

Zur Diskussion / A discuter

Das Patentrecht als Mittel zur Umgehung der internationalen Erschöpfung

FRANK SCHNYDER* / LORENZ EHRLER**

Im Gegensatz zum Marken- und Urheberrecht untersteht das Patentrecht der nationalen Erschöpfung. Entsprechend besteht die Versuchung, die internationale Erschöpfung marken- und/oder urheberrechtlich geschützter Ware durch Hinzufügung eines Patentschutzes zu umgehen. In diesem Beitrag wird der Frage der missbräuchlichen Anrufung der nationalen Erschöpfung aus dem Patentrecht bei Mehrfachschutz nachgegangen.

Le droit des brevets est soumis au principe de l'épuisement national alors qu'il en va différemment en droit des marques et en droit d'auteur. Il existe par conséquent la tentation de chercher à contourner l'épuisement international des produits protégés par le droit des marques ou par le droit d'auteur en leur adjoignant une protection par le droit des brevets. L'article qui suit analyse la question du recours abusif à l'épuisement national du droit des brevets en cas de protection multiple.

- I. Einführung**
 - 1. Die Erschöpfung von Patent-, Marken- und Urheberrechten im Lichte der Rechtsprechung
 - 2. Art. 3 Abs. 2 KG
 - 3. Berichte zur Erschöpfung des Patentrechts
 - II. Die Kollision sich widersprechender Erschöpfungsregeln bei Mehrfachschutz**
 - 1. Die Regelungsvorschläge
 - 2. Der Vernehmlassungsbericht und die bundesrätliche Botschaft zur Revision
 - 3. Der Missbrauchstatbestand
 - 4. Resultat: Missbrauchsvoraussetzungen im Falle der Mehrfachschutzproblematik
 - III. Anwendungsbeispiele**
 - 1. Beispiele aus dem Expertenbericht
 - 2. Weitere Beispiele
 - IV. Schlussfolgerungen / Regelungsvorschlag der Autoren**
 - 1. Problematik
 - 2. Lösungsansatz
 - 3. Politische Aspekte
- Zusammenfassung / Résumé**

I. Einführung

1. Die Erschöpfung von Patent-, Marken- und Urheberrechten im Lichte der Rechtsprechung

In seinem vieldiskutierten Kodak-Entscheid aus dem Jahre 1999 hatte das Bundesgericht – im Einklang mit der traditionellen Auffassung der Lehre und kantonalen Rechtsprechung – für das Patentrecht den Grundsatz der nationalen Erschöpfung bestätigt, nachdem die Vorinstanz, das Zürcher Handelsgericht, erkannt hatte, dass im Patentrecht wie im Marken- und Urheberrecht die internationale Erschöpfung gelte¹. Im Bewusstsein um das Missbrauchspotenzial der nationalen Erschöpfung hielt das Bundesgericht jedoch dafür, dass die Ausübung der Ausschliessungsrechte des Patentinhabers bei Parallelimporten als missbräuchlich im Sinne von Art. 7 KG² betrachtet werden könne, wenn die Parallelimporte aus Staaten mit vergleichbaren wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen stammen. Mit der Bestätigung der nationalen Erschöpfung im Patentrecht hat das Bundesgericht

¹ BGE 126 III 129.

² Ausserdem kann auch eine kartellrechtlich relevante Abrede i.S.v. Art. 5 KG vorliegen – Vgl. R. Zäch, Parallelimporte patentrechtlich geschützter Güter nach Massgabe des Kartellgesetzes, sic! 2000, 275, 278 f.

eine Diskrepanz zum Marken- und Urheberrecht festgeschrieben, deren bundesgerichtliche Begründung vielfach kritisiert wurde³.

Aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ergibt sich somit⁴, dass im Falle des Marken- und Urheberrechts die internationale Erschöpfung anzuwenden ist und im Falle des Patentrechts die nationale Erschöpfung gilt. Die Frage der nationalen oder internationalen Erschöpfung ist im Designrecht umstritten und noch nicht entschieden⁵. Ebenfalls unklar ist die Rechtslage bei topografisch geschützter Ware.

Bezüglich des Markenrechts wurde die internationale Erschöpfung unter Berücksichtigung der die Aussenhandelsfreiheit umfassenden Handels- und Gewerbefreiheit⁶ namentlich damit begründet, dass das Markenrecht die Kennzeichnungs- und Herkunftsfunktion der Marke schützt, und nicht etwa die Werbekraft, den Verwertungswert oder die Garantie der konstanten Qualität der Produkte⁷. Die Kennzeichnungskraft der Marke werde aber durch Parallelimporte nicht gefährdet. Was das Urheberrecht anbelangt, so hielt das Bundesgericht dafür, dass die lange Tradition internationaler Erschöpfung (die jedoch im Hinblick auf einen möglichen EWR-Beitritt nicht ausdrücklich in die Gesetzesrevision übernommen wurde) gegen eine nationale Erschöpfung spreche⁸. Obwohl das Patent- wie auch das Urheberrecht die Verwertungsrechte an einer geistigen Schöpfung schützen, sprechen die erheblich kürzere Patentschutzdauer und die – im Rahmen des Urheberrechts nicht anfallenden – erheblichen Kosten für das Erlangen und Aufrechterhalten nationalen Patentschutzes für eine nationale Erschöpfung der Patentrechte. Die nationale Erschöpfung soll es dem Patentinhaber ermöglichen, das in die Forschung und Entwicklung und in das Patent investierte Kapital zu amortisieren⁹. Jedoch hielt das Bundesgericht fest, dass in der Geltendmachung der nationalen Erschöpfung ein Missbrauch einer marktmächtigen Position im Sinne von Art. 7 KG liegen könne für den Fall, dass die Ware im Ausland unter mit der Schweiz vergleichbaren Bedingungen mit Einverständnis des schweizerischen Patentinhabers in Verkehr gebracht worden ist¹⁰. Mit anderen Worten kann sich der Patentinhaber gemäss dem Kodak-Urteil Parallelimporten patentierter Güter widersetzen, sofern damit nicht eine kartellrechtswidrige Wettbewerbsbeschränkung verbunden ist¹¹.

2. Art. 3 Abs. 2 KG

Diese Rechtsprechung hat der Gesetzgeber anlässlich der jüngsten Kartellrechtsrevision berücksichtigt, indem er diese richterrechtlich festgestellte Ausdehnung des Anwendungsbereiches des Kartellgesetzes in den Wortlaut von Art. 3 Abs. 2 KG hat einfließen lassen. Die revidierte Bestimmung lautet wie folgt: «Nicht unter das Gesetz fallen Wettbewerbswirkungen, die sich ausschliesslich aus der Gesetzgebung über das geistige Eigentum ergeben. [neu:] Hingegen unterliegen Einfuhrbeschränkungen, die sich auf Rechte des geistigen Eigentums stützen, der Beurteilung nach diesem Gesetz»¹². Diese Gesetzesänderung hat zum Zweck, eine missbräuchliche Abschottung des schweizerischen

³ Vgl. beispielsweise T. Calame, SIWR IV, Basel 2006, 476 ff.; D. Fiala, Das Verhältnis zwischen Immaterialgüter- und Kartellrecht, Bern 2006, S.147 f.; R. Hilty, Verbot von Parallelimporten – Heimatschutz oder Schildbürgerstreich?, sic! 2000, 231 ff.; S. Somaruga, Parlamentarische Interpellation 99.3647 (22. Dezember 1999); W. Stieger, «Kodak» – eine Momentaufnahme des Schnittbereichs von Immaterialgüter- und Kartellrecht aus helvetischer Sicht, sic! 2001, 89, 101 f.; Zäch (Fn. 2), 275 ff.

⁴ BGE 122 III 469, E. 5.d-f, «Chanel»; 124 III 321, E. 2, «Nintendo»; 126 III 129, E. 3, «Kodak».

⁵ R. von Büren / E. Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, Rn. 484; L. David, SIWR I/3, Basel 2005, 89; P. Heinrich, DesG/HMA Kommentar, Zürich 2002, Rz. 9.55; R. Staub / A. Celli, Designrecht, Zürich 2003, DesG 9 N 68.

