

## Die Seite der AIPPI / La page de l'AIPPI

### Änderung von Patentansprüchen nach der Erteilung (in gerichtlichen und amtlichen Verfahren unter Einschluss der von dritter Seite beantragten «re-examination»-Verfahren) (Q 189)

#### BERICHT DER SCHWEIZERISCHEN LANDESGRUPPE\*

*Am kommenden Kongress der AIPPI Vereinigung, welcher im Oktober 2006 in Göteborg stattfindet, werden interessante Fragen zur Änderung von Patentansprüchen, zur Lizenzierung und Übertragung von Immaterialgüterrechten, zur Beziehung zwischen Marken und Herkunftsangaben und zur Duldung der Verletzung von Immaterialgüterrechten rechtsvergleichend diskutiert. Die schweizerische AIPPI Landesgruppe hat schweizerische Gesetzgebung und Praxis zu diesen Fragen zusammengefasst und sich damit kritisch auseinander gesetzt. Daraus sind interessante Berichte entstanden, die nun einem breiten Publikum als Anregung zur weiteren Diskussion vorgestellt werden.*

*Die Berichte zu den Fragen Q 189 und Q 190 werden in dieser Ausgabe und die Berichte zu den Fragen Q 191 und Q 192 in der nächsten Ausgabe der sic! veröffentlicht. Die vollständigen Berichte sind auf der Website der AIPPI Schweiz ([www.aippi.ch](http://www.aippi.ch)) aufgeschaltet. Kommentare und Anregungen können an [postmaster@aippi.ch](mailto:postmaster@aippi.ch) geschickt werden.*

#### I. Analyse der gegenwärtigen Rechtslage und der Rechtsprechung

##### 1. Erlaubt Ihr nationales Recht die Änderungen von Patentansprüchen nach Erteilung? Werden Gebrauchsmuster – sofern in Betracht kommend – in der gleichen Weise behandelt wie Patente, oder unterschiedlich? Falls ja, was sind die Unterschiede?

Das schweizerische Bundesgesetz über die Erfindungspatente (PatG) enthält innerhalb seines 1. Titels einen 3. Abschnitt, der seiner Überschrift zufolge von den «Änderungen im Bestand des Patents» handelt. Geregelt werden in diesem 3. Abschnitt unter «A. Teilverzicht» in Art. 24 die Voraussetzungen für einen Teilverzicht und unter Art. 25 die Errichtung neuer Patente als Folge eines Teilverzichts, unter «B. Nichtigkeitsklage» in Art. 26 die Nichtigkeitsgründe, in Art. 27 die Teilnichtigkeit und in Art. 28 das Klagerecht. Die Art. 24 bis 28 haben folgenden Wortlaut:

#### Art. 24

##### A. Teilverzicht

##### I. Voraussetzungen

<sup>1</sup> Der Patentinhaber kann auf das Patent teilweise verzichten, indem er beim Institut den Antrag stellt,

a. einen Patentanspruch (Art. 51 und 55) aufzuheben, oder

b. einen unabhängigen Patentanspruch durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Patentansprüchen einzuschränken, oder

c. einen unabhängigen Patentanspruch auf anderem Weg einzuschränken; in diesem Fall muss der eingeschränkte Patentanspruch sich auf die gleiche Erfindung beziehen und eine Ausführungsart definieren, die in

der veröffentlichten Patentschrift und in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Patentgesuches vorgesehen ist.

<sup>2</sup> Ein Antrag nach Buchstabe c ist für das gleiche Patent nur einmal zulässig und nach Ablauf von vier Jahren seit der Patenterteilung ausgeschlossen.

Art. 25

## II. Errichtung neuer Patente

<sup>1</sup> Können die nach einem Teilverzicht verbleibenden Patentansprüche nach den Artikeln 52 und 55 nicht im nämlichen Patent bestehen, so muss das Patent entsprechend eingeschränkt werden.

<sup>2</sup> Für die wegfallenden Patentansprüche kann der Patentinhaber die Errichtung eines oder mehrerer neuer Patente beantragen, die das Anmeldedatum des ursprünglichen Patentes erhalten.

<sup>3</sup> Nach Eintragung des Teilverzichts im Patentregister setzt das Institut dem Patentinhaber eine Frist für den Antrag auf Errichtung neuer Patente nach Absatz 2; nachher erlischt das Antragsrecht.

