

**Michael Ritscher / Simon Holzer / André Kasche /  
Ulrike Ciesla**

# Patentrecht

**Entwicklungen 2018**

**unter Mitarbeit von  
Alain Sommer**



Stämpfli Verlag

juris

Im Rahmen von njus.ch werden alljährlich in einzelnen, separaten Bänden die Entwicklungen des vergangenen Jahres in der Rechtsetzung, der Rechtsprechung und der Literatur eines bestimmten Praxisgebiets aufgezeigt.

Das gesamte Angebot ist auch online unter [www.njus.ch](http://www.njus.ch) und [www.swisslex.ch](http://www.swisslex.ch) verfügbar.

In der Reihe njus.ch sind Bände über die Entwicklungen in folgenden Gebieten erschienen:

Agrarrecht • Aktienrecht • Datenschutz • Erbrecht • Finanzmarktrecht • Gesellschaftsrecht • Haftpflicht- und Privatversicherungsrecht • Handelsregisterrecht • Internationales Strafrecht und humanitäres Völkerrecht • Internationales Zivilprozessrecht • Kartellrecht • Kauf-, Werkvertrags- und Auftragsrecht • Kennzeichenrecht • Mietrecht • Patentrecht • Personengesellschafts- und GmbH-Recht • Pharmarecht • Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht • Recht der beruflichen Vorsorge • Sachenrecht • Schuldbetreibungs- und Konkursrecht • Sozialversicherungsrecht, Allgemeiner Teil • Telekommunikationsrecht – Recht der audiovisuellen Medien • Stromversorgungsrecht • Unternehmenssteuerrecht • Urheberrecht • Verein – Stiftung – Trust • Zivilprozessrecht

Im Bereich der Rechtsetzung werden bereits beschlossene Änderungen sowie Rechtsetzungsprojekte dargelegt. Im Teil über die Rechtsprechung wird insbesondere eine Darstellung der wichtigsten amtlich und nicht amtlich publizierten Bundesgerichtsentscheidungen geboten. Und bezüglich der Literatur wird nicht nur umfassend auf Neuerscheinungen hingewiesen, sondern es werden von ausgewählten Publikationen auch deren Hauptaussagen zusammengefasst.

njus.ch ermöglicht den Leserinnen und Lesern, in kürzester Zeit auf den neuesten Stand der Entwicklungen in einem bestimmten Rechtsgebiet zu gelangen.

---

## Dr. Michael Ritscher

Dr. iur., LL.M. (Georgetown University), Rechtsanwalt  
(Meyerlustenberger Lachenal AG, Zürich)  
Handelsrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich

## Dr. Simon Holzer

Dr. iur., Fürsprecher (Meyerlustenberger Lachenal AG, Zürich)  
Nebenamtlicher Richter am Bundespatentgericht

## Dr. André Kasche

Dr. Dipl. Biochem., Europäischer, Schweizer und Deutscher  
Patentanwalt (Kasche & Partner AG)

## Dr. Ulrike Ciesla

Dr. phil. nat., Dipl. Chem., European Patent Attorney und Deutsche  
Patentanwältin (Meyerlustenberger Lachenal AG, Zürich)

# Patentrecht

unter Mitarbeit von  
Alain Sommer



Stämpfli Verlag

---

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 · 2019  
[www.staempfliverlag.com](http://www.staempfliverlag.com)

E-Book ISBN 978-3-7272-2683-0

Über unsere Online-Buchhandlung [www.staempfishop.com](http://www.staempfishop.com) sind zudem folgende Ausgaben erhältlich:

Print ISBN 978-3-7272-2682-3

Judocu ISBN 978-3-0354-1618-3

printed in  
switzerland



---

# Vorwort

Auch dieses Jahr berichten wir Ihnen, bereits zum dreizehnten Mal, über die das schweizerische Patentrecht betreffende Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur des vergangenen Jahres, wobei wir wie gewohnt auch Entwicklungen im übrigen Europa streifen. Und auch dieses Mal durften wir auf die Unterstützung durch Mitarbeitende des IP-Teams von MLL und der Kanzlei Kasche & Partner zählen, namentlich (und in alphabetischer Reihenfolge) Valérie Bayard, Cryos Dedja, Hélène Heinecke, Floria Heitz, Oliver Horlacher, Marko Marusic und Alain Sommer.

Zürich, im Mai 2019

MICHAEL RITSCHER

SIMON HOLZER

ANDRÉ KASCHE

ULRIKE CIESLA



---

# Inhaltsübersicht

<b>Vorwort</b> .....	<b>V</b>
<b>Inhaltsübersicht</b> .....	<b>VII</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>IX</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>XI</b>
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	<b>XVII</b>
<b>I. Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>II. Rechtsetzung</b> .....	<b>3</b>
<b>III. Rechtsprechung</b> .....	<b>33</b>
<b>IV. Literatur</b> .....	<b>93</b>



