverfahren.....	220
11.7.5	Abschluss und Dauer des Anmeldeverfahrens	221
	a) Erteilung oder Zurückweisung der Patentanmeldung	221
	b) Rechtswirkung der Patenterteilung	222
11.7.6	Übergang des europäischen Patents in die nationale Phase: Übersetzerfordernis und Sprachenübereinkommen.....	223
11.8	Erstreckung des Schutzes europäischer Patente auf weitere Staaten.....	225
11.9	Sonderfall: Umwandlung einer europäischen in eine schweizerische Patentanmeldung.....	225
11.10	Zusätzliche nationale Anmeldungen – insbesondere der Sonderfall USA.....	225
12	Der verwaltungsrechtliche Rechtsschutz betreffend schweizerische und europäische Patente	227
12.1	Schweiz.....	227
12.1.1	Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in der Schweiz	227
12.1.2	Das schweizerische Einspruchsverfahren bezüglich absoluter Schutzausschlussgründe.....	229

12.1.3	Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.....	229
12.1.4	Einheitsbeschwerde an das Bundesgericht.....	230
12.2	Europa.....	230
12.2.1	Weiterbehandlung, Wiedereinsetzung und Nachfrist im europäischen Verfahren.....	230
12.2.2	Rechtsmittel gegen Entscheide des EPA.....	231
	a) Das europäische Einspruchsverfahren.....	231
	b) Das europäische Beschwerdeverfahren.....	233
	c) Antrag auf Überprüfung an die Grosse Beschwerdekammer.....	234
	d) Entscheidungen oder Stellungnahmen der Grossen Beschwerdekammer des EPA.....	234
13	Inhalt einer Patentanmeldung.....	235
13.1	Inhaltliche Voraussetzungen einer Patentanmeldung.....	235
13.2	Aufbau einer Patentanmeldung und einer Patentschrift.....	236
13.2.1	Die Zusammenfassung und weitere Registerangaben auf dem Deckblatt der Patentschrift.....	236
13.2.2	Die Beschreibung dient der Offenbarung der Erfindung.....	238
13.2.3	Die Zeichnungen bilden Teil der Beschreibung.....	242
13.2.4	Ausreichende Offenbarung bei Erfindungen betreffend biologisches Material.....	242
13.2.5	Die Patentansprüche definieren die Erfindung.....	243
	a) Allgemein.....	243
	b) Doppelfunktion des Patentanspruchs: Abgrenzung vom Stand der Technik im Anmeldeverfahren und Prüfung einer möglichen Verletzungsform im Verletzungsverfahren.....	244
	c) Auslegung der Patentansprüche (Verweis).....	245
	d) Die Formulierung eines Patentanspruchs/Klarheit.....	246
	e) Zulässigkeit von sog. «Disclaimern».....	247
13.2.6	Die Änderung der Patentanmeldung, insbes. der Patentansprüche.....	248
	a) Änderung der technischen Unterlagen bis zur Patenterteilung.....	248
	b) Einschränkung des Patents nach der Patenterteilung: Teilverzicht und Teilnichtigkeit.....	250
	c) Verzicht auf einen Patentanspruch.....	254
	d) Rückwirkung ex tunc auf den Zeitpunkt der Erteilung.....	254
	e) Nachträgliche («Rück-»)Korrektur einer unzulässigen Erweiterung? – Teilnichtigkeit und «unentrinnbare Falle».....	255
13.2.7	Nur eine Erfindung pro Anmeldung: «Einheitlichkeit der Anmeldung».....	255
	a) Problem.....	255
	b) Zulässige unabhängige Anspruchskombinationen.....	256
	c) Abhängige Patentansprüche = Ausführungsbeispiele und Rückzugspeditionen.....	257
	d) Fehlende Einheitlichkeit: Teilung der Patentanmeldung/ europäische Teilanmeldung.....	258