⁶ Art. 27 BV (Art. 31 aBV).

⁷ BGE 126 III 129, E. 6.a, 6.b; in einem jüngeren Urteil (BGE 4C.46/2003 vom 2. Juli 2003, E. 5.2.2) wurde jedoch hinzugefügt, dass «auch wenn die Marke im Allgemeinen nur als Mittel der Unterscheidung und zum Hinweis auf die Herkunft der bezeichneten Produkte rechtlich geschützt ist, so sind andere Ziele, die der Berechtigte damit im wirtschaftlichen Wettbewerb, insbesondere zum marketingmässigen Auftritt, verfolgen kann, keineswegs von vornherein missbräuchlich (...). Soweit derartige Ziele mit dem markenrechtlichen Kennzeichenschutz vereinbar sind, ist ein Missbrauch nicht leicht anzunehmen.»

⁸ BGE 122 III 469, E. 3-5; BGE 124 III 321, E. 2.b.

⁹ BGE 124 III 321, E. 2.d; BGE 126 III 129, E. 6.c.

¹⁰ BGE 126 III 129, E. 9.

¹¹ BBI 2002, 2029; vgl. Kommentar zu BGE 126 III 129 von Calame (Fn. 3), 473 ff.

¹² Art. 3 Abs. 2 KG.

Marktes gestützt auf Patentrechte zu verhindern¹³. Die Grundsatzfrage eines möglichen Systemwechsels zur internationalen Erschöpfung der Patentrechte wurde zur Zeit der Kartellgesetzrevision jedoch ausgeklammert, da sie nach Auffassung des Bundesrates weitergehende Abklärungen voraussetzte¹⁴. Entgegen dem Kodak-Entscheid erfasst Art. 3 Abs. 2 KG alle Parallelimporte immaterialgüterrechtlich geschützter Waren, die der nationalen Erschöpfung unterstehen und mit Zustimmung des Inhabers des Schweizer Immaterialgüterrechts im Ausland in Verkehr gesetzt wurden, und nicht nur Parallelimporte von Waren, die in einem Land mit ähnlichen Rahmenbedingungen in Verkehr gesetzt wurden¹⁵. Demzufolge sind Parallelimporte bei Vorliegen einer wettbewerbswidrigen Absprache (Art. 5 KG) oder eines Missbrauchs einer marktbeherrschenden Position (Art. 7 KG) trotz mangelnder Zustimmung des Rechtsinhabers zuzulassen¹⁶.

3. Berichte zur Erschöpfung des Patentrechts

Auf Aufforderung der nationalrätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben und auf mehrere parlamentarische Vorstösse hin hat der Bundesrat die rechtliche und wirtschaftliche Problematik der Parallelimporte umfassend untersuchen lassen. Dabei ist er zum Ergebnis gelangt, dass eine generelle oder nach Produkten differenzierende internationale Erschöpfung im Patentwesen, obwohl internationalrechtlich zulässig, mehr Nachteile als Vorteile mit sich brächte¹⁷. Eine auf den EU/EWR-Raum beschränkte regionale Erschöpfung würde ausserdem grundsätzlich ein bilaterales Abkommen erfordern, um unter dem TRIPS-Abkommen zulässig zu sein¹⁸. Eine regionale Erschöpfung im Patentwesen würde gemäss diesem Bericht ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,0–0,1% mit sich bringen; dabei würden allerdings, wie im Fall der internationalen Erschöpfung, negative Signale für die Forschung ausgesendet, insbesondere ein fehlender politischer Wille, Investitionen zu schützen. Verhandlungen zwischen der EU und der Schweiz zur Ausdehnung der regionalen Erschöpfung der EU auf die Schweiz sind schon einmal gescheitert; einer möglichen Annäherung stehen aus heutiger Sicht zu grosse Hindernisse im Weg¹⁹.

Diese Erkenntnisse haben den Bundesrat dazu veranlasst, die vorgenannte bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Erschöpfung im Patentwesen grundsätzlich zu bestätigen. Um jedoch zu verhindern, dass mittels Patentschutz die internationale Erschöpfung weiterer geistiger Eigentumsrechte (namentlich Markenrechte oder Urheberrechte) umgangen wird, wurde in der Revision des Patentgesetzes eine Spezialregelung für die Mehrfachschutzproblematik vorgeschlagen²⁰.

Frühere Vorschläge²¹ zur beschränkten Zulassung von Parallelimporten patentgeschützter Ware, die mit Einwilligung des Patentinhabers auf einem bestimmten Markt (EU/EWR) in Verkehr gebracht wurde, wurden hauptsächlich wegen Bedenken bezüglich der Kompatibilität solcher einseitigen Regelungen mit dem TRIPS-Abkommen nicht weiterverfolgt²².

¹³ Vgl. z.B. Calame (Fn. 3), 479 f., Fn. 482; P. Krauskopf / D. Senn, Die Teilrevision des Kartellrechts – Wettbewerbspolitische Quantensprünge, sic! 2003, 3 ff.; Bericht der SECO vom 30. September 2004, Auswirkungen eines Wechsels zur regionalen Erschöpfung im Patentrecht, 13 ff.

¹⁴ BBl 2002, 2030; Bericht des Bundesrates vom 8. Mai 2000, Parallelimporte und Patentrecht, 32.

¹⁵ G. Rauber, Verhältnis des neuen Rechts zum Immaterialgüterrecht, in: W. Stoffel / R. Zäch (Hg.), Kartellgesetzrevision 2003 – Neuerung und Folgen, Zürich 2004, 205 f.; Venturi, Propriété intellectuelle et révision de la loi sur les cartels: les importations parallèles sous la loupe, in: W. Stoffel / R. Zäch (Hg.), Kartellgesetzrevision 2003 – Neuerung und Folgen, Zürich 2004, 234 f.; contra Calame (Fn. 3), 481.

¹⁶ Venturi (Fn. 15), 236 ff. und 241 ff.

¹⁷ Bericht des Bundesrates, November 2002, Parallelimporte und Patentrecht, 9–13.

¹⁸ Bericht des Bundesrates vom 3. Dezember 2004, Parallelimporte und Patentrecht, 16–17.

¹⁹ Ibid, 19–22.

²⁰ BBl 2006, 34.

²¹ Vgl. Bericht des Bundesrates vom 8. Mai 2000, Parallelimporte und Patentrecht, 22 ff.

²² Vgl. Bericht des Bundesrates vom 8. Mai 2000, Parallelimporte und Patentrecht, 23, 26, und Bericht des Bundesrates vom 3. Dezember 2004, Parallelimporte und Patentrecht, 16–17. Demzufolge stellt sich die Frage, ob die vom Bundesgericht vorgeschlagene selektive Anwendung des KG auf Parallelimporte patentgeschützter Ware von ausländischen Märkten, die mit den schweizerischen Märkten vergleichbar sind, unter dem TRIPS-Abkommen überhaupt zulässig wäre (BGE 126 III 129, E. 9.b); dieselbe Frage stellt sich gleichermaßen bzgl. der zukünftigen Auslegung des Art. 3 Abs. 2 KG; vgl. J. Straus / P. Katzenberger, Parallelimporte – Rechtsgrundlagen zur Erschöpfung im Patentrecht, Bericht vom 15. April 2002 im Auftrag des Bundesrates, 43 ff. bzgl. differenzierter Behandlung (nationale oder internationale Erschöpfung) je nach Staat des Inverkehrbringens der Ware; A.M. D. Kraus, Les importations parallèles de produits brevetés, Genève 2004, 209 f., 372 ff.; D. Kraus, les importations parallèles de produits brevetés en uisse: ce qu'il faut, c'est moins de dogmatisme, sic! 2003, 945, 949

