

Besprechung / Compte rendu

PatG / EPÜ – Schweizerisches Patentgesetz / Europäisches Patentübereinkommen

PETER HEINRICH

Kommentar in synoptischer Darstellung

Orell Füssli Verlag, Zürich 1998, 918 Seiten, CHF 178.– / DEM 198.–, ISBN 3-280-02532-X

Der Kommentar von Peter Heinrich darf ohne zu übertreiben als ein Höhepunkt für das heute in der Schweiz geltende Patentrecht bezeichnet werden: er erleichtert nicht nur den Blick zurück in die wesentlichen Tiefen des ins Alter gekommenen Monumentalwerks von R. E. Blum / M. M. Pedrazzini, sondern ebnet auch den Weg zur Lösung gegenwärtiger und künftiger Patentrechtsprobleme.

Der durchdachte Aufbau und die weitestgehende Vollständigkeit des Werks lassen praktisch nichts zu wünschen übrig. Nicht enthalten sind einzig die amtsinternen Richtlinien des IGE und des EPA sowie die Ausführungsordnung zum PCT. Ansonsten enthält das Werk in der Tat das gesamte für die Schweiz geltende Patentrecht, einschliesslich aller internationaler Abkommen und sogar der Gebührenordnung samt Gebühren des IGE (die allerdings per 1. Januar 2000 bereits wieder eine Änderung erfahren).

Um sich mit dem Werk schnell vertraut zu machen, lohnt es sich, wenn man die auf Seite XI zusammengestellten neun Hinweise für die Benutzung kurz durchliest.

Die Reihenfolge der Kommentierung richtet sich nach den Artikeln des Patentgesetzes. Soweit sinnvoll, wurden ihr die entsprechenden Artikel des EPÜ synoptisch gegenübergestellt. Anschliessend werden beide Bestimmungen jeweils gleichzeitig erörtert.

Wo das Schweizerische Patentgesetz jegliche praktische Bedeutung verloren hat, so insbesondere bezüglich dem Vorprüfungsverfahren (Art. 87–Art. 106a PatG) konzentrierte sich der Autor auf die relevanten Bestimmungen des EPÜ (Art. 90–112 EPÜ). Wo das EPÜ keine Bestimmung enthält, was insbesondere beim Rechtsschutz über weite Strecken zutrifft, bezieht sich die Kommentierung primär auf das Schweizerische Patentgesetz. Anhand der Kopfzeilen und Randziffern weiss man aber immer, ob man sich im Patentgesetz, im EPÜ oder in der gleichzeitigen Kommentierung beider Gesetze aufhält. Wer sodann die Kommentierung einer spezifischen EPÜ-Norm sucht, findet über die Verweistabelle vom EPÜ zum PatG schnell Zugang zur betreffenden Kommentarstelle (Seiten XXXV bis XXXVII).

Der eigentliche Wert des Kommentars liegt aber selbstverständlich in seinem patentrechtlichen Inhalt. Diejenigen, die wissen, wie gerne der Autor den detaillierten Diskurs pflegt, staunen, was hier in absolut konzentrierter und doch umfassender Form präsentiert wird: kein seichter Tropfen, sondern beste Spätlese.

Dabei findet eine Auseinandersetzung mit praktisch allen aktuellen Patentrechtsfragen statt, die weit über eine Kurzkomentierung der einzelnen Artikel hinausgeht und von denen hier nur einige exemplarisch herausgegriffen werden können.

Dazu gehört heute erneut – so paradox dies klingen mag – das elementarste, nämlich die Definition der Erfindung, deren traditionelle Umschreibung aufgrund von Innovationen auf dem Gebiet der Computersoftware den heutigen Anforderungen schlicht nicht mehr genügt. Der von Heinrich einleitend gemachte Vorschlag ist einfach und dennoch bestechend, weil er die herkömmliche Definition nur geringfügig, aber doch entscheidend ergänzt: Erfindungen sind neue, nicht naheliegende Lehren zum technischen Handeln unter Einsatz von Naturstoffen oder -kräften und Information (N 1.04 sowie spezifisch bezüglich Computerprogrammen N 1.16–1.18). Damit vermeidet Heinrich den Streit um das

erforderliche Ausmass an «Technizität», der vor allem in Deutschland zu wenig fruchtbaren Diskussionen und Abgrenzungen führte.

Heinrich scheut sich auch nicht, zu rechtspolitisch heiklen Fragen der «Patentierung von Lebewesen» fundiert und klar Stellung zu nehmen (N 1a.01–1a.05 sowie 2.05 und 2.06). Er hält sich dabei strikt an den Gesetzestext und die einschlägige Fachterminologie und gibt dem wirtschaftlichen Druck des biotechnologisch Machbaren nicht nach. (Eine Änderung des Ausschlusses der Patentierung von Pflanzen und Tieren als Genotypen müsste demnach über den beschwerlichen Weg einer Änderung des EPÜ verwirklicht werden und nicht über eine auf Biegen und Brechen angelegte Gesetzesauslegung).

Hochinteressant ist die von Heinrich angesprochene Frage, ob die heutige und künftige Informationstechnik mit der Möglichkeit des automatischen Suchens nach Begriffen in Datenbanken die Grenzen des Naheliegens verschieben. Dass dazu noch keine abschliessende Antwort gegeben werden kann, liegt auf der Hand (vgl. N 1.46 und 1.47).