14	Patentrechtlich relevante Veröffentlichungen des IGE, der WIPO und des EPA	259
14.1	Veröffentlichungen von Patentanmeldungen durch das IGE, die WIPO und das EPA.....	259
14.2	Veröffentlichungen erteilter Patente durch das IGE und das EPA.....	261
15	Akteneinsicht in hängige Patentanmeldungen und erteilte Patente ..	263
16	Das Patentrecht als absolutes, subjektives Herrschaftsrecht	267
16.1	Terminologie und Charakteristik	267
16.1.1	Formelle und materielle Rechtsstellung.....	267
16.1.2	Zeitliche Beschränkung und Untergang des Patentrechts	268
16.1.3	Territoriale Beschränkung des subjektiven Patentrechts.....	268
16.2	Inhalt des subjektiven Patentrechts	270
16.2.1	Ausschliesslichkeit.....	270
16.2.2	Gewerbmässige Benützung	270
	a) Herstellen, Lagern, Anbieten, Inverkehrbringen, Ein-, Aus- und Durchfuhr	272
	b) Herstellungsverfahren und Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses	273
16.2.3	Allgemeine Schranke des ausschliesslichen Benutzungsrechts: Der Erschöpfungsgrundsatz, das Verbot von Parallelimporten und Kartellrecht	276
	a) Sinn des Erschöpfungsgrundsatzes	276
	b) Nationale, internationale oder regionale Erschöpfung	276
	c) Erschöpfung und Kartellrecht.....	278
	d) Grundsätzlich keine Erschöpfung an einem patentierten Verfahren ..	280
16.3	Das subjektive Patentrecht als Gegenstand des Rechtsverkehrs	281
16.3.1	Das Patentrecht als Gegenstand von Nutzungs- und Veräusserungsverträgen	281
	a) Allgemeines	281
	b) Die volle Übertragung	282
	c) Die Begründung beschränkter absoluter Rechte am Patent	282
16.3.2	Das Patentrecht als Gegenstand der Zwangsverwertung.....	283
16.4	Das Patentrecht als Gegenstand der Enteignung?	284
17	Gesetzliche Schranken des subjektiven Patentrechts.....	285
17.1	Handlungen zu Forschungs- und Versuchszwecken – das sog. «Forschungsprivileg».....	286
17.2	Zulassungsverfahren für Arzneimittel.....	287
17.3	Benützung der Erfindung zu Unterrichtszwecken an Lehrstätten	290
17.4	Züchterprivileg	290
17.5	Auskreuzung von biologischem Material	290

17.6	Handlungen im Rahmen einer medizinischen Tätigkeit «Ärzteprivileg/ Apothekerprivileg»	291
17.7	Einzelzubereitung von Arzneimitteln «Magistralrezepturen»	292
17.8	Mitbenutzungsrecht	292
17.9	Erfindungen an ausländischen Verkehrsmitteln	294
17.10	Die abhängige Erfindung	294
17.11	Ausführungszwang	296
17.12	Löschungsklage wegen mangelnder Ausführung	296
17.13	Die Zwangslizenzen im öffentlichen Interesse und auf dem Gebiet der Halbleitertechnik	296
17.14	Zwangslizenz für «Forschungswerkzeuge» bei biotechnologischen Erfindungen	297
17.15	Zwangslizenz für Diagnostika	298
17.16	Zwangslizenz für die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte	299
17.17	Gemeinsame Bestimmungen für die Erteilung einer Zwangslizenz	299
17.18	Allgemeine kartellrechtliche Schranken des Patentrechts (Verweis)	300
18	Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ)	301
18.1	ESZ für Arzneimittel	302
18.1.1	Verletzungstest vs. Offenbarungstest	304
18.1.2	Behördliche Zulassung	305
18.2	Pädiatrische Schutzkonzepte	307
18.2.1	Pädiatrische Verlängerung	308
18.2.2	Pädiatrisches Ergänzendes Schutzzertifikat	308
18.3	Negativliste	309
18.4	ESZ für Pflanzenschutzmittel	310
19	Patentnichtigkeit (Verweis)	313
20	Patentverletzung	317
20.1	Widerrechtlichkeit	317
20.2	Der Kreis der Verletzer: Unmittelbare und mittelbare Verletzungs- handlungen	318
20.2.1	Unmittelbare, direkte Patentverletzung	318
20.2.2	Mittelbare Patentverletzung (Teilnahmehandlungen)	319
	a) Terminologie	319
	b) Akzessorische Natur der Teilnahmehandlung in der Schweiz	319
20.2.3	Gewerbliche und private Teilnahmehandlungen	322
20.3	Territorialer Bezug: Handlungs- oder Erfolgsort	323
20.3.1	Ausgangslage	323
20.3.2	Rechtsprechung	324
	a) Schweiz	324
	b) Deutschland	327
20.3.3	Handlungs- oder Erfolgsort	327

