

Arbeitssitzung
Aktuelle Entwicklungen des
Patentrechts und der Recht-
sprechung auf europäischer
und nationaler Ebene

Vorsitzender: Alice Pezard (FR)

CH Schweiz

Kathrin KLETT
Bundesrichterin am Bundesgericht

Auswahl patentrechtlicher Urteile
des Schweizerischen Bundes-
gerichts von September 2006 bis
August 2008

Zur Auslegung des EPÜ hat das Schweizerische Bundesgericht in einem Entscheid vom 28. Februar 2007 Gelegenheit erhalten klarzustellen, dass die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA für die Anwendung der harmonisierten Normen in der Schweiz durchaus von Bedeutung ist und berücksichtigt werden darf. Es ging um die Gültigkeit eines Patents für eine vorbekannte Substanz, wobei ein besonders hoher Reinheitsgrad als erfinderisch beansprucht wurde. Die Patentinhaberin hatte den ihr obliegenden Nachweis nicht erbracht, dass der beanspruchte Reinheitsgrad mit herkömmlichen Verfahren nicht erreichbar sei (4C.403/2005, amtlich publiziert in BGE 133 III 229).

Das schweizerische Patentgesetz sieht gestützt auf Artikel 63 Abs. 2 lit. b EPÜ in den Artikeln 140 ff. ein ergänzendes Schutzzertifikat für Wirkstoffe oder Wirkstoffzusammensetzungen von Arzneimitteln vor, mit dem die Schutzdauer um höchstens fünf Jahre verlängert werden kann, wenn für die Zulassung des Arzneimittels in der Schweiz eine behördliche Genehmigung erteilt worden ist. Die Einschränkung des Zertifikats durch den Inhaber auf Nichtigkeitsklage ist grundsätzlich als zulässig erkannt worden, soweit die Gründe, die eine Einschränkung des Patents rechtfertigen würden, nicht dazu geführt hätten, dass dessen Ansprüche das Erzeugnis nicht mehr erfassen würden, für welches das Zertifikat erteilt wurde.

Working session
Recent developments in European
and national patent law and case
law

Chairman: Alice Pezard (FR)

CH Switzerland

Kathrin KLETT
Federal judge at the Federal Supreme
Court

Selected patent law decisions
of the Swiss Bundesgericht
(Federal Supreme Court),
September 2006 to August 2008

In a decision dated 28 February 2007, the Bundesgericht took the opportunity to stress that EPO appeal board case law is indeed relevant in Switzerland and may be taken into account in interpreting the harmonised standards of the EPC. The case concerned the validity of a patent on a known substance, the claimed inventive step being a particularly high degree of purity. The patent proprietor had failed to provide the requisite evidence that the claimed degree of purity could not be obtained by conventional methods (4C.403/2005, official publication in BGE 133 III 229).

On the basis of Article 63(2)(b) EPC, the Swiss Patents Act (PatG) in Articles 140 ff provides for a supplementary protection certificate for active ingredients or combinations of active ingredients of medicinal products, allowing the term of protection for a medicinal product to be extended by up to five years once administrative authorisation has been granted in Switzerland. Limitation of the certificate by the proprietor in revocation proceedings has been ruled permissible in principle, provided the grounds justifying limitation of the patent do not mean that its claims no longer cover the product for which the certificate was issued. In the case in point, the contested decision was set aside because the Cantonal Court had not

Séance de travail
Evolutions récentes du droit des
brevets européen et national ainsi
que de la jurisprudence

Président : Alice Pezard (FR)

CH Suisse

Kathrin KLETT
Juge au Tribunal fédéral

Sélection de décisions du Tribunal
fédéral suisse en matière de
brevets rendues entre septembre
2006 et août 2008

S'agissant de l'interprétation de la CBE, le Tribunal fédéral suisse a eu l'occasion d'expliquer, dans sa décision du 28 février 2007, que la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB est de toute évidence importante pour l'application des normes harmonisées en Suisse et qu'il convenait d'en tenir compte. La question traitée dans cette décision est celle de la validité d'un brevet portant sur une substance déjà connue dont le degré de pureté particulièrement élevé avait été revendiqué comme étant inventif. La titulaire du brevet n'avait pas apporté la preuve lui incombant de l'impossibilité d'atteindre le degré de pureté revendiqué avec des procédés classiques (arrêt 4C.403/2005, publié dans le recueil officiel BGE 133 III 229).

L'article 140 et suivants de la Loi fédérale suisse sur les brevets d'invention, vu l'article 63(2)(b) CBE, prévoit un certificat complémentaire de protection pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d'un médicament, permettant de prolonger la durée de protection de cinq ans au maximum, si ce médicament a obtenu en tant que tel une autorisation officielle de mise sur le marché en Suisse. La limitation du certificat par son détenteur, suite à une action en nullité, a été jugée recevable pour autant que les motifs qui auraient fondé une limitation du brevet n'aient pas pour effet que les revendications ne couvrent plus le produit pour lequel le certificat avait été délivré. Dans le cas d'espèce, la décision, ayant fait l'objet d'un recours,

Im beurteilten Fall wurde das angefochtene Urteil aufgehoben, weil das kantonale Gericht kein Sachverständigengutachten eingeholt hatte (Urteil 4A_52/2008 vom 29. April 2008).

Die in der Lehre umstrittene und in der Rechtsprechung offen gelassene Frage der Aktivlegitimation des Lizenznehmers (Urteil 4C.391/2005 vom 9. Januar 2007 E. 4) ist vom Gesetzgeber für alle gewerblichen Rechte positiv beantwortet worden (Art. 75 PatG, vgl. dazu Urteil 4A_55/2007 vom 29. August 2007 E. 5.1.3).