Art. 26

## B. Nichtigkeitsklage

### I. Nichtigkeitsgründe

<sup>1</sup> Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patentes fest,

1. wenn der Gegenstand des Patentes nach den Artikeln 1 und 1a nicht patentfähig ist;
2. wenn die Erfindung nach Artikel 2 von der Patentierung ausgeschlossen ist;
3. wenn die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann;

3bis. wenn der Gegenstand des Patentes über den Inhalt des Patentgesuches in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht;

4.–5. [...]

6. wenn der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist, noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.

<sup>2</sup> Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.

Art. 27

## II. Teilnichtigkeit

<sup>1</sup> Trifft ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der patentierten Erfindung zu, so ist das Patent durch den Richter entsprechend einzuschränken.

<sup>2</sup> Der Richter hat den Parteien Gelegenheit zu geben, sich zu der von ihm in Aussicht genommenen Neufassung des Patentanspruches zu äussern; er kann überdies die Vernehmlassung des Institutes einholen.

<sup>3</sup> Artikel 25 ist entsprechend anwendbar.

## Art. 28

### III. Klagerecht

*Die Nichtigkeitsklage steht jedermann zu, der ein Interesse nachweist; die Klage aus Artikel 26 Absatz 1 Ziffer 6 indessen nur dem Berechtigten.*

Dieser 3. Abschnitt des 1. Titels wird in nächster Zeit, voraussichtlich im Jahre 2007, an das EPÜ 2000 angepasst werden. Der Bundesbeschluss über die Genehmigung der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens und über die Änderung des Patentgesetzes vom 16. Dezember 2005 sieht dazu vor, den zweiten Absatz von Art. 24 PatG aufzuheben und den 3. Abschnitt durch folgenden neuen Art. 28a zu ergänzen:

### Art. 28a

#### C. Wirkung der Änderung im Bestand des Patents

*Die Wirkung des erteilten Patents gilt in dem Umfang, in dem der Patentinhaber auf das Patent verzichtet oder der Richter auf Klage hin die Nichtigkeit festgestellt hat, als von Anfang an nicht eingetreten.*

Patentschutz mit Wirkung für die Schweiz kann einerseits mittels nationaler schweizerischer und andererseits mittels europäischer Patente erlangt werden. Die in den vorstehend wiedergegebenen Bestimmungen vorgesehenen Verfahren stehen für die Einschränkung sowohl schweizerischer Patente als auch schweizerischer Teile europäischer Patente zur Verfügung. Abgesehen davon, dass ein teilweiser Verzicht auf einen schweizerischen Teil eines europäischen Patents solange ausgeschlossen ist, als beim Europäischen Patentamt noch ein Einspruch möglich oder hängig ist (Art. 127 PatG), gelten für schweizerische Patente und schweizerische Teile europäischer Patente grundsätzlich dieselben, im Folgenden darzustellenden Regeln und Möglichkeiten.

Das Institut des Gebrauchsmusters ist der schweizerischen Rechtsordnung nicht bekannt.

Zum vorliegenden Themenkreis vgl. insbesondere Fritz Blumer, in: Ch. Bertschinger / P. Münch / Th. Geiser (Hg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 14.123 ff. und 15.50 f., sowie Peter Heinrich, PatG/EPÜ, Zürich 1998, Rz. 24.01 ff. und 27.01 ff.

## **2. Wer ist nach Ihren nationalen Gesetzen berechtigt, die Änderung von Patentansprüchen nach Erteilung zu beantragen?**

Wie aus den einleitenden Ausführungen hervorgeht, sieht das schweizerische Recht zwei unterschiedliche Verfahren für das Herbeiführen von Änderungen im Bestand eines Patents vor: den Teilverzicht gegenüber dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Institut) sowie den Weg über einen Zivilprozess. Die Berechtigung zur Beantragung von Änderungen von Patentansprüchen wird wie folgt zuerkannt:

### a) Teilverzichtserklärung gegenüber dem Institut

Gemäss Art. 24 PatG steht diese Möglichkeit nur dem Patentinhaber selbst offen. Ein Dritten zur Verfügung stehendes Verfahren vor dem Institut, zum Beispiel ein Einspruchsverfahren, existiert für schweizerische Patente nicht. Für europäische Patente mit Schutzwirkung in der Schweiz gelten zusätzlich die Bestimmungen des EPÜ (Art. 99 ff.).