20.4	Bestimmungsgemässer Gebrauch, Erschöpfung, Reparatur- handlungen, Neuherstellung	329
20.5	Methodische Prüfung der Verletzungshandlung	331
20.5.1	Überblick	331
20.5.2	Merkmalsgliederung	331
20.5.3	Festlegung und Verständnis des «hypothetischen Durchschnitts- fachmanns»	333
20.5.4	Auslegung der Patentansprüche	334
	a) Die Bedeutung des Auslegungsprotokolls für die Auslegung von Patentansprüchen	334
	b) Bundesgerichtliche und bundespatentgerichtliche Recht- sprechung	336
	c) Zusammenführung der Auslegungsgrundsätze gemäss Auslegungs- protokoll und Rechtsprechung	336
	d) Auslegung von Patentansprüchen – Illustration	338
	i) Auslegung eines Patentanspruchs mit Hilfe der Beschreibung .	338
	ii) (Divergierende) Auslegungsergebnisse in nationalen Verletzungsurteilen	339
20.5.5	Beurteilung, d.h. «Lesen des Anspruchs auf die konkrete Verletzungs- handlung»	340
20.5.6	Die <i>wörtliche oder identische</i> Verletzung («Nachmachung»)	341
20.5.7	Die äquivalente Verletzung («Nachahmung»)	341
	a) Allgemeines	341
	b) Die drei Äquivalenzfragen	342
	i) Die erste Frage der <i>Gleichwirkung</i>	344
	ii) Die zweite Frage der <i>Auffindbarkeit</i>	345
	iii) Die dritte Frage der <i>Gleichwertigkeit</i> (<i>impliziter Schutzausschluss</i>)	347
	iv) Zusammenfassende Schlussfolgerungen	350
	c) Fallgruppen äquivalenter Verletzungen	351
20.5.8	Relevanz der Erfindungsaufgabe bei der Beurteilung von Verletzungs- tatbeständen?	352
20.6	Verletzungsbeispiele aus der Rechtsprechung	353
20.6.1	Wörtliche Verletzung (Nachmachung)	353
20.6.2	Äquivalente Verletzung (Nachahmung)	356
	a) DROSPIRENON	357
	i) EP'791:	357
	ii) EP'840:	358
	b) URINALVENTIL	360
20.6.3	Beispiel einer Nachahmung bei Einschränkung im Prüfungs- verfahren: PEMETREXED	361
	a) Zur Frage der Gleichwirkung	362
	b) Zur Frage der Auffindbarkeit	362
	c) Zur Frage der Gleichwertigkeit	363

21	Vorsorgliche Massnahmeverfahren	366
21.1	Bedeutung vorsorglicher Massnahmen	367
21.2	Sachliche Zuständigkeit für vorsorgliche Massnahmen	367
21.3	Rechtsgrundlagen und Inhalt vorsorglicher Massnahmen (Überblick)	368
21.4	Ablauf des ordentlichen (kontradiktorischen) und des «superprovisorischen» (ex parte) Massnahmeverfahrens	369
21.5	Voraussetzungen für vorsorgliche Massnahmen	371
21.5.1	Drohende oder bestehende Rechtsverletzung	371
21.5.2	Nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil	372
21.5.3	Zeitliche Dringlichkeit	372
21.6	Vorläufige Vollstreckung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen	374
21.7	Beweissicherung, vorsorgliche Beweisführung und Beschreibung	374
21.7.1	Allgemein	374
21.7.2	Beweissicherung und vorsorgliche Beweisführung	375
21.7.3	Beschreibung	376
21.8	Registersperre und Anweisung	378
21.9	Verteidigungsmittel des Massnahmebeklagten	378
21.9.1	Allgemein	378
21.9.2	Schutzschrift	380
21.10	Beweismittelbeschränkung im Massnahmeverfahren – Keine Zeugen, Kurz- und Parteigutachten?	381
21.11	Keine Sistierung von Massnahmeverfahren wegen hängigem Einspruch beim EPA	383
21.12	Rechtsmittel gegen Massnahmeentscheide	383
21.13	Schadenersatzfolgen einer unberechtigten vorsorglichen Massnahme? ..	387
21.14	Grenzüberschreitender vorsorglicher Rechtsschutz («cross-border injunction»)	387
21.14.1	Allgemeines	387
21.14.2	Internationale Zuständigkeit	388
21.14.3	Glaubhaftmachung der Verletzung ausländischer Patentrechte	390
21.14.4	«Subjektive Klagehäufung» und Einrede der Nichtigkeit bei vorsorglichen Massnahmeverfahren	391
22	Ordentliches Verletzungsverfahren: chronologische Verfahrensaspekte und -schritte	393
22.1	Regelfall: Verletzungsklage «vs.» Einrede der Patentnichtigkeit	393
22.2	Nationale und internationale Zuständigkeit	394
22.2.1	Prozesstaktisches bezüglich Zuständigkeit	394
22.2.2	Sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts	394
	a) Vorbemerkung	394
	b) Ausschliessliche sachliche Zuständigkeit	395
	c) Konkurrierende Zuständigkeit	396