Zur örtlichen Zuständigkeit hat das Bundesgericht im Gegensatz zu einem kantonalen Gericht erkannt, dass sich der Wohnsitzgerichtsstand nach Art. 2 LugÜ auch dann am Sitz oder Wohnsitz des prozessual Beklagten befindet, wenn die Klage eine negative Feststellung zum Gegenstand hat; der Kläger kann sich nicht auf seinen Sitz berufen. Die kantonale Entscheidung wurde jedoch insoweit geschützt, als ein Gerichtsstand am Deliktort (Art. 5 Ziffer 3 LugÜ) für die negative Feststellungsklage auf (Nicht-)Verletzung eines ausländischen Patents abgewiesen wurde (Urteil 4C. 210/2006 vom 23. Oktober 2006, amtlich publiziert in BGE 132 III 778).

Das Recht, Ansprüche aus Patentverletzung einzuklagen, kann – wie andere immaterialgüterrechtliche Ansprüche – verwirken, wenn der Verletzer aus dem Verhalten des Berechtigten in guten Treuen schließen darf, dieser dulde sein Verhalten (Urteil 4A_48/2008 vom 10. Juni 2008 E. 3).

Wer ein Patent bösgläubig verletzt, kann aus Geschäftsanmaßung (unechte Geschäftsführung ohne Auftrag: Art. 423 OR) zur Herausgabe des erzielten Gewinnes verurteilt werden. Vom Bruttogewinn, der kausal auf die Geschäftsanmaßung zurückzuführen ist, sind die konkret dem Verletzer angefallenen Unkosten abzuziehen; für diese Unkosten ist der Geschäftsführer beweispflichtig und er trägt die Folgen der Beweislosigkeit, wenn die strengen Voraussetzungen für eine Schätzung nicht erfüllt sind (Urteil 4A_305/2007 vom 3. März 2008 amtlich publiziert in BGE 134 III 306 E. 4).

requested an expert opinion (decision 4A_52/2008 of 29 April 2008).

The question whether a licensee has a right to bring suit, a moot point unresolved in previous case law (decision 4C.391/2005 of 9 January 2007, cons. 4), has been answered in the affirmative by the legislator in respect of all industrial property rights (Article 75 PatG, see decision 4A_55/2007 of 29 August 2007, cons. 5.1.3).

In relation to local jurisdiction the Bundesgericht, unlike a Cantonal Court, has ruled that under Article 2 of the Lugano Convention [LugConv] jurisdiction rests with the courts of the defendant's place of residence even in the case of an action for a declaration of non-infringement; the plaintiff cannot apply to the courts of his place of business. The cantonal decision was however upheld to the extent that the courts of the place of tort (Article 5(3) LugConv) were denied jurisdiction over the action for a declaration of non-infringement of a foreign patent (decision 4C. 210/2006 of 23 October 2006, official publication in BGE 132 III 778).

Like other intellectual property rights, the entitlement to enforce claims arising from patent infringement may be forfeited if the infringer may in good faith conclude from the proprietor's conduct that the latter tolerates his actions (decision 4A_48/2008 of 10 June 2008, cons. 3).

A person who infringes a patent in bad faith may be ordered to disgorge profits gained thereby, on grounds of usurpation of business opportunity (false agency without specific authorisation: Art. 423 of the Code of Obligations). Actual costs incurred by the infringer are to be deducted from the gross profits causally attributable to such usurpation; the infringer must provide evidence for such costs, and bears the consequences of absence of evidence if the strict conditions for assessment are not met (decision 4A_305/2007 of 3 March 2008, official publication in BGE 134 III 306, cons. 4).

a été annulée car le tribunal cantonal n'a pas sollicité d'expertise (arrêt 4A_52/2008 du 29 avril 2008).

La question de savoir si un preneur de licence a qualité pour agir est controversée dans la doctrine et laissée ouverte dans la jurisprudence (arrêt 4C.391/2005 du 9 janvier 2007, considérant 4). Le législateur y a répondu par l'affirmative en ce qui concerne tous les droits industriels (article 75 LBI, cf. arrêt 4A_55/2007 du 29 août 2007, considérant 5.1.3).

S'agissant de la compétence à raison du lieu, le Tribunal fédéral a reconnu, contrairement à un tribunal cantonal, que la juridiction compétente au titre de l'article 2 CL se trouvait également au siège ou au domicile du défendeur, dans le cas d'une action visant à constater la non-contrefaçon, et que le demandeur ne pouvait se prévaloir de son siège. La décision du tribunal cantonal a toutefois été préservée, dans la mesure où une juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit (article 5, paragraphe 3 CL) n'a pas été reconnue compétente pour constater la non-contrefaçon d'un brevet étranger (arrêt 4C.210/2006 du 23 octobre 2006, publié dans le recueil officiel BGE 132 III 778).

Une personne peut ne plus être habilitée à faire valoir ses droits découlant de la contrefaçon d'un brevet, de même que d'autres droits de propriété intellectuelle, si le contrefacteur peut de bonne foi déduire du comportement de cette personne que celle-ci tolérait sa façon d'agir (arrêt 4A_48/2008 du 10 juin 2008, considérant 3).

Une personne qui porte atteinte à un brevet de mauvaise foi peut être condamnée pour abus de gestion d'affaires (gestion d'affaires imparfaite sans mandat : article 423 CO) à restituer les profits ainsi dégagés. Les coûts concrètement encourus par le contrefacteur sont à déduire du gain brut résultant de l'abus. Il incombe au gérant d'apporter la preuve de ces frais et, si tel n'est pas le cas, il en supporte les conséquences lorsque les conditions strictes d'une estimation de ces frais ne sont pas remplies (arrêt 4A_305/2007 du 3 mars 2008, publié dans le recueil officiel BGE 134 III 306 considérant 4).