II. Die Kollision sich widersprechender Erschöpfungsregeln bei Mehrfachschutz

In seinen Berichten²³ hat der Bundesrat die besondere Problematik der Parallelimporte bei mehrfach geschützten Waren aufgeworfen, d.h. im Falle, da Waren einerseits Patentrechtsschutz, andererseits aber auch marken- und/oder urheberrechtlichen Schutz geniessen. Der Patentschutz einer Ware erlaubt grundsätzlich, Parallelimporte zu verhindern. Ist die gleiche Ware auch urheber- oder markenrechtlich geschützt, so kann mit der Anrufung der nationalen Erschöpfung im Patentrecht der Grundsatz der internationalen Erschöpfung im Urheber- und Markenrecht ausgehebelt werden, was eine offensichtliche Missbrauchsgefahr birgt. So könnte ein Markeninhaber der Versuchung unterliegen, seiner markenrechtlich geschützten Ware eine patentrechtliche Vorrichtung anzufügen, hauptsächlich um in den Genuss der nationalen Erschöpfung zu kommen und damit Parallelimporte verhindern zu können. Das unter Berücksichtigung der Kodak-Rechtsprechung revidierte Kartellrecht, das grundsätzlich nur bei Vorliegen unzulässiger Wettbewerbsabreden oder missbräuchlicher Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen greift²⁴, bietet nach Auffassung des Bundesrates keine vollständige Lösung zur Problematik des Mehrfachschutzes²⁵, denn der Mehrfachschutz kann nach richtiger Auffassung des Bundesrates auch ausserhalb des Anwendungsbereichs des Kartellrechts missbraucht werden.

Entsprechend hat der Bundesrat vorgeschlagen, diese Problematik im Rahmen der Revision des Patentgesetzes zu regeln²⁶.

1. Die Regelungsvorschläge

a) Der Expertenvorschlag

Mit dem Expertenbericht ging die folgende Missbrauchsbestimmung bezüglich Mehrfachschutz in Vernehmlassung (Art. 9b Abs. 2):

«Art. 9b [PatG Vorentwurf vom 7. Juni 2004]

1 Hat der Patentinhaber eine patentgeschützte Ware im Inland in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehrbringen im Inland zugestimmt, ist die Befugnis des Patentinhabers zum gewerbsmässigen Gebrauch, Anbieten, Verkauf und Inverkehrbringen dieser Ware erloschen.

2 Die Zustimmung des Patentinhabers zum Inverkehrbringen im Inland ist nicht erforderlich für eine patentgeschützte Ware, an der weitere Rechte des geistigen Eigentums bestehen und für deren Charakter der Patentschutz im Vergleich zu diesen Rechten untergeordnet ist»²⁷.

b) Der bundesrätliche Vorschlag

Im Rahmen der Vernehmlassung wurde diese Bestimmung kontrovers beurteilt. Nach Berücksichtigung des Vernehmlassungsergebnisses wurde sie leicht präzisiert (Art. 9a Abs. 3).

ff.; F. Gujer, Parallelimporte patentrechtlich geschützter Güter – Missbräuchliche Zustimmungsverweigerung des Schutzrechtsinhabers, Zürich 2005, 72.

²³ Bericht des Bundesrates, November 2002, Parallelimporte und Patentrecht, 21; Bericht des Bundesrates vom 3. Dezember 2004, Parallelimporte und Patentrecht, 16-17.

²⁴ Art. 5, 7 KG; Fiala (Fn. 3), 145, 149.

²⁵ Eine andere Ansicht wurde von bestimmten Kreisen während der Vernehmlassung vertreten: EJPD, Änderung im Patentrecht – Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, Januar 2005, 7 und 34.

²⁶ Zum Hintergrund der Gesetzesrevision: S. Kohler, Patentschutz für biotechnologische Erfindungen, sic! 2006, 451 f.; Geschäftsdatenbank der Bundesversammlung (Curia Vista), Geschäft des Bundesrates 05.082 – Zusammenfassung, abrufbar unter: http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20050082.

²⁷ Der Bericht und der Gesetzesvorentwurf befinden sich auf der Internet-Seite des IGE: <http://www.eige.ch/D/jurinfo/j100.shtm#a03>; der französische Text von Art. 9b al. 2 lautet wie folgt: «L'accord du titulaire du brevet pour la mise en circulation en Suisse n'est pas nécessaire s'agissant d'une marchandise protégée à la fois par un brevet et par d'autres droits de propriété intellectuelle, et pour laquelle la protection découlant du brevet revêt une importance moindre que celle qui découle des autres droits.» Der italienische Text lautet: «Il consenso del titolare del brevetto non è necessario per l'immissione sul mercato nel territorio nazionale di una merce protetta da brevetto sulla quale vi sono altri diritti della proprietà intellettuale, se tali diritti prevalgono rispetto a quello della protezione conferita dal brevetto.»

«Art. 9a [PatG Entwurf vom 23. November 2005]

1 Hat der Patentinhaber eine patentgeschützte Ware im Inland in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehrbringen im Inland zugestimmt, so darf diese Ware gewerbsmässig gebraucht oder weiterveräußert werden.

2 Hat er eine Vorrichtung im Inland in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehrbringen im Inland zugestimmt, mit der ein patentgeschütztes Verfahren angewandt werden kann, so ist der erste und jeder spätere Erwerber der Vorrichtung berechtigt, dieses Verfahren anzuwenden.

3 Die Zustimmung des Patentinhabers zum Inverkehrbringen im Inland ist nicht erforderlich für eine patentgeschützte Ware, an der weitere Rechte des geistigen Eigentums bestehen und für deren funktionelle Beschaffenheit der Patentschutz untergeordnete Bedeutung hat»²⁸.

2. Der Vernehmlassungsbericht und die bundesrätliche Botschaft zur Revision

Gemäss Experten- und bundesrätlichem Bericht sollte dank der vorgeschlagenen Regelung verhindert werden, dass der «Parallelimport von marken- oder urheberrechtlich geschützten Produkten unterbunden wird, indem den Produkten ein patentierter Bestandteil von nebensächlicher Bedeutung beigefügt wird»²⁹.

Mit anderen Worten soll eine Ware, die im Ausland durch den Rechteinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gesetzt wurde und dessen Marken- oder Urheberrechte dadurch international erschöpft wurden, nicht systematisch durch Geltendmachung der nationalen Erschöpfung des Patentrechts vom Parallelimport ausgeschlossen werden können.

Im Expertenbericht zur Revision des Patentgesetzes³⁰ wurde aufgrund der festgestellten Missbrauchsgefahr vorgeschlagen, für den Fall des Mehrfachschutzes im Gesetz eine Kollisionsregelung zu verankern, und zwar unter Berücksichtigung folgender Kriterien:

- Es soll das Missbrauchspotenzial des Patentschutzes zur Unterbindung von Parallelimporten von Waren, die ebenfalls durch ein international erschöpftes geistiges Eigentumsrecht geschützt sind (Marken- oder Urheberrechtsschutz), beseitigt werden;
- Missbrauch kann dann vorliegen, wenn ein «nebensächlicher» Bestandteil einer durch ein international erschöpftes geistiges Eigentumsrecht geschützten Ware patentiert ist;
- Aufgrund des spezifischen Zwecks jedes Schutzrechts – dem Belohnungs- und Innovationsförderungszweck im Patentrecht, dem Unterscheidungszweck im Markenrecht, dem Zweck der Förderung des künstlerischen Schaffens im Urheberrecht – muss im Einzelfall abgewogen werden, um zu entscheiden, welches Schutzrecht die mehrfach geschützte Ware entscheidend prägt.

Diese Kriterien wurden einem früheren Bericht³¹ des Bundesrates entlehnt, der ausserdem das Wertverhältnis der Schutzrechte der Ware als Kriterium vorschlug: «Demnach sollte ein Produkt nur in den Genuss des Patentschutzes und damit der nationalen Erschöpfung gelangen, wenn kein Missbrauch damit verbunden ist, etwa wenn die durch das Patent geschützte technische Innovation den Wert der Ware ausmacht bzw. eine wesentliche Komponente des Erzeugnisses patentiert ist.»