---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> .....	<b>V</b>
<b>Inhaltsübersicht</b> .....	<b>VII</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>IX</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>XI</b>
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	<b>XVII</b>
<b>I. Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>II. Rechtsetzung</b> .....	<b>3</b>
A. Schweizerische Rechtsetzung.....	3
1. HMG Revision mit Bezug zum Patentrecht .....	3
2. Pädiatrische Schutzrechtsverlängerungen .....	4
3. Neue Richtlinien IGE zu ESZ .....	7
4. Art. 9 PatG: Ausnahme vom Patentschutz für Ärzte und Apotheken.....	9
B. Staatsvertragsrecht mit Geltung für die Schweiz.....	11
1. Änderungen der Regeln der Ausführungsverordnung zum EPÜ (AO EPÜ) und der Gebührenordnung (GebO) .....	11
2. Ausführungsordnung zum Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) .....	12
3. Änderungen der Regeln der Ausführungsordnung zum EPÜ (AO EPÜ) und der Gebührenordnung (GebO) .....	13
4. Tabellarische Übersicht von Beschlüssen und Mitteilungen zum EPÜ aus dem Jahr 2018 .....	14
C. Rechtsentwicklungen ohne Geltung für die Schweiz .....	24
1. Einheitspatentsystem und Einheitliches Patentgericht.....	24
2. Neuerungen im Bereich Ergänzende Schutzzertifikate (ESZ): Einführung einer Export- und Stockpiling-Exception .....	28
<b>III. Rechtsprechung</b> .....	<b>33</b>
A. Schweizerische Entscheidungen.....	33
1. Recht auf das Patent .....	33
2. Rechtsbeständigkeit des Patents .....	40
3. Verletzung des Patents .....	51
4. Prozessrecht.....	55
5. Ergänzende Schutzzertifikate .....	62
B. Entscheidungen aus dem EPÜ-Erteilungsverfahren .....	72
C. Urteile des EuGH .....	72
D. Ausgewählte Urteile aus den Nachbarstaaten.....	78
1. Patentierbarkeit.....	78

2. Fehlende Dringlichkeit im einstweiligen Verfügungsverfahren und Schutzbereich eines Arzneimittelverwendungspatents.....	84
<b>IV. Literatur .....</b>	<b>93</b>
A. Gesamtdarstellungen und Grundlagenwerke .....	93
B. Bestand/Rechtsbeständigkeit und Inhaberschaft des Patents.....	95
C. Verletzung/Durchsetzung.....	97
D. Verwertung.....	99
E. Verfahren/Prozessrecht .....	100
F. Biotech .....	103
G. Standardessentielle Patente .....	104

---

# Abkürzungsverzeichnis

ABI	Amtsblatt
Abs.	Absatz
AEUV	Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, unterzeichnet in Lissabon am 13.12.2007, ABI C 83 vom 30.3.2010
AG	Aktiengesellschaft
AJP	Aktuelle Juristische Praxis (St. Gallen)
AO EPÜ	Ausführungsordnung zum Europäischen Patentübereinkommen vom 7.12.2006 (AO EPÜ 2000, SR 0.232.142.21)
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
B.d.Präs.	Beschluss des Präsidenten (des EPA)
B.d.VR	Beschluss des Verwaltungsrats (des EPA)
BAG	Bundesamt für Gesundheit
BBl	Bundesblatt
betr.	Betreffend
BG	Bundesgesetz
BGer	Bundesgericht
BGH	Bundesgerichtshof
BK	Beschwerdekammer
BPatGer	Eidgenössisches Bundespatentgericht
bspw.	beispielsweise
BVGer	Bundesverwaltungsgericht
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heisst
DE-BPatG	Deutsches Bundespatentgericht
ders.	derselbe
Diss.	Dissertation
E.	Erwägung
E-...	Entwurf (für eine Änderung des nachfolgend erwähnten Erlasses)

## Abkürzungsverzeichnis

---

EDI	Eidgenössisches Departement des Innern
EESR	Erweiterter europäische Recherchenbericht des EPA
EG	Europäische Gemeinschaft
EP	Europäisches Patent
ePa	europäische Patentanmeldung
EPA	Europäisches Patentamt
EPG	Einheitliches Patentgericht
EPGÜ	Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht
EPO	Europäische Patentorganisation
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen, revidiert in München am 29.11.2000 (SR 0.232.142.2)
ESZ	Ergänzendes Schutzzertifikat
etc.	<i>et cetera</i>
EU	Europäische Union
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Union
EUR	Euro
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
f./ff.	und folgende (Seiten)
Fn.	Fussnote
GBK	Grosse Beschwerdekammer
GebO	Gebührenordnung (des EPA)
GRUR	Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
HMG	BG über Arzneimittel und Medizinprodukte vom 15.12.2000 (Heilmittelgesetz, SR. 821.12)
Hrsg.	Herausgeber
i.c.	<i>in casu</i>
i.d.R.	in der Regel
i.S.	in Sachen
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
IGE	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

insb.	insbesondere
IP	<i>Intellectual Property</i>
IPRG	BG über das internationale Privatrecht vom 18.12.1987 (SR 291)
ISA	Internationale Recherchenbehörde des EPA
Kap.	Kapitel
KLV	Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung vom 29.9.1995 (Krankenpflege-Leistungsverordnung, SR 832.112.31)
KVV	Verordnung über die Krankenversicherung vom 27.6.1995 (SR 832.102)
lit.	<i>Litera</i>
LugÜ	Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16.9.1988 (Lugano-Übereinkommen, SR 0.275.11)
M.d.EPA	Mitteilung des EPA
M.d.GBK	Mitteilung der Grossen Beschwerdekammer (des EPA)
M.d.Präs.	Mitteilung des Präsidenten (des EPA)
M.d.VPräs.	Mitteilung des Vizepräsidenten (des EPA)
MSchG	BG über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28.8.1992 (Markenschutzgesetz, SR 232.11)
N	(Rand-)Note
Nr.	Nummer
OR	BG betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 30.3.1911 (Fünfter Teil: Obligationenrecht, SR 220)
PatG	BG über die Erfindungspatente vom 25.6.1954 (Patentgesetz, SR 232.14)
PatGG	BG über das Bundespatentgericht vom 20.3.2009 (Patentgerichtsgesetz, SR 173.41)
PatV	Verordnung über die Erfindungspatente vom 19.10.1977 (Patentverordnung, SR 232.141)
PCT	<i>Patent Cooperation Treaty</i> , Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 19.6.1970 (SR 0.232.141.1)