### b) Im Zivilprozess

Im Rahmen eines Zivilprozesses können i) Dritte statt der Vollungültigkeit die Teilnichtigkeit eines Patents geltend machen, kann ii) der Patentinhaber zur Verteidigung gegen eine gegen sein Patent gerichtete Nichtigkeitsklage lediglich teilweise Ungültigerklärung beantragen, und kann iii) der Richter, falls die Nichtigkeit eines Patents geltend gemacht wird, auch ohne expliziten Antrag einer Partei von sich aus auf Teilnichtigkeit erkennen.

Erwähnenswert ist, dass die Patentnichtigkeitsklage und damit auch eine Klage auf Teilnichtigkeitsklärung eines Patents in der Schweiz anders als zum Beispiel in Deutschland keine Popularklage ist, sie also nicht jedermann offen steht. Art. 28 PatG verlangt ausdrücklich, dass der Kläger ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung der (Teil-)Nichtigkeit nachzuweisen vermag. Ohne solchen Nachweis tritt das Gericht auf eine Nichtigkeitsklage nicht ein.

### **3. Wie ist unter Ihrem nationalen Recht die Verfahrensweise zur Beantragung einer Änderung von Patentansprüchen nach Erteilung geregelt, insbesondere:**

*a) Welche Verfahren (Gerichtsverfahren, Amtsverfahren oder andere) stehen zur Verfügung, um Anträge auf Änderung von Patentansprüchen nach Erteilung nach Ihrem nationalen Recht zu behandeln?*

Wie bereits erwähnt wurde, kann einerseits der Patentinhaber beim Institut ein administratives Verfahren nach Art. 24 PatG einleiten. Andererseits ist in Streitverfahren bei Gericht nach den Art. 27 ff. PatG der Richter zur Einschränkung befugt.

Das Administrativverfahren wird durch die Einreichung der Teilverzichtserklärung des Patentinhabers und Zahlung der in der Gebührenordnung des Instituts vorgesehenen Gebühr (derzeit CHF 500) ausgelöst. Das Institut prüft danach, ob die in Art. 24 PatG genannten Vorschriften und Schranken eingehalten sind. Hingegen überprüft das Institut den Gegenstand des eingeschränkten Patents nicht auf seine Patentfähigkeit (Neuheit, Nicht-Naheliegen etc.) hin. Gelangt das Institut zur Auffassung, dass die Teilverzichtserklärung Art. 24 PatG nicht entspricht, wird eine Beanstandung erlassen. Innert der vom Institut gesetzten, verlängerbaren Frist kann der Antragssteller die Mängel beheben.

Die Teilverzichtserklärung hat anzugeben, auf welche Bestimmung des Patentgesetzes (Art. 24 Abs. 1 lit. a, b, und/oder c) sich die Erklärung stützt. Entsprechend ist anzugeben, welche Patentansprüche aufgehoben, zusammengelegt oder eingeschränkt werden und wie die Fassung des verbleibenden oder der verbleibenden unabhängigen Patentansprüche lauten soll. Weiter muss die Erklärung die Angabe erhalten, welche abhängigen Patentansprüche gegebenenfalls mit welchen Änderungen aufrecht erhalten werden. Änderungen anderer Art werden beanstandet.

Änderungen der Beschreibung, des Titels, der Zeichnungen und der Zusammenfassung sind nicht zulässig (Art. 97 Abs. 2 der Patentverordnung [PatV]). Eine Teilverzichtserklärung sollte daher stets eine weitere Erklärung folgenden Inhalts enthalten: «Soweit Teile der Beschreibung oder der Zeichnung mit der Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten.» (Art. 97 Abs. 2 PatV).

Die vom Institut für vorschriftgemäss befundene Teilverzichtserklärung wird im Patentregister eingetragen und vom Institut als Ergänzung zur Patentschrift publiziert. Der Patentinhaber erhält eine neue Patenturkunde. Diese Vorgänge erfolgen ebenfalls, wenn das Patent durch den Richter eingeschränkt und dies dem Institut mitgeteilt wird (Art. 99 PatV).

Für den Fall, dass das Patent aufgrund der Teilverzichtserklärung uneinheitlich würde, sieht das Gesetz in Art. 25 die Möglichkeit der Errichtung neuer Patente vor.

Die Teilverzichtserklärung gegenüber dem Institut kann auch während eines gerichtlichen Patentprozesses erfolgen und hat – ist im Prozess eine Nichtigkeitsklage hängig – die Wirkung einer teilweisen Klageanerkennung.

Bei der Einschränkung durch den Richter im Rahmen eines Patentprozesses gilt Art. 24 PatG nach der Lehre und der Rechtsprechung grundsätzlich analog. Keine analoge Anwendung findet nach herrschender Praxis jedoch Art. 24 Abs. 2 PatG.