In der Vernehmlassung³² wurde der Missbrauchstatbestand dieser Regelung besonders gewichtet und es wurde fast einhellig gefordert, diesen in Art. 9a Abs. 3 EPatG hervorzuheben, insofern die

²⁸ BBI 2006, 159. Französische Fassung von Art. 9a al. 3: «L'accord du titulaire du brevet pour la mise en circulation en Suisse n'est pas nécessaire s'agissant d'une marchandise protégée à la fois par un brevet et par d'autres droits de propriété intellectuelle et pour les caractéristiques fonctionnelles de laquelle la protection découlant du brevet revêt une importance moindre que celle découlant de ces autres droits.»; italienische Fassung: «Il consenso del titolare del brevetto non è necessario per l'immissione sul mercato nel territorio nazionale di una merce protetta da brevetto sulla quale vi sono altri diritti della proprietà intellettuale, se la protezione del brevetto ha un'importanza trascurabile ai fini della natura funzionale della merce.»

²⁹ EJPD, Erläuternder Bericht zu Änderungen im Patentrecht vom 7. Juni 2004, 34; vgl. BBI 2006, 117.

³⁰ EJPD, Erläuternder Bericht zu Änderungen im Patentrecht vom 7. Juni 2004, 133.

³¹ Bericht des Bundesrates, November 2002, Parallelimporte und Patentrecht, 21.

³² EJPD, Änderungen im Patentrecht – Bericht über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens, Januar 2005, 7, 34; BBI 2006, 35.

Regelung überhaupt als sinnvoll betrachtet wurde. Am Missbrauchsansatz zur Lösung der Mehrfachschutzproblematik wurde auch in der Botschaft zur Patentgesetzrevision festgehalten. In der Botschaft³³ wurde der Rechtsmissbrauch wie folgt dargestellt:

- Der patentgeschützte Bestandteil der durch ein international erschöpftes geistiges Eigentumsrecht geschützten Ware muss sich als «nebensächlich» erweisen;
- Die «Nebensächlichkeit» des Bestandteiles bezieht sich auf seine Funktionalität;
- «Nebensächlich» ist der patentgeschützte Bestandteil, der durch ein patentfreies Substitut ersetzt werden kann oder der für die Funktionalität der Ware nicht entscheidend ist («untergeordnete Bedeutung»);
- Dem Patentinhaber wird ein Schutzrechtsinteresse an der Verhinderung von Parallelimporten nur in den Fällen abgesprochen, in denen der Innovationsschutz als Schutzzweck (Lohn und Anreiz zur Innovation) bei einer Ware verblasst («secondaire»³⁴, «trascurabile»³⁵).

Weder der Expertenbericht noch die bundesrätliche Botschaft befassen sich explizit mit der eigentlichen Missbrauchsproblematik, die dieser Regelung zugrunde liegt. Grundsätzlich wird vorgeschlagen, es sei den Gerichten zu überlassen, «im konkreten Einzelfall Leitlinien zu entwickeln»³⁶.

Die Handhabung der Missbrauchsproblematik in den Entwürfen zur Patentgesetzrevision wurde von der jüngsten Lehre scharf kritisiert: zum Ersten fehle im Wortlaut der Bestimmung der eigentliche Zweck der Bestimmung, d.h. die Missbrauchsbekämpfung; zum Zweiten sei die Frage der Nebensächlichkeit, d.h. die untergeordnete Bedeutung des Patentschutzes im Vergleich zu den anderen Immaterialgüterrechten eine schwierige Auslegungsfrage, die keine ausreichende Rechtssicherheit gewähre; und zum Dritten würden das Kartellgesetz und Art. 2 Abs. 2 ZGB ausreichen, um im Einzelfall allfällige Missbräuche zu bekämpfen³⁷.

3. Der Missbrauchstatbestand

Das Gebot von Treu und Glauben und sein Pendant, das Rechtsmissbrauchsverbot, ist ein fundamentaler Grundsatz des schweizerischen Rechtssystems, der mit der am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen neuen Bundesverfassung formell Verfassungsrang erhalten hat³⁸. Obschon bis zu diesem Zeitpunkt das Gebot von Treu und Glauben und das Rechtsmissbrauchsverbot im Wesentlichen nur in Art. 2 ZGB niedergelegt waren, beanspruchte das Missbrauchsverbot schon früher nicht nur im Privatrecht, sondern auch im öffentlichen Recht, im Straf- und Prozessrecht, Geltung³⁹. Es ist somit auch im Bereich des geistigen Eigentums unzweifelhaft relevant. Abgesehen von der Verwirkung des Klagerrechts im Falle langen Zuwartens mit der Geltendmachung eines Anspruchs⁴⁰ wurden bereits verschiedene Verhaltensweisen im Immaterialgüterrecht als rechtsmissbräuchlich erklärt. Dazu gehören beispielsweise ein widersprüchliches Verhalten verschiedener Gesellschaften derselben Gruppe hinsichtlich der Einwilligung zum Gebrauch des Firmennamens durch einen Dritten⁴¹, die Eintragung von Defensivmarken⁴² oder auch die wiederholte Eintragung von Marken zur Perpetuierung des Markenschutzes, obschon die Marke nie rechtserhaltend gebraucht wurde⁴³. Soweit ersichtlich besteht in der Schweiz keine Rechtsprechung zum Rechtsmissbrauch im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Erschöpfungsregelungen im Immaterialgüterrecht.

³³ BBI 2006, 117 f.

³⁴ Französischer Wortlaut in: ff. 2006, 111.

³⁵ Italienischer Wortlaut in: ff. 2006, 112.

³⁶ EJPD, Erläuternder Bericht zu Änderungen im Patentrecht vom 7. Juni 2004, 134.

³⁷ Calame (Fn. 3), 480, Fn. 484.

³⁸ Art. 5 Abs. 3 BV lautet wie folgt: «Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.»; A. Auer / G. Malinverni / M. Hottelier, *Droit Constitutionnel suisse*, vol. II, 2. éd., Berne 2006, § 1173 f.; C. Rouiller, *Verfassungsrecht der Schweiz – Droit constitutionnel suisse*, Zürich 2001, § 42 N 21.

³⁹ Vgl. I. Schwander, *ZGB Handkommentar*, Zürich 2006, ZGB 2 N 1.

⁴⁰ M. Amos, *Théorie de l'abus de droit en relation avec les droits absolus*, Lausanne 2002, 181 ff.; M. Baumann, *Zürcher Kommentar*, Zürich 1998, ZGB 2 N 415 ff.; F. Dessemontet, *La propriété intellectuelle*, Lausanne 2000, 295; M. Jenny, *Die Eingriffskondition bei Immaterialgüterrechtsverletzungen*, Zürich 2005, 127, 167, 349.

⁴¹ BGE vom 4. Dezember 1984 in: Dessemontet (Fn. 40), 295 f.

⁴² BGE 4C.46/2003 vom 2. Juli 2003, E. 5.2.1; BGE 127 III 160, E. 1.a; BGE 98 Ib 180, E. 3; BGE vom 22. August 1984, SJ 1985, 33, 38.

⁴³ Ch. Willi, *MSchG Handkommentar*, Zürich 2002, MSchG 11 N 63.

a) Die Grundregel des Rechtsmissbrauches

Gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz. Dieser allgemeine Grundsatz setzt der formalen Rechtsordnung mit dem Verbot des Rechtsmissbrauchs eine ethische materielle Schranke, und lässt scheinbares Recht dem wirklichen weichen, wo durch die Betätigung eines behaupteten Rechts offenes Unrecht geschaffen und dem wirklichen Recht jeder Weg zur Anerkennung verschlossen würde⁴⁴. In der vorgeschlagenen Regelung der Patentgesetzrevision geht es darum, das unter besonderen Umständen nur scheinbare Recht aus dem national nicht erschöpften Patentrecht dem wirklichen Recht auf Einfuhr von durch international erschöpfte Marken- oder Urheberrechte geschützten Waren weichen zu lassen. (Zur Problematik der Gesetzesumgehung siehe 2.3.3.4).

b) Der offenbare Rechtsmissbrauch

Gemäss dem Wortlaut von Art. 2 Abs. 2 ZGB kann der Schutz des Scheinrechts nur bei offenbarem Rechtsmissbrauch verweigert werden. Das Rechtsmissbrauchsverbot findet somit nur auf evidente Fälle Anwendung. Bestehen Zweifel, so ist der Rechtsschutz nicht zu verweigern⁴⁵. Diesem Grundsatz wurde in der bundesrätlichen Botschaft zum revidierten Patentgesetz auch entsprechend Rechenschaft getragen: «Soweit Zweifel bestehen, ist die Ausnahme von der nationalen Erschöpfung zugunsten des Innovationsschutzes auszulegen»⁴⁶.