	d) Konkurrierende Zuständigkeit bei «Einrede» vs. Wegfall der kantonalen Zuständigkeit bei Widerklage.....	397
	e) Kompetenzattraktion	400
22.2.3	Zuständigkeit bei internationalen Sachverhalten	402
	a) Rechtsgrundlagen: IPRG, LugÜ, EuGVVO und Anerkennungsprotokoll	402
	b) Internationale Zuständigkeit bei Verletzungsklagen.....	404
	i) Inländische Verletzer	404
	ii) Ausländische Verletzer	406
	c) Internationale Zuständigkeit bei negativer Feststellungsklage auf Nichtverletzung	407
	d) Internationale Zuständigkeit für Patentnichtigkeitsklagen	409
	e) Internationale Zuständigkeit bei subjektiver Klagehäufung: «Spinne im Netz»/Roche vs. Primus	410
	f) Internationale Zuständigkeit bei objektiver Klagehäufung – Kompetenzattraktion	411
	g) Internationale Zuständigkeit zur Feststellung der Rechtsbeständigkeit.....	412
22.3	Parteien	413
22.3.1	Aktivlegitimation (Klageberechtigung)	413
22.3.2	Passivlegitimation und Säumnisurteil (Abwesenheitsverfahren)	415
22.4	Rechtsansprüche und Rechtsbegehren	415
22.4.1	Allgemeines	415
22.4.2	Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch und -begehren	416
	a) Allgemeines	416
	b) Beispiele für Unterlassungsbegehren	419
	c) Unterlassungsbegehren gegen unmittelbares Produkt eines Verfahrenspatents	421
	d) Beseitigungsbegehren	422
22.4.3	Feststellungsanspruch und -begehren	422
22.4.4	Begehren auf Rückruf patentverletzender Produkte?.....	423
22.4.5	Begehren auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung	423
22.5	Einbezug <i>ausländischer</i> Patentverletzungen.....	425
22.6	Festlegung der Gerichts- und der Parteisprache.....	427
22.6.1	Verfahrenssprache, Gerichtssprache, Parteisprache, Amtssprache	427
22.6.2	Gerichtssprache ist immer eine Amtssprache	428
22.6.3	Parteisprache	429
22.6.4	Besonderheiten bei englischer Parteisprache	430
22.7	Konstituierung des Spruchkörpers und Ausstandsverfahren.....	430
22.8	Verteidigungsmittel des präsumtiven Verletzers, insbesondere Patentnichtigkeitseinrede	432
22.8.1	Nichtigkeitseinrede	433
	a) Vor- und Nachteile	433
	b) Verbale Einschränkung des Patents bei einredeweise geltend gemachter Nichtigkeit.....	435

22.8.2	Widerklage auf Patentnichtigkeit (Verweis)	437
22.8.3	Die Bestreitung der Verletzungshandlung	438
	a) Beweislast und Gegenbeweis.....	438
	b) Umkehr der Beweislast – Beweis des Gegenteils	439
22.8.4	Die Einrede des sog. «freien Stands der Technik».....	440
22.9	Keine «beschränkte Replik» mehr bezüglich Nichtigkeitseinwand vor der Instruktionsverhandlung	441
22.10	Instruktionsverhandlung	442
22.11	Zweiter Schriftenwechsel, Klageänderung und Eventualbegehren	443
22.12	Aktenschluss und unabdingbares Replikrecht.....	444
22.13	Fachrichtervotum	445
22.13.1	Zum Beizug von Fachrichtern allgemein	445
22.13.2	Erlaubte und unerlaubte fachrichterliche Tatsachenermittlung und überschiessendes Beweisergebnis	449
22.13.3	Zur prozessualen Natur und Bedeutung des Fachrichtervotums	450
22.13.4	Formelle und inhaltliche Vollständigkeit des Fachrichtervotums	452
22.13.5	Nachvollziehbarkeit des Fachrichtervotums	452
22.13.6	Schlüssigkeit	454
22.14	Stellungnahme zum Fachrichtervotum	454
22.15	Hauptverhandlung und allfällige Beweisabnahme.....	455
22.16	Urteilsphase: Gültigkeits- und Verletzungsurteil im Patentprozess – gerichtliche Begründungspflicht	458
22.16.1	Interdisziplinäre Zusammenarbeit.....	459
22.16.2	Freie Beweiswürdigung: Keine formellen Beweisverbote oder Beweisgebote – Parteigutachten	460
22.16.3	Richterliche Begründungspflicht	461
23	Patentnichtigkeitsklage	463
23.1	Einleitung.....	463
23.2	Natur und Wirkung der Nichtigkeitsklage	464
23.3	Legitimation bei der Nichtigkeitsklage	465
23.4	Grundsätzlich keine Sistierung des Verletzungsverfahrens	466
23.5	Nichtigkeit und Teilnichtigkeit	467
23.5.1	Allgemein	467
23.5.2	Zeitpunkt der Einschränkung	469
23.5.3	Beispiel eines Eventualantrags auf Teilnichtigkeit	470
23.6	Nichtigkeitsklage nach Löschung des Patents.....	470
24	Wiedergutmachungsansprüche: Schadenersatz, Herausgabe des Verletzergewinns, Herausgabe der Bereicherung, Urteils- publikation	471
24.1	Prozessuales Vorgehen bezüglich Schadenersatz und Herausgabe des Verletzergewinns	471
24.2	«Klassischer» Schadenersatz ist selten	471