Begründete Kritik übt der Autor sodann an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, soweit darin zum Ausdruck kommt, dass das EPÜ und die damit einhergegangene Änderung des Schweizerischen Patentgesetzes «im Grundsatz» keine Änderung der Patentvoraussetzungen gebracht habe. Es kann aufgrund der Gesetzesmaterialien nicht ernsthaft bestritten werden, dass mit der Einführung des EPÜ eine massvolle Senkung der Anforderungen an die vormalige «Erfindungshöhe» beabsichtigt war. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum sich das Bundesgericht so leichtfertig jedenfalls sprachlich über diese Tatsache hinwegsetzt (N 1.84).

Als Patentrechtler vertritt Heinrich die rechtsdogmatisch einzig richtige Auffassung der nationalen Erschöpfung des Patentrechts (N 8.15). Anders als Heinrich ist der Rezensent allerdings nicht so sicher, dass das Bundesgericht der Rechtsdogmatik treu bleibt und nicht aus wirtschaftspolitischen Überlegungen einer «ökonomischen Auslegung» des Rechts und damit einer internationalen Erschöpfung das Wort reden wird. Über den gewöhnlichen Fall von Parallelimporten hinaus weist Heinrich auch auf eine andere praktische Bedeutung der Erschöpfungslehre hin. Die Frage, ob die Erschöpfung des Patentrechts nicht nur die patentierte Maschine, sondern auch das patentgeschützte Verfahren umfasst, das mittels der Maschine ausgeführt werden kann, stellt sich nicht selten. Immaterialgüterrechtlich kann eine Erschöpfung nur gegenüber dem patentierten physischen Objekt in Frage kommen. Eine weitergehende Erschöpfung auch bezüglich des patentierten Verfahrens kann sich aus der Auslegung des Vertrages zwischen dem Patentinhaber und Verkäufer der Maschine einerseits und dem Käufer andererseits ergeben. Unbeantwortet bleibt dabei allerdings, inwiefern ein späterer Erwerber der Maschine sich auf eine Vertragsauslegung zwischen dem Patentinhaber und dem ersten Käufer berufen kann, wenn er das Verfahren weiterhin benutzen möchte (N 8.14).

Im Zuge der knapp gehaltenen Kommentierung fallen zwangsläufig auch einige Rechtsauffassungen des Autors ohne umfassende Begründung aus. So vertritt er bei der ebenfalls praktischen Frage der formgültigen schriftlichen Übertragung eines Patents ohne Eintragung in das Register die Auffassung, dass der weiterhin im Patentregister eingetragene vorherige Inhaber das Patent einem Dritten erneut abtreten kann, sofern der Dritte gutgläubig ist. Ob dies aufgrund einer meines Erachtens gewagten Analogie zu Art. 933 ZGB gelten soll, bleibt unerörtert. Mit dem Hinweis auf die gleichlautende Meinung von A. Troller und die gegenteilige Auffassung im Grosskommentar Blum / Pedrazzini dürfte die Diskussion über diese Frage nur erneut eröffnet und noch nicht abgeschlossen sein (N 33.08).

Die Stellungnahme Heinrichs zu den Arten der patentverletzenden Benutzung unterstreicht ein weiteres Mal, dass sich der Autor nicht auf die theoretische Kommentierung des Wortlauts der einschlägigen Normen beschränkt, sondern sich vielmehr an den praktischen Fallkonstellationen, wie etwa der Benutzung der Erfindung zu Versuchs- oder Reparaturzwecken etc. orientiert (N 8.05 und 8.07). Der praktische Ansatz gilt für alle relevanten Normen. Wer inskünftig nicht im «Kommentar Heinrich» nachschlägt, riskiert, eine Antwort zu einem patentrechtlichen Problem zu übersehen.

Der Hauptzweck des Buches, nämlich «das behutsame Zusammenführen der Anwendung der gleich lautenden Normen des PatG und des EPÜ in der schweizerischen Rechtspraxis und die Bereicherung dieser Praxis durch die Rechtsprechung zum EPÜ, vor allem der Beschwerdekammern des EPA» (Seite X) darf als gelungen bezeichnet werden. Ob es dagegen gelingen wird, die an gleicher Stelle erwähnten patentrechtlichen «Helvetismen» abzuschaffen, darf zwar gehofft, muss aber bis zu den Bundesgerichtsentscheiden der nächsten Jahre abgewartet werden.

Gewagt ist – und entsprechend skeptisch macht – die Checkliste für die Behandlung patentrechtlicher Fälle, die der Kommentierung angeschlossen wurde (Seiten 497–505), bilden wir Patentrechtler uns doch gerne ein, die Fragen seien so einzigartig und komplex, dass sie nicht in ein Schema gepresst werden könnten. Auch dieser Versuch darf aber als gelungen bezeichnet werden und dürfte nicht nur dem Immaterialgüterrechtsstudenten eine nützliche Hilfe sein.

Ein frommer Wunsch wird allerdings bleiben, womit der Autor sein Vorwort beschliesst (Seite X). Dazu kann ich dem Autor nur zurufen: all diejenigen Kollegen, die weiterhin stöhnen und sich mit Hilfe seines Werks noch mehr Arbeit aufbürden, anstatt dank seines Kommentars am Abend früher nach Hause zu gehen, sind selber schuld. Lassen wir sie leben, um zu arbeiten, und arbeiten wir, um zu leben!

Heinrich hat sich während einer beträchtlichen Zeit auf Kosten seiner Familie und seiner – trotz allem! – treuesten Sekretärin die ausserordentliche Mühe genommen, seine jahrzehntelange Patentrechtserfahrung in einem Kommentar zu destillieren. Dafür gebührt ihm im Namen aller Patentrechtler der aufrichtigste Dank.

RA Dr. Christian Hilti.