Ein Missbrauch des Patentschutzes zur Förderung von Interessen, die grundsätzlich mit einem erschöpften Immaterialgüterrecht zusammenhängen, setzt somit voraus, dass diese fraglichen Interessen nicht marginal sind. Ist beispielsweise die mehrfachgeschützte Ware mit einer von den Abnehmern weitgehend unbekanntem oder nicht sichtbaren⁴⁷ Marke versehen, kann in diesem Sinne kein offensichtlicher Missbrauch des Patentschutzes vorliegen. Ähnlich ist die Situation, wenn die wesentliche Eigenschaft der Ware technologischer Natur ist und eine erfinderische Schöpfung verkörpert, die patentrechtlich geschützt ist⁴⁸. In diesem Fall muss die Frage des Parallelimports nicht weiter geprüft werden, selbst wenn diese Erfindung in Verbindung mit einem zusätzlichen ausgeprägten, international erschöpften Immaterialgut (z.B. unter einer starken Marke) vermarktet wird.

c) Missbrauchstatbestände

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die vom Bundesgericht zu Art. 2 Abs. 2 ZGB entwickelten Fallgruppen des Rechtsmissbrauchs auf die Mehrfachschutzproblematik anzuwenden.

⁴⁴ BGE 125 III 257, E. 2.c.

⁴⁵ H. Honsell, Basler Kommentar, Basel 2006, ZGB 2 N 27; Schwander (Fn. 39), ZGB 2 N 4.

⁴⁶ BBI 2006, 118.

⁴⁷ Z.B. ein Motorola-Prozessor in einem nicht Motorola DVD-Gerät.

⁴⁸ In diesem Fall genügt die Prüfung des Schutzzumfangs der Erfindung auf Grund der Patentansprüche (Art. 51 PatG) nicht. Die Patentansprüche müssen alle Merkmale enthalten, die für die Lösung der Aufgabe, die sich aus der Beschreibung ergibt, wesentlich sind. Nicht wesentliche Merkmale können zusammen mit den wesentlichen Merkmalen verbunden und dementsprechend patentrechtlich geschützt werden. Patentschutz auf unwesentliche Aspekte, die möglicherweise nichts Erfindarisches beitragen und dementsprechend marktwirtschaftlich keinen zusätzlichen Erfinderlohn rechtfertigen, können als eingeschränkte unabhängige Patentansprüche oder abhängige Ansprüche (die besondere Ausführungsarten beinhalten, die erfinderisch nicht zwingend über die Haupterfindung gehen, z.B. ein patentrechtlich geschütztes Motorrad, dessen erfinderische Idee sich in dem Lenkungssystem im Zusammenhang mit einem besonders gestalteten Drehmoment des Motorrads materialisiert und als besondere patentgeschützte Ausführungsart eine herkömmliche HiFi- und Natelanlage beinhaltet) oder Nebenansprüche (die den Schutzzumfang des Patents ausweiten, die jedoch nicht zwingend über die erfinderische Hauptidee erfinderisch sind, z.B. eine ansonsten herkömmliche patentgeschützte Hose, deren Patentfähigkeit sich rein aus ihren erfinderischen Knöpfen ergibt: der Stoff und Schnitt der Hose fügt der Erfindung nichts hinzu, jedoch kann die Hose als Ganzes in Verbindung mit den erfinderischen Knöpfen beansprucht werden) vorkommen (vgl. IGE-Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentgesuche, Bern 2006, Ziff. 6.1.1, 6.4.1, 6.4.2., erhältlich unter der Internetadresse <http://www.eige.ch/D/jurinfo/documents/richtpat.pdf>; und EPA-Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, München 2005, Teil C-III-3.4, C-IV-9.12, erhältlich unter der Internetadresse http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/index_d.htm). In all diesen Fällen ist zuerst zu prüfen, ob der patentgeschützte Bestandteil marktwirtschaftlich tatsächlich im ganzen Ausmass des entsprechenden Patentanspruches einen Erfinderlohn zu begründen vermag oder ob nur ein Teil davon berücksichtigt werden muss.

aa) *Die zweckwidrige Rechtsanwendung*

Ein Rechtsmissbrauch kann darin bestehen, dass ein Rechtsinstitut in einer Weise ausgeübt wird, die über den Zweck desselben hinausgeht oder diesen in Frage stellt, und die mit dem angestrebten Zweck des Gesetzgebers nichts mehr zu tun hat oder aber diesen ad absurdum führt⁴⁹.

Im Rahmen des Mehrfachschutzes soll verhindert werden, dass die nationale Erschöpfung des Patentschutzes, welche die Sicherstellung des Erfinderlohns bezweckt⁵⁰, zur blossen Marktsegmentierung und Abschottung des schweizerischen Marktes verwendet wird. Es soll verhindert werden, dass die nationale Erschöpfung im Patentrecht einzig zum Zweck angerufen werden kann, eine weitere Ausschöpfung des bereits erschöpften Markenrechts, respektive des nicht geschützten Goodwills einer Marke⁵¹ oder des im Ausland schon erschöpften Urheberrechts⁵² in der Schweiz zu ermöglichen. Es lässt sich somit folgern, dass eine zweckwidrige Anwendung der nationalen Erschöpfung des Patentschutzes vorliegt, wenn diese Anwendung nicht zur Sicherstellung des Erfinderlohns dient.

Die Anrufung des Grundsatzes der nationalen Erschöpfung ist somit dann zweckwidrig, wenn die patentgeschützte technische Funktion wegen der besonderen Marktumstände überhaupt keinen (zusätzlichen) Erfinderlohn ermöglicht oder rechtfertigt.

- Ein erster Anwendungsfall ist derjenige der äquivalenten Substitute: Dieser Fall liegt vor, wenn Substitute zur patentgeschützten technischen Funktion erhältlich sind, die einerseits aus Abnehmersicht funktionell identisch oder so ähnlich sind, dass sie das Abnehmerverhalten nicht merklich beeinflussen, und die andererseits keine höheren Beschaffungskosten verursachen.
- Ein zweiter, nicht unähnlicher Anwendungsfall betrifft das Einbringen überflüssiger Technologie: Dieser Fall liegt vor, wo die Ware einen patentgeschützten Bestandteil aufweist, der beim Abnehmer keinen ersichtlichen Kaufreiz bewirkt. Mit anderen Worten ist es dem Konsumenten gleichgültig, ob die Ware die patentgeschützte Technologie oder eine ähnliche Technologie aufweist. Bei

⁴⁹ Honsell (Fn. 45), ZGB 2 N 51; H. Merz, Berner Kommentar, Bern 1962, ZGB 2 N 90; P. Tuor / B. Schnyder / J. Schmid / A. Rumo-Jungo, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 12. Aufl., Zürich 2002, 62 f.

⁵⁰ «Der mit der ersten Veräusserung patentgeschützter Produkte erzielbare Gewinn soll dem Erfinder die Realisierung des Wertes ermöglichen, der dem mit der Erfindung erreichten technischen Fortschritt entspricht. Durch den befristeten Patentschutz wird der Wettbewerb bei der ersten Inverkehrsetzung der patentgemäss hergestellten Sachen ausgeschlossen und dem Patentinhaber so die Abschöpfung des Wertes seiner Erfindung ermöglicht, während der Handel und die entsprechende Konkurrenz um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis mit patentgeschützten Waren erst nach der erstmaligen, ausschliesslich dem Erfinder vorbehaltenen Inverkehrsetzung zugelassen wird. Unter idealen Marktverhältnissen sollte der Preis, der vom Erfinder für seine Ware bei der ersten Inverkehrsetzung in Konkurrenz mit Produkten ohne technische Neuerung zu realisieren ist, dem (Markt-)Wert des erzielten technischen Fortschritts entsprechen. Im Binnenverhältnis wird mit der Lehre der Erschöpfung somit ein sachgerechter Ausgleich der betroffenen Interessen erreicht. Dies setzt indessen eine einheitliche und kohärente Rechts- und Marktordnung voraus (...). Die Befugnis, über die Einfuhr patentgeschützter Waren ausschliesslich zu bestimmen, bezweckt die Gewährleistung des vom schweizerischen Recht angestrebten Erfindungsschutzes namentlich auch für den Fall, dass die Waren mit Einverständnis des schweizerischen Patentinhabers im Ausland unter nicht mit dem Inland vergleichbaren Bedingungen in Verkehr gesetzt worden sind.», BGE 126 III 129, E. 8.b, 9.a.