*b) Sind all diese Verfahren nach Ihrem nationalen Recht all jenen frei verfügbar, die eine Änderung von Patentansprüchen nach Erteilung wünschen, oder gibt das Gesetz gewissen Verfahrensmassnahmen in bestimmten Situationen einen Vorzug?*

Grundsätzlich ist Ersteres zutreffend; das Gesetz legt keine Rangordnung fest. Zu beachten ist jedoch Folgendes:

- Für das für eine Nichtigkeitsklage erforderliche Interesse vgl. oben I.2.

- Bei schweizerischen Teilen europäischer Patente gilt, dass ein Teilverzicht solange nicht beantragt werden kann, als beim EPA ein Einspruch möglich oder über einen Einspruch noch nicht rechtskräftig entschieden ist (Art. 127 PatG).
- Gemäss Art. 128 PatG kann der Richter ein gegen den schweizerischen Teil eines europäischen Patents gerichtetes Patentnichtigkeitsverfahren aussetzen, solange beim EPA ein Einspruch noch hängig oder möglich ist.

*c) Ist es nach Ihrem nationalen Recht den Patentinhabern möglich, mehrere aufeinanderfolgende Änderungen an Patentansprüchen vorzunehmen, die gegen einzelne vermeintliche Verletzer gerichtet sind?*

Grundsätzlich ist dies zu bejahen. Die einzige explizit statuierte Ausnahme findet sich in Art. 24 Abs. 2 PatG und betrifft nach überwiegender Auffassung nur Einschränkungen im Rahmen des Administrativverfahrens. Art. 24 Abs. 2 PatG legt fest, dass eine Einschränkung eines Patents auf anderem Weg als durch Aufhebung eines Anspruchs oder durch Zusammenlegung eines unabhängigen mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Ansprüchen auf einseitigen Antrag des Patentinhabers hin für das gleiche Patent nur einmal zulässig und nach Ablauf von vier Jahren seit der Patenterteilung ausgeschlossen ist. Art. 24 Abs. 2 PatG wird im Rahmen der Anpassung des PatG an das EPÜ 2000 aufgehoben werden.

Eine weitere, für Zivil- und Administrativverfahren gleichermaßen denkbare Schranke könnte allenfalls das in der schweizerischen Rechtsordnung als genereller Grundsatz geltende Rechtsmissbrauchsverbot bilden. Rechtsprechung dazu ist allerdings nicht bekannt.

*d) Wer ist zur Änderung von Ansprüchen berechtigt? Ist dieses auf Gerichte beschränkt, oder haben auch die Patentämter die Befugnis, Ansprüche zu ändern?*

Wie bereits erwähnt, können sowohl der Richter als auch das Institut Einschränkungen vornehmen. Falls der Richter in einem Zivilprozess auf Teilnichtigkeit erkennt, ist er verpflichtet, die Ansprüche selbst neu zu formulieren. Er kann diese Aufgabe nicht an das Institut delegieren. Gemäss Art. 27 Abs. 2 PatG kann er dieses allerdings zur Vernehmlassung einladen. Auch muss der Richter den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

#### **4. Welches sind die materiellen Bedingungen, die nach Ihrem nationalen Recht die Änderung von Patentansprüchen nach Erteilung ermöglichen, insbesondere:**

*a) Gibt es in Ihrem nationalen Recht eine Unterscheidung zwischen den Rechtsmitteln, die Patentinhabern/Dritten zur Verfügung stehen, und/oder den materiellen Bedingungen, die Patentinhaber/Dritte erfüllen müssen, damit eine Änderung nach Erteilung zulässig ist?*

Es wird auf die Antworten zu den Fragen I.2 und I.3 verwiesen.

*b) Auf welche Weise können nach Ihrem nationalen Recht Patentansprüche nach Erteilung geändert werden?*

Gemäss Art. 24 PatG kann der Patentinhaber beim Institut den Antrag stellen,

- einen Patentanspruch aufzuheben, oder
- einen unabhängigen Patentanspruch durch Zusammenlegung mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Patentansprüchen einzuschränken, oder
- einen unabhängigen Patentanspruch auf anderem Weg einzuschränken; in diesem Fall muss der eingeschränkte Patentanspruch sich auf die gleiche Erfindung beziehen und eine Ausführungsart definieren, die in der veröffentlichten Patentschrift und in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung des Patentgesuches vorgesehen ist.