24.2.1	Schaden.....	472
	a) Insbesondere entgangener Gewinn des Patentinhabers.....	472
	b) Marktverwirrungsschaden	475
	c) Rechtsverfolgungskosten.....	476
	d) Würdigung der Rechtsprechung betreffend Schadensbeweis	476
24.2.2	Widerrechtlichkeit	477
24.2.3	Kausalzusammenhang	477
24.2.4	Verschulden	478
24.3	Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns	479
24.3.1	Unterschiedliche Anspruchsgrundlage bei Gut- bzw. Bösgläubigkeit	479
24.3.2	Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgenunterschiede bezüglich Bereicherungsanspruch und Geschäftsanmassung	480
24.3.3	Wann liegt eine gut- bzw. bösgläubige Patentverletzung vor?.....	482
24.4	Geltendmachung mittels Stufenklage	483
24.4.1	Vollstreckung des Teilurteils auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung.....	484
24.4.2	Berechnung des Verletzergewinns.....	485
24.4.3	Kumulativer oder alternativer Anspruch auf Schadenersatz und Herausgabe des Verletzergewinns/Formulierung der Rechtsbegehren.....	488
24.5	Solidarität.....	488
24.6	Schadenersatz oder Herausgabe des Verletzergewinns ab Patenterteilung – mit Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Patentanmeldung.....	489
24.7	Fair Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND)-Lizenzen bei standardessentiellen Patenten	490
24.8	Verjährungs- und Verwirkungseinreden	490
24.9	Urteilspublikation	491
25	Gutachten im Schweizer Patentprozess und Zeugnis sachverständiger Personen	493
25.1	Gerichtliche Sach- oder Rechtsgutachten im Schweizer Patentprozess ...	493
25.2	Privat- bzw. Parteigutachten	495
26	Rechtsmittel im ordentlichen Patentprozess.....	497
26.1	Die Beschwerde in Zivilsachen.....	497
26.2	Willkürbeschwerde betreffend Sachverhaltsfeststellungen.....	497
26.3	Beschwerde gegen (Teil-)Urteile betreffend Gültigkeit und Verletzung des Patents	498
26.4	Keine Überprüfung der richtigen Anwendung von ausländischem Patentrecht im Beschwerdeverfahren.....	498
27	Andere Angriffs-/Verteidigungsszenarien und Klagen.....	501
27.1	Negative Feststellungsklage auf Nichtverletzung	501
27.1.1	Grundsätze	501
27.1.2	Praxis des Bundesgerichts.....	502

27.1.3	Feststellungsbegehren auf Nichtverletzung	505
27.1.4	Beweislast	505
27.2	Positive Feststellungsklage auf Gültigkeit des Patents	506
27.3	Klage auf Feststellung, dass die <i>Wirkung eines Patents</i> nach Art. 20a, 125, 126 oder 140 PatG dahingefallen ist	506
27.4	Abtretungsklage	507
27.5	Klage auf Feststellung <i>des Rechts auf das Patent</i>	510
27.6	Klage auf Feststellung eines <i>Mitbenützensrechts</i>	510
27.7	Klage auf Feststellung des Vorliegens bzw. des Fehlens eines <i>Abhängigkeitsverhältnisses</i>	511
27.8	Klage auf <i>Erfindernennung</i>	511
28	Weitere Einzelfragen bei Patentstreitigkeiten	513
28.1	Streitwertberechnung und Prozesskosten.....	513
28.2	Besondere Verfahrensnormen	514
28.2.1	Umkehr der Beweislast (Verweis)	514
28.2.2	Wahrung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses	515
28.2.3	Das «Verbot» von Patent-Stufenklagen	516
28.2.4	Verwertung oder Zerstörung von Erzeugnissen oder Einrichtungen.....	516
28.2.5	Internationale Regelungen, die für Patentprozesse relevant sind (Verweise)	517
	a) Auslegungsprotokoll.....	518
	b) Anerkennungsprotokoll	518
	c) Lugano-Übereinkommen, ehemaliges Brüsseler Übereinkommen und EuGVVO	518
	d) Weitere internationale Übereinkommen	519
28.3	Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile.....	519
28.4	Schiedsvereinbarungen, Prorogation und Einlassung in Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren.....	520
28.5	Präjudizwirkung von ausländischen Urteilen in der Schweiz?.....	521
29	Hilfeleistung der Zollverwaltung	523
30	Der strafrechtliche Schutz	525
30.1	Allgemeines	525
30.2	Örtliche und sachliche Zuständigkeit in Strafsachen	526
30.3	Strafrechtliche Sanktionierung der Patentverletzung	526
30.4	Der Nichtigkeitseinwand im Strafverfahren.....	527
30.5	Die Patentberühmung	528
30.6	Entfernung von Patentzeichen	529
30.7	Die Strafen	530
31	Bewertung und Bilanzierung von Patenten	531
31.1	Bewertung.....	531
31.1.1	Bewertungsziele.....	531
	a) Die Bewertung zum Zweck einer Wertzuordnung.....	531