⁵¹ «Selon l'art. 1er al. 1 LPM, la marque a pour fonction de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Son but est d'individualiser les marchandises ainsi désignées et de les différencier des autres produits, de telle sorte que le consommateur puisse retrouver, dans l'abondance de l'offre, un produit qu'il a apprécié (...). En revanche, les autres fonctions de la marque, comme celles de garantir une qualité constante ou de provoquer un impact publicitaire, ne bénéficient d'aucune protection en tant que telles (Message précité, in ff. 1991 I, 18). La LPM n'apparaît ainsi pas comme un instrument qui permettrait au titulaire de la marque de contrôler toute la chaîne de distribution de ses produits.», BGE 122 III 469, E. 5.f.

⁵² «Wohl ist richtig, dass die Marke zunächst dazu dient, Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen, während es beim Urheberrecht direkt um den Schutz einer geistigen Leistung sowie insbesondere darum geht, dem Urheber das alleinige Recht zur Verwertung dieser Leistung vorzubehalten (...). Das Patentrecht unterscheidet sich vom Urheberrecht immerhin dadurch, dass die Erlangung des Patentschutzes für jedes Land erhebliche Kosten verursacht und dass auch die Aufrechterhaltung des Schutzes nicht kostenfrei möglich ist, sondern die periodische Entrichtung von Patentgebühren in den verschiedenen Schutzländern voraussetzt. Man kann sich daher die Frage stellen, ob und wie weit dem Patentinhaber ermöglicht werden soll, seine Investitionen in den Patentschutz in jedem Land gesondert zu rentabilisieren, ohne dabei durch Parallelimporte beeinträchtigt zu werden (...). Die erste Vermarktung [eines urheberrechtlich geschützten Werkes] gibt dem Rechtsinhaber Gelegenheit, die ihm zustehenden Gewinnmöglichkeiten zu realisieren. Könnte er darüber hinaus den weiteren Vertrieb beliebig untersagen oder von Bedingungen abhängig machen, würde dies den Wirtschaftsverkehr übermässig behindern (...). Zusammenfassend ergibt sich, dass nach dem neuen Urheberrecht weiterhin die internationale Erschöpfung gilt. Das Verwertungsrecht des Urhebers ist somit auch für Werkexemplare erschöpft, die mit seiner Zustimmung erstmals im Ausland veräussert worden sind. Die Einfuhr solcher Produkte in die Schweiz kann mit urheberrechtlichen Mitteln nicht unterbunden werden.», BGE 124 III 321, E. 2.b, 2.d, 2.i, 2.j.

diesen Fällen wäre der Konsument nicht bereit, einen Erfinderlohn oder sonst einen Zuschlag für den patentgeschützten Bestandteil zu bezahlen.

In beiden Fällen wäre der Patentinhaber, allein auf Grund des Marktwertes seiner patentierten Technologie, nicht in der Lage, einen Erfinderlohn zu beziehen.

- Ein möglicher weiterer Anwendungsfall des nicht gerechtfertigten (zusätzlichen) Erfinderlohns ist der Fall vergleichbarer Bedingungen im Herkunftsland der parallelimportierten Ware. Hatte der Patentinhaber bei Inverkehrsetzung der Ware die Möglichkeit, einen Erfinderlohn zu beziehen, der angesichts der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Landes der ersten Inverkehrsetzung – in Bezug auf die fragliche Ware – den in der Schweiz vorherrschenden Bedingungen im Wesentlichen entsprechen, darf angenommen werden, dass der Patentinhaber seinen Erfinderlohn bei Inverkehrsetzung im Ausland vollumfänglich beziehen konnte und er sich demzufolge nicht auf die nationale Erschöpfung der Patentrechte stützen kann, um seinen schon bezogenen Erfinderlohn weiter sicherzustellen⁵³.

In all diesen Fällen würde sich für den Patentinhaber bei strikter Anwendung der nationalen Erschöpfung der Patentrechte ein zusätzlicher Gewinn ergeben, der sich nicht mit dem Erfinderschutzgedanken, und somit nicht mit dem Patentrecht, rechtfertigen liesse. Vielmehr verfolgt der Patentinhaber in diesen Fällen das Ziel, das Verwertungspotenzial der bereits erschöpften Urheber- und/oder Markenrechte nochmals auszuschöpfen, indem er die Inverkehrsetzung der fraglichen Ware in der Schweiz kontrolliert.

Ferner können sich diese Arten von zweckwidrigen Rechtsanwendungen mit einem weiteren Missbrauchstatbestand verbinden, nämlich der Ausübung eines an und für sich bestehenden Rechts aus «blosser persönlicher Annehmlichkeit»⁵⁴. Im Fall der Parallelimporte könnte eine solche Annehmlichkeit gegeben sein, wenn der Patentinhaber am schweizerischen Markt kein Interesse hätte und ihn überhaupt nicht beliefert oder beliefern lässt, aber dennoch Parallelimporte verbieten möchte⁵⁵. Eine ähnliche Lage würde sich ergeben, wenn der Patentinhaber den Schweizer Markt mit einer Substitutionsware zur eigenen patentgeschützten Ware beliefert und diese vor der Konkurrenz der eigenen patentgeschützten Ware schützen möchte, indem er Parallelimporte derselben verbietet. Unter Umständen könnte dieser Tatbestand auch durch Art. 5 oder 7 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 KG erfasst werden.

In diesen Fällen würde der Patentinhaber auf Grund der nationalen Erschöpfung die Belieferung des Schweizer Markts verhindern, ohne die Sicherstellung des patentgeschützten Erfinderlohns anzustreben. Es stellt sich die Frage, ob die Nichtbelieferung des Markts ausschliesslich unter Art. 37 Abs. 1 PatG⁵⁶ zu subsumieren ist (Zwangslizenz), oder ob diese Bestimmung für die Anwendung von Art. 9a Abs. 3 EPatG Raum lässt.

bb) Abgrenzung zur Zwangslizenz (Art. 37 PatG)

Art. 37 PatG greift in jedem Fall der Nichtbelieferung des Schweizer Marktes, und nicht nur im Falle mehrfachgeschützter Ware mit nebensächlichem Patentschutz, die mit Einverständnis des Patentinhabers im Ausland in Verkehr gesetzt wurde. Gemäss Lehre liegt der Zweck des Art. 37 PatG in der Befriedigung des inländischen Markts, wenn der Patentinhaber seiner Pflicht nicht nachkommt, die geschützte Technologie in angewandter Form auf den Markt zu bringen, so dass die Öffentlichkeit auch unmittelbar am technischen Fortschritt teilhaben kann⁵⁷. Demnach verfolgt Art. 37 PatG einen anderen Zweck als die Bekämpfung einer missbräuchlichen Berufung auf die nationale Erschöpfung eines Patentschutzes im Rahmen der Mehrfachschutzproblematik. Folglich stellt Art. 37 PatG gegen-

⁵³ Vgl. BGE 126 III 129, E. 9.b, 9.c: Dem Bundesgerichtsurteil kann nicht entnommen werden, dass Grossbritannien mit dem schweizerischen Markt gleichzustellen ist. Vgl. jedoch Fn. 22.

⁵⁴ BGE 132 III 115, E. 2.4; BGE 131 III 535, E. 4.2.

⁵⁵ Vgl. Baumann (Fn. 40), ZGB 2 N 356.