Es sind auch Kombinationen der vorstehenden Einschränkungen möglich.

Art. 27 PatG erteilt dem Richter keine Vorschriften in dieser Hinsicht. Gemäss Praxis sind die in Art. 24 PatG statuierten Schranken und Voraussetzungen auf die Einschränkung eines Patents im Rahmen eines Zivilprozesses allerdings analog anwendbar.

*c) Ist es nach Ihrem nationalen Recht ein Erfordernis (oder eine Möglichkeit), dass die Beschreibung geändert wird, um mit den Änderungen der Ansprüche übereinzustimmen?*

Die Beschreibung und die Zeichnung(en) können bei einem Antrag gemäss Art. 24 PatG nicht geändert werden (Art. 97 Abs. 2 PatV). Ihre Teile, die mit der Neufassung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, gelten als nicht mehr vorhanden. Das Institut weist im Falle einer Einschränkung ausdrücklich auf diesen Umstand hin.

Ob die Vorschrift, wonach die Beschreibung und die Zeichnung(en) nicht geändert werden können, auch für die Teilnichtigklärung durch den Richter gilt, ist soweit ersichtlich noch nicht geklärt.

*d) Ist es möglich, Änderungen zum Zwecke der Klarstellung und / oder Korrektur von Fehlern vorzunehmen?*

Grundsätzlich kann der Patentinhaber auch in einem solchen Fall einen Teilverzicht gemäss Art. 24 PatG beantragen. Er ist jedoch an die oben aufgezählten Möglichkeiten gebunden.

#### **5. Was sind nach Ihrem nationalen Recht die Folgen von Änderungen der Patentansprüche nach Erteilung für Dritte, insbesondere:**

*a) Was sind die Folgen der Haftung wegen Patentverletzung durch Dritte, wenn Patentansprüche nach Erteilung geändert werden?*

Diese Frage beschlägt drei Unterfragen, nämlich diejenige nach der Wirkung einer Einschränkung in persönlicher Hinsicht, diejenige nach den Wirkungen für die Zeit nach der Einschränkung und diejenige nach allfälligen retrospektiven Wirkungen. Für die erste dieser Fragen wird auf die Ausführungen unten unter I.5.a verwiesen, für die letzte auf die Ausführungen unten unter I.5.b.

Die zweite der genannten Unterfragen ist wie folgt zu beantworten: Ab dem Zeitpunkt der Einschränkung beurteilen sich die Ansprüche des Patentinhabers (Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche) gegenüber allen Dritten nach dem eingeschränkten Patent.

*b) Sind Änderungen nur inter partes wirksam oder hingegen erga omnes einschliesslich in Bezug auf früher entschiedene Fälle?*

Ein Teilverzicht gemäss Art. 24 PatG wird in das Patentregister eingetragen und die Neufassung der Patentansprüche wird veröffentlicht. Damit tritt die Wirkung erga omnes ein. Dasselbe gilt für die vom Richter im Zivilprozess vorgenommene Einschränkung.

Etwas anderes gilt, wenn die (Teil-)Nichtigkeit des Patents von einem eingeklagten Verletzer nicht widerklage-, sondern lediglich einredeweise geltend gemacht wird. In solchen Fällen beurteilt der Richter die (Teil-)Nichtigkeitseinrede vorfrageweise, ohne darüber einen formellen Entscheid zu fällen. Kommt er zum Schluss, dass die (Teil-)Nichtigkeitseinrede begründet und die Verletzungsklage deswegen abzuweisen ist, kommt seiner Beurteilung der (Teil-)Nichtigkeitseinrede lediglich Wirkung zwischen den Parteien zu, also inter partes. Früher entschiedene Fälle bleiben von späteren Einschränkungen unberührt.

*c) Sind Änderungen nur ex nunc wirksam oder auch ex tunc? Hängt dies vom Kontext ab, in dem die Änderung vorgenommen wird?*

Für den Fall eines Teilverzichts gemäss Art. 24 PatG ist diese Frage nicht abschliessend geklärt. Mit der Änderung des schweizerischen Patentgesetzes in Anpassung an das EPÜ 2000 wird sich dies ändern. Im neuen Art. 28a wird explizit statuiert, dass die Wirkung ex tunc eintritt.

Im Falle einer Feststellung der Teilnichtigkeit im Rahmen eines Zivilprozesses tritt die Wirkung nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ex tunc ein. Auch dies wird mit dem neuen Art. 28a explizit kodifiziert.