	b) Die Bewertung zwecks Planung neuer Produkte sowie der Forschung und Entwicklung	532
	c) Bedeutung des Werts eines Patents bei der Streitwertberechnung	532
31.1.2	Due Diligence eines Patentportfolios.....	533
31.1.3	Bewertungsmethoden.....	533
	a) Allgemeines	533
	b) Finanzielle Bewertungsmethoden.....	535
	i) Kostenorientierte Bewertung	535
	ii) Ertragsorientierte Bewertung	535
	iii) Marktorientierte Bewertung.....	536
	c) Bewertungsmethoden zur strategischen Produkteplanung.....	536
31.2	Bilanzierung.....	536
32	Übergangsrecht («intertemporales Recht»)	539
	Falltabelle	541
	Stichwortverzeichnis	557

Zitierte Literatur

Einzelpublikationen eines oder mehrerer Autoren werden nur mit Autorennamen zitiert. Mehrere Publikationen des- oder derselben Autoren sowie Handbücher und Kommentare werden gemäss Klammerzusatz zitiert.

- ABEGG-VATERLAUS LUKAS, Die Patentverletzung durch additive Fertigung («3D Druck»), 1. Aufl. 2018
- ADDOR, FELIX/BÜHLER LUKAS, Die Patentierung menschlicher embryonaler Stammzellen, *sic!* 5/2004, S. 383 ff.
- ADDOR, FELIX/VETTER, CHRISTINE, Der Schutz der medizinischen Behandlungsfreiheit vor patentrechtlichen Verletzungsklagen, *sic!* 2014, S. 245 ff.
- ALLISON JOHN R./LEMLEY MARK A./MOORE KIMBERLEY A./TRUNKEY R. DEREK, Valuable Patents, University of California at Berkeley, School of Law Research Paper No. 133 and George Mason University School of Law Research Paper No. 03–31, 2003: <http://papers.ssrn.com/abstract=426020>
- ALTENPOHL MARTINA, Der urheberrechtliche Schutz von Forschungsergebnissen, Bern 1987
- BALASS VALENTIN, Der Gerichtsexperte im Patentprozess aus der Sicht des technischen Sachverständigen, *SMI* 1985/2, S. 179 ff.
- BARRELET DENIS/EGLOFF WILLI, Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 3. Aufl., Bern 2008
- BENKARD, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz, 11. Auflage, München 2015
- BERGEN-BABINECZ KATJA/HEINRICHS NIKOLAUS/JUNG ROLAND/KOLB GEORG, Zum Schutzbereich von US-Patenten: Festo und eine deutsche Sicht, *GRUR Int.* 6/2003, S. 487 ff.
- BERTSCHINGER CHRISTOPH/MÜNCH PETER/GEISER THOMAS (Hrsg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002 (zitiert: AUTOR, Patentrecht, RZ)
- BERTSCHINGER CHRISTOPH, Quasi-Verlängerung des Patentschutzes: Ergänzende Schutz-zertifikate, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, § 10, S. 339 ff. (zitiert: BERTSCHINGER, Patentrecht, RZ)
- DERS., Patentfähige Erfindung, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, § 4, S. 87 ff. (zitiert: BERTSCHINGER, Patentrecht, RZ)
- BIBUS CLAUDIA, European Harmonization in Assessment of Equivalent Patent Infringement, Comparative Analysis of the German, UK and Swiss Pemetrexed Supreme Court Decisions, *Life Science Recht* 2018, 144 ff.
- BLIND KNUT/THUMM NIKOLAUS, Interrelation between Patenting and Standardisation Strategies: Empirical Evidence and Policy Implications, *Research Policy* 2004, p. 1583–1598; online abrufbar.
- BLUM R. E./PEDRAZZINI M. M., Das schweizerische Patentrecht, 3 Bde., 2. Aufl., Bern 1975