⁵⁶ «Nach Ablauf von drei Jahren seit der Patenterteilung, frühestens jedoch vier Jahre nach der Patentanmeldung, kann jeder, der ein Interesse nachweist, beim Richter auf Erteilung einer nicht ausschliesslichen Lizenz für die Benützung der Erfindung klagen, wenn der Patentinhaber sie bis zur Anhebung der Klage nicht in genügender Weise im Inland ausgeführt hat und diese Unterlassung nicht zu rechtfertigen vermag. Als Ausführung im Inland gilt auch die Einfuhr». Diese Bestimmung wird durch die vorgeschlagene Gesetzesrevision nicht geändert (vgl. BBl 2006, 147 ff.).

⁵⁷ W. Stieger, Die Zwangslizenzen, in: Ch. Bertschinger / P. Münch / Th. Geiser (Hg.), Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VI – Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 13.258.

über Art. 9a Abs. 3 der Patentgesetzrevision keine *lex specialis* dar, die innerhalb ihres Geltungsberreichs ausschliesslich anwendbar wäre.

Die Anwendbarkeit von Art. 9a Abs. 3 EPatG würde dazu führen, dass keine Zwangslizenz im Sinne von Art. 37 PatG notwendig wäre, wenn der Bedarf des Schweizer Marktes durch Parallelimporte befriedigt werden kann. Die Art und Weise der Befriedigung, d.h. durch Parallelimporte oder durch Herstellung des patentierten Produkts in der Schweiz, spielt hier keine Rolle, da die Zwangslizenz gemäss Art. 37 PatG nicht die Individualinteressen des Klägers, sondern das öffentliche Marktbefriedigungsinteresse schützt, dem sowohl durch Importe oder Herstellung der Ware in der Schweiz nachgekommen werden kann⁵⁸.

Demzufolge müsste davon ausgegangen werden, dass Art. 9a Abs. 3 EPatG im Falle der missbräuchlichen Anrufung der nationalen Erschöpfung des Patents bei mehrfachgeschützter Ware auch dann Anwendung finden sollte, wenn der Patentinhaber sich weigert, den Schweizer Markt mit der Ware zu beliefern. Besteht kein Mehrfachschutz, oder ist der Patentschutz nicht nebensächlich, greift nicht Art. 9a Abs. 3, sondern Art. 37 PatG.

cc) Krasses Missverhältnis der Interessen

Rechtsmissbrauch kann nicht nur bei vollständigem Fehlen eines Interesses angenommen werden, sondern auch bei Vorliegen eines krassen Missverhältnisses der involvierten Interessen. Die Fallgruppe des krassen Missverhältnisses im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB kommt zur Anwendung, wo ein an sich bestehender Rechtsanspruch, beispielsweise ein aus dem Eigentumsrecht fliessender Anspruch⁵⁹, ausgeübt wird, diese Rechtsausübung aber aufgrund der konkreten Interessenlage der Parteien als rechtsmissbräuchlich erscheint. Das krasse Missverhältnis der rechtlich geschützten Interessen ist eine Betrachtungsmöglichkeit faktischer Art, die unter gewissen Umständen zur Anwendung von Art. 2 Abs. 2 ZGB in Verbindung mit dem allgemeinen Grundsatz der Proportionalität führt. Die Ausübung des bestehenden Rechtes durch den Berechtigten wird unterdrückt, wenn und soweit diese zu sozial stossenden – eben krassen – Missverhältnissen der Interessen führen würde⁶⁰.

Das Recht zur Durchsetzung der nationalen Erschöpfung mittels Verbotung von Parallelimporten ist eine aus dem Eigentumsrecht fliessende Berechtigung⁶¹ und kann somit bei Vorliegen eines krassen Missverhältnisses der geschützten Interessen des Patentinhabers und des Parallelimporteurs aufgehoben oder eingeschränkt werden. Die sich gegenüberstehenden Interessen sind einerseits das geschützte Interesse des Patentinhabers⁶², den Wert seiner Erfindung auf dem nationalen Markt abzuschöpfen, indem er selbst das Inverkehrbringen der patentgeschützten Ware in die Schweiz kontrolliert, und andererseits das geschützte Interesse des Parallelimporteurs⁶³, diese Ware in die Schweiz einzuführen und zu vermarkten, um dadurch einen Gewinn zu erwirtschaften. Ob auch die Förderung des Forschungs- und Entwicklungsstandortes durch einen effizienten Patentschutz⁶⁴ oder die wettbewerbsfördernde Wirkung der Zulassung von Parallelimporten als Interessen berücksichtigt werden können, ist unklar. Nach hier vertretener Auffassung handelt es sich dabei um Interessen, welche im Rahmen der politischen Willensbildung berücksichtigt wurden. Der unter Abwägung der verschiedenen Allgemeininteressen gefasste Entscheid zugunsten der nationalen Erschöpfung sollte nicht unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauchs neu zur Beurteilung stehen. Ob ein krasses Missverhältnis der Interessen vorliegt, sollte daher einzig unter Berücksichtigung der individuellen Interessen der Parteien beurteilt werden.

⁵⁸ Ibid, Rz. 13.12, 13.261, 13.266.

⁵⁹ Nicht anwendbar ist die Figur des krassen Missverhältnisses jedoch auf Liefer- oder Zahlungsansprüche. Diese Tatbestände werden ausschliesslich unter Art. 21 OR subsumiert.

⁶⁰ BGE 95 II 14, E. 5; BGE 132 III 115, E. 2.4; P. Nobel, Entscheide zu den Einleitungsartikeln – Einführung zu Art. 1–10 ZGB anhand der neueren Zivilrechtspraxis, Bern 1997, 202; Baumann (Fn. 40), ZGB 2 N 302; Honsell (Fn. 45), ZGB 2 N 41.

⁶¹ «Heute steht fest, dass die Eigentumsgarantie auch für das geistige Eigentum gilt.», F. Dessemontet, SIWR I/1 Grundlagen, Basel 1995, 17.

⁶² Vgl. Fn. 48.

⁶³ «Beachtlich ist hingegen wiederum, dass die in Art. 31 BV [= Art. 27 BV 1999] gewährleistete Handels- und Gewerbefreiheit auch die Aussenwirtschaftsfreiheit mit einschliesst, und zwar insbesondere auch die Freiheit, immaterialgüterrechtlich geschützte Produkte ein- und auszuführen», BGE 122 III 469 E. 5.g.aa bzgl. Markenrecht und BGE 124 III 312 E. 2.g bzgl. Urheberrecht.

⁶⁴ Vgl. Bericht des Bundesrates vom 3. Dezember 2004, Parallelimporte und Patentrecht, 20, letzter Absatz; Bericht des Bundesrates, November 2002, Parallelimporte und Patentrecht, 17, letzter Absatz.

Der Unterdrückung des Abschöpfungsrechts des Patentinhabers wäre unter der Missbrauchsklausel nur dann stattzugeben, wenn der durch das Aufrechterhalten des Parallelimportverbotes zusätzlich ermöglichte Erfinderlohn in einem krassen Missverhältnis zum geschützten Interesse des Parallelimporteurs steht, Waren mit Gewinnabsicht einzuführen. Dabei ist zu beachten, dass der Patentinhaber bei Bejahung eines krassen Missverhältnisses nur auf denjenigen Teil des Erfinderlohns verzichten muss, der den anlässlich der ersten Inverkehrsetzung im Ausland abgeschöpften Erfinderlohn übertrifft. Soll die Abschöpfung dieses zusätzlichen Erfinderlohns durch die nationale Erschöpfung geschützt werden, muss dieser eine gewisse Erheblichkeit aufweisen. Ist dieser zusätzliche Erfinderlohn im Vergleich zum Gewinnerzielungsinteresse des Parallelimporteurs marginal, so ist die Geltendmachung der nationalen Erschöpfung als missbräuchlich zu betrachten⁶⁵.

Nicht durch das Patentrecht geschützt ist das Interesse des Patentinhabers, die Abschöpfung des wirtschaftlichen Werts seiner Marken oder seines urheberrechtlich geschützten Werks auf dem Binnenmarkt zu sichern, wenn er sie im Ausland in Verkehr gebracht hat (oder dem Inverkehrbringen zugestimmt hat). Deshalb fallen diese faktischen Interessen des Patentinhabers bei der Interessenabwägung ausser Betracht⁶⁶.