Der Patentinhaber kann gestützt auf das eingeschränkte Patent rückwirkend Schadenersatz fordern. Für Einschränkungen, die durch die Aufhebung eines Patentanspruchs oder eine Zusammenlegung mehrerer Ansprüche zustande kommen, ist dies unbestritten. Kontrovers diskutiert wird demgegenüber, ob der Patentinhaber auch dann rückwirkend soll Schadenersatz fordern können, wenn ein unabhängiger Patentanspruch nach Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG auf andere als die eben genannten Arten eingeschränkt wird.

## **II. Vorschläge für eine materielle Harmonisierung**

Die Gruppen werden gebeten, ihre Vorschläge zur Annahme einheitlicher Regeln zu unterbreiten, und insbesondere die folgenden Fragen in Betracht zu ziehen:

### **1. Sollte eine Änderung von Patentansprüchen nach Erteilung zulässig sein?**

Ja. Da die Schweiz vorgesehen hat, das EPÜ 2000 zu ratifizieren, und beschlossen hat, sein Patentgesetz entsprechend anzupassen, ist die schweizerische Gruppe der AIPPI der Meinung, dass diese Regelung ein Vorbild für eine materielle Harmonisierung darstellt.

### **2. Wer sollte berechtigt sein, eine Änderung von Patentansprüchen nach Erteilung zu beantragen, und wer sollte die Befugnis haben, die Änderung vorzunehmen?**

Die schweizerische Gruppe der AIPPI ist der Meinung, dass einerseits der Patentinhaber die Möglichkeit haben sollte, freiwillig eine Änderung von Patentansprüchen zu veranlassen. Es erscheint der schweizerischen Gruppe der AIPPI als sinnvoll, dafür ein Administrativverfahren vorzusehen, wie dies in der Schweiz der Fall ist.

Andererseits soll nach Ansicht der schweizerischen Gruppe der AIPPI auch ein interessierter Dritter die Möglichkeit haben, eine Einschränkung eines fremden Patents zu bewirken. Ob dafür ein Administrativverfahren (z.B. ein Einspruchsverfahren) vorgesehen oder der interessierte Dritte auf den Zivilweg verwiesen wird, erscheint der schweizerischen Gruppe der AIPPI von sekundärer Bedeutung.

### **3. Was sollten die materiellen Bedingungen sein, um eine Änderung von Patentansprüchen nach Erteilung zuzulassen?**

Für die schweizerische Gruppe der AIPPI ist die einzig zwingende Voraussetzung, dass die Lehre, die durch den eingeschränkten Anspruch definiert wird, bereits in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen als Erfindung offenbart war.

### **4. Sollte ein Unterschied zwischen Rechtsmitteln bestehen, die Patentinhabern / Dritten zur Verfügung stehen, und / oder den materiellen Bedingungen, die Patentinhaber / Dritte erfüllen müssen, um eine Änderung nach Erteilung zuzulassen?**

Für die schweizerische Gruppe der AIPPI erscheint es nicht als zwingend, dass Patentinhabern und Dritten unterschiedliche Rechtsmittel (Rechtsmittel hier verstanden als von der Rechtsordnung zur Verfügung gestelltes Verfahren zur Durchsetzung von Rechten, und nicht als Verfahren zur Anfechtung eines Entscheides einer unteren Instanz) zur Verfügung gestellt werden. Allerdings ist die schweizerische Gruppe der AIPPI der Ansicht, dass den Patentinhabern jedenfalls ein Administrativverfahren offen stehen sollte.

Die materiellen Voraussetzungen für eine Änderung nach Erteilung müssen nach Ansicht der schweizerischen Gruppe der AIPPI unabhängig davon, wer die Änderung beantragt, dieselben sein.

### **5. Was sollten die Folgen für die Haftung wegen Patentverletzung Dritter sein, wenn Patentansprüche nach Erteilung geändert werden?**

Nach Ansicht der schweizerischen Gruppe der AIPPI sollten Änderungen von Patentansprüchen post Erteilung einerseits gegenüber jedermann, also erga omnes, und andererseits auch für die Vergangenheit, also ex tunc, wirken.

**6. Hat Ihre Gruppe irgendwelche anderen Gesichtspunkte oder Vorschläge zur Harmonisierung in diesem Bereich?**

Nein.

\* Mitglieder der Arbeitsgruppe: Jan D'Haemer (Vorsitz), Marco Zardi, Rainer Schalch, Gerbert Kern, Dr. Andri Hess.