- BLUMER FRITZ, Formulierung und Änderung der Patentansprüche im europäischen Patentrecht, Diss. (St. Gallen) Bamberg 1996 (zitiert: BLUMER, Diss.)
- DERS., Schutzbereich und Stand der Technik im europäischen Patentrecht, sic! 1998, S. 3 ff. (zitiert: BLUMER, Schutzbereich)
- DERS., Patentverletzungsprozess/Patentnichtigkeitsprozess, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VI, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002 (zitiert: BLUMER, Patentrecht)
- BODENHAUSEN G. H.C., Pariser Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums, Köln 1971 (zitiert wird die vom BIRPI herausgegebene französische Fassung), Genf 1969
- MICHELE BOLDRIN/DAVID K. LEVINE, The Case Against Patents, September 2012, Working Paper 2012–035A, Federal Reserve Bank of St. Louis, Research Division www.research.stlouisfed.org/wp/2012/2012-035.pdf
- BOTOY ITUKU ELANGI, Propriété intellectuelle et droits de l’homme, L’impact des brevets pharmaceutiques sur le droit à la santé dans le contexte de VIH/SIDA en Afrique, Genf/Zürich/Basel 2007
- BRÄNDLE DIETER, Kann und darf Auslegung und Ermittlung des Schutzbereichs eines europäischen Patents in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Ergebnissen führen? GRUR 1998, S. 854 (zitiert: BRÄNDLE, Schutzbereich)
- DERS., CROSS-BORDER INJUNCTIONS, BLOCKKURS 19.4 (2004) NDS ETH ZÜRICH (MANUSKRIFT/ZITIERT: BRÄNDLE, CROSS-BORDER)
- DERS., Patentverletzung und Patentnichtigkeit vor Gericht: Blockkurs 112 (2004/2005) NDS ETH Zürich (Manuskript/zitiert: BRÄNDLE, Patentverletzung)
- BREMI TOBIAS, The European Patent Convention and Proceedings before the European Patent Office/EPC 2000, Cologne 2008 (zitiert: BREMI, EPC)
- DERS., Divide et Impera? Die Antwort der Grossen Beschwerdekammer in den Entscheidungen G1/05 und G1/06, sic! 3/2008, S. 251 ff. (zitiert: BREMI, Divide)
- DERS., Systematische Darstellung des Bundesgesetzes über die Patentanwältinnen und Patentanwälte (PAG), in: CALAME/HESS/STIEGER, PatGG, S. 417 ff. (zitiert: BREMI, PAG)
- BREMI TOBIAS/LIEBETANZ MICHAEL, Kann man ein Prioritätsrecht «verbrauchen»? Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, 2004, S. 148 ff.
- BRINER ALFRED, Patentierungsvoraussetzungen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht/SIWR, Band IV, Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Basel 2006, S. 47 ff. (zitiert: BRINER, SIWR IV)
- BRUNNER EUGÈNE, Die *Verwertung von Fachwissen* im handelsgerichtlichen Prozess, SJZ 88 (1992), S. 22
- DERS., Der *Gerichtsexperte* im Patentprozess aus der Sicht des Richters, insbesondere das Verhältnis Richter und Sachverständiger im Prozess, SMI 1985/2, S. 171
- DERS., Der *Sachverständige* im Patentprozess aus schweizerischer Sicht, GRUR Int. 1987, S. 481 ff.
- DERS., Die *schutzfähige Erfindung* gemäss Art. 1 Abs. 2 PatG und ihre Beurteilung durch den Zivilrichter, SMI 1984, S. 7 ff.

- DERS., Europäisch erteilte Patente: *Schutzbereich* aus Schweizer Sicht, sic! 4/1998, S. 428 f.
- BRUNNER EUGÈNE/DIGGELMANN PETER, Zur zweiten medizinischen Indikation im Patentrecht, SJZ 1985, S. 173
- BRUNNER FLORIAN, «FRAND»-Obliegenheiten bei standardessentiellen Patenten aus vertrags- und kartellrechtlicher Perspektive, sic! 1/2019, S. 1 ff. (zitiert: BRUNNER, FRAND I, S.)
- DERS. Standardessentielle Patente und «FRAND» im Zivilprozess, sic! 3/2019, S. 131 ff. (zitiert: BRUNNER, FRAND II, S.)
- BÜHLER ALFRED, Der Patentanwalt als Gerichtsgutachter, sic! 10/2005, S. 715 ff. (zitiert: A. BÜHLER, Patentanwalt)
- DERS., Gerichts- und Privatgutachten im Immaterialgüterrechtsprozess, sic! 9/2007, S. 607 ff. (zitiert: A. BÜHLER, Gerichts- und Privatgutachten)
- BÜHLER LUKAS/BLIND BURI SONIA, Entstehung des Patents, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht/SIWR, Band IV, Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Basel 2006, S. 209 ff. (zitiert: BÜHLER/BLIND BURI, SIWR IV)
- BÜHLER LUKAS, Biotechnologische Erfindungen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht/SIWR, Band IV, Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Basel 2006, S. 505 ff. (zitiert: BÜHLER, SIWR IV)
- CALAME THIERRY, Öffentliche Ordnung und Gute Sitten als Schranken der Patentierbarkeit gentechnologischer Erfindungen – Eine Untersuchung des Europäischen Patentübereinkommens und des Schweizerischen Patentgesetzes unter Berücksichtigung des internationalen Rechtsumfelds, Diss. Basel/Genf/München 2001
- DERS., Court of Appeal stellt gefestigte EPA- Praxis über eigenes Präjudiz: Patentschutz für zweite medizinische Indikation aufgrund neuen *Dosierungsregimes* bejaht, sic! 12/2008 S. 925 ff.
- DERS., Die Berechtigung an der Erfindung, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht/SIWR, Band IV, Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, Basel 2006, S. 171 ff./Die Wirkung des Patents, S. 401 ff./Besonderheiten von computerimplementierten Erfindungen, S. 651 ff. (zitiert: CALAME, SIWR IV)
- DERS., Verfahren und Entscheid zur Erteilung und zur Änderung der Bedingungen einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes, in: CALAME/HESS/STIEGER, PatGG, S. 623 ff.
- CALAME THIERRY/DE WERRA JACQUES, *Co-titularité* des droits de propriété intellectuelle, Anwaltsrevue 1/2003, S. 10 ff.
- CALAME THIERRY/HESS ANDRI/STIEGER WERNER (HRSG.), Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar, Basel 2013 (zitiert: BEARBEITER, Komm PatGG, Art. RZ)
- COMTE JEAN-LOUIS, *L'homme du métier* en droit des brevets, sic! 2000, S. 661 ff.
- DERS., Schweizerisches Patentanmeldeverfahren, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VI, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, S. 221 ff. (zitiert: COMTE, Schweizerisches Patentanmeldeverfahren)

- COOTER ROBERT/ULEN THOMAS, *Law & Economics*, 6. Aufl. Boston, San Francisco etc. 2016; Berkeley Law Books. Book 2; www.scholarship.law.berkeley.edu/books/2
- CORNISH WILLIAM R., *Experimental Use of Patented Inventions in European Community States*, IIC 29 7/1998, S. 735 ff.
- CYRANEK GÜNTHER/HARABI NAJIB (Hrsg.), *Wettlauf um die Zukunft der Schweiz, Die Rolle der technologischen Forschung und Entwicklung*, Rüschlikon/Zürich 1992
- DASSER FELIX/OBERHAMMER PAUL, *Lugano-Übereinkommen (LugÜ), Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 2007 (Hrsg.)* 2. Aufl. Bern 2011
- DAVID LUCAS, *Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht/SIWR, Band I/2, 3. Aufl. Basel 2011 (zitiert: DAVID, SIWR I/2)
- DERS., *Schadenersatz*, in FS 100 Jahre PatG, Bern 1988, S. 351 ff. (zitiert: DAVID, Schadenersatz)
- DESSEMONTET FRANÇOIS, *Die Universitätserfindungen, Eine rechtsvergleichende Untersuchung auf der Grundlage von Recht und Praxis in der Schweiz*, GRUR Int. 1983, 133
- DE WERRA JACQUES/GILLERON PHILIPPE (EDITEURS), *Propriété intellectuelle*, Basel 2013
- DE WERRA JACQUES, in: MÜLLER BARBARA/OERTLI REINHARD [Hrsg.], *Kommentar Urheberrechtsgesetz*, 2. Aufl., Bern 2012
- D'HAEMER JAN, *PCT-Verfahren in: Handbücher für die Anwaltspraxis*, Band VI, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, S. 317 ff. (zitiert D'HAEMER, PCT-Verfahren)
- DIGGELMANN PETER, *Zur zweiten medizinischen Indikation im Patentrecht*, SJZ 1985, S. 173 ff.
- DERS., *Unterlassungsbegehren im Immaterialgüterrecht*, SJZ 88 (1992), S. 26
- DOLDER FRITZ, *Erfindungshöhe, Rechtsprechung des Europäischen Patentamts zu Art. 56 EPÜ – Mechanik technische Physik, Verfahrenstechnik, Werkstoffe*, Köln/Berlin/Bonn/München 2002
- DOLDER FRITZ/FAUPEL JANNIS, *Der Schutzbereich von Patenten, Rechtsprechung zu Patentverletzungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz*, 2. Aufl. Köln etc. 2004
- EPA – Europäisches Patentamt (Hrsg.), *Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts*, 9. Aufl. 2019, online abrufbar unter www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law_de.html (zitiert: Rspr BK EPA 2019)
- European National Patent Decisions Report 2004, European Patent Office (Hrsg.), München 2004
- FIALA DONATELLA, *Das Verhältnis zwischen Immaterialgüterrecht und Kartellrecht*, Bern 2006
- FISCHER THEO, *Schadensberechnung im gewerblichen Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb*, Basel 1961