Ist also der durch ein Parallelimportverbot abschöpfbare zusätzliche Erfinderlohn des Patentinhabers krass unverhältnismässig geringer als der durch Parallelimporte generierte Gewinn, so ist die Geltendmachung der nationalen Erschöpfung durch den Patentinhaber rechtsmissbräuchlich.

Es ist zu beachten, dass dies zu einer Art faktischen regionalen Erschöpfung führen könnte, die nicht auf politische Planung (etwa eine EU-Mitgliedschaft) zurückzuführen wäre. Für den Fall, dass ein Gericht aufgrund des Vorliegens eines krassen Missverhältnisses der Interessen den Parallelimport einer bestimmten Ware aus einem bestimmten Land in die Schweiz zu verbieten ablehnen sollte, bedeutet dies jedoch noch nicht, dass automatisch sämtliche Parallelimporte jeglicher Waren aus jenem Land zulässig sind. Tatsächlich ist nämlich die Frage des möglichen zusätzlichen Erfinderlohns, respektive des hypothetischen Gewinns des Parallelimporteurs, auf den spezifischen Produktmarkt bezogen zu prüfen, da die entscheidenden Fragen nicht von der allgemeinen Vergleichbarkeit der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zwischen dem Exportland und der Schweiz abhängt, sondern von der Vergleichbarkeit der Rahmenbedingungen für das betreffende Produkt⁶⁷.

dd) *Exkurs: Gesetzesumgehung und Rechtsmissbrauch*

Lehre und Rechtsprechung unterscheiden zwischen Rechtsmissbrauch und Gesetzesumgehung. Während der Missbrauchstatbestand unter Art. 2 Abs. 2 ZGB subsumiert wird, ist die Verhinderung der Gesetzesumgehung eine Frage der Auslegung der umgangenen Bestimmung gemäss Art. 1 Abs. 1 ZGB. In gewissen Fällen kann sowohl eine Gesetzesumgehung als auch Rechtsmissbrauch vorliegen⁶⁸.

Die Regeln zur Gesetzesumgehung beziehen sich auf die Verwendung eines scheinbar legitimen Mittels (der Umgehungsnorm) zur Erreichung eines Zwecks, der von einer anderen Norm (der Verbotsnorm) verboten wird, jedoch den Wortlaut dieser Verbotsnorm beachtet. Die Gesetzesumgehung setzt eine Verletzung eines Zweckverbotes voraus, welches auch das Verbot aller zum gleichen Er-

⁶⁵ Vgl. Merz (Fn. 49), ZGB 2 N 373, 381.

⁶⁶ Vgl. BBl 2006, 117 f., überbrückender Absatz, vorletzter und letzter Satz.

⁶⁷ «So kann die geringere Kaufkraft im Land der ersten Inverkehrsetzung einen kostendeckenden Absatz der im Inland entwickelten patentierten Gegenstände verunmöglichen (...). Zudem ist auch nicht auszuschliessen, dass im Ausland gar kein Patentschutz besteht, weil die massgebende Rechtsordnung im konkreten Fall keinen Schutz zur Verfügung stellt (...) oder weil kein Patent beansprucht worden ist. Möglich ist aber auch, dass im Gegensatz zur im Inland anerkannten Marktordnung im Ausland staatliche Vorschriften wie Preisbestimmungen oder Vermarktungspflichten den von der inländischen Rechtsordnung gewährleisteten Patentschutz mindestens beschränken, wenn nicht gar unmöglich machen. Mit dem TRIPs-Abkommen werden zwar gewisse minimale Schutzvorschriften zugunsten der Patentinhaber für alle Mitgliedstaaten verbindlich vorgeschrieben (Art. 27 ff. TRIPs). Dies schliesst jedoch nicht aus, dass auch abgesehen vom noch immer zulässigen unterschiedlichen Schutz-Niveau die rechtlichen Rahmenbedingungen im Ausland so verschieden sein können, dass der mit dem schweizerischen Patentrecht bei der erstmaligen Inverkehrsetzung der Ware angestrebte Schutz nicht gewährleistet ist, auch wenn der Patentinhaber sich mit der Inverkehrsetzung einverstanden erklärt hat. (...) Die Befugnis, über die Einfuhr patentgeschützter Waren ausschliesslich zu bestimmen, bezweckt die Gewährleistung des vom schweizerischen Recht angestrebten Erfindungsschutzes namentlich auch für den Fall, dass die Waren mit Einverständnis des schweizerischen Patentinhabers im Ausland unter nicht mit dem Inland vergleichbaren Bedingungen in Verkehr gesetzt worden sind.», BGE 126 III 129, E. 8.c.cc, 9.a.

⁶⁸ M. Kikinis, Benutzungsrechte an Sachen unter besonderer Berücksichtigung der Gesetzesumgehung, Zürich 1996, 69.

gebnis führenden Mittel beinhaltet (Zielverbot). Die Gesetzesumgehung ist zu bejahen, wenn die Zwecksetzung der umgangenen Norm «nicht nur den in ihr selbst genannten Weg zu einem bestimmten Ziel, sondern dieses Ziel selbst» verpönt. Will dagegen die umgangene Norm «nur eine bestimmte Art und Weise des Vorgehens regeln, ohne den angestrebten Erfolg als solches zu verbieten (Wegverbot), so bedeutet die Wahl eines anderen Mittels, durch das sich der gleiche oder ein angenäherter Zweck ebenfalls erreichen lässt, keine unzulässige Umgehung». Ob eine Umgehung vorliegt, hängt einerseits vom Zweck der umgangenen Norm und andererseits von den Umständen des Einzelfalls, d.h. vom Verhalten der Beteiligten ab. Bezweckt dieses Verhalten nicht die Verfolgung eines durch die Umgehungsnorm geschützten Zweckes, sondern die Umgehung der Verbotsnorm, so ist diese letztere Norm trotz ihres Wortlautes auf das Geschäft anzuwenden⁶⁹.

Gemäss geltendem Recht ist es dem Marken- und/oder Urheberrechtsinhaber verboten, sich Parallelimporten von Waren, die unter international erschöpftem Marken- und/oder Urheberrechtsschutz stehen, unter Berufung auf das Marken- oder Urheberrecht zu widersetzen. Nun kann es vorkommen, dass Parallelimporte durch Geltendmachung eines national nicht erschöpften Patentschutzes, welches an der fraglichen Ware besteht, dennoch unterbunden werden, ohne den Marken- und/oder Urheberrechtsschutz in Anspruch zu nehmen, d.h. ohne den Wortlaut der internationalen Erschöpfungsregelungen vom Markenrecht und Urheberrecht zu verletzen. Gemäss Bundesgericht bezweckt das Gebot freier Zulassung im Ausland in Verkehr gebrachter marken- und/oder urheberrechtlich geschützter Waren zum Schweizer Markt den allgemeinen Schutz der den Parallelimport umfassenden Handels- und Gewerbefreiheit der Marktteilnehmer⁷⁰. Die internationale Erschöpfung des Urheber- und Markenrechts verkörpert deshalb nicht nur ein Wegverbot, sondern ein Zielverbot. Ob die Geltendmachung eines national nicht erschöpften Patentschutzes, der diese Ware ebenfalls schützt, einer Gesetzesumgehung entspricht, hängt von den konkreten Umständen ab. Führen diese Umstände zum Schluss, der Patentschutz diene bloss zur Unterdrückung der internationalen Erschöpfung und nicht dem eigentlichen patentrechtlichen Zweck, ist von einer Gesetzesumgehung auszugehen.

Wenn die umgangene Norm nach ihrem Sinn und Zweck nicht auf das Umgehungsgeschäft anzuwenden ist, dann stellt sich die Frage der missbräuchlichen Anwendung der Umgehungsnorm gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB. Der Rechtsmissbrauch erlaubt nur die negative Aussage, dass die angerufene Umgehungsnorm nicht anwendbar ist, während bei der Gesetzesumgehung auch die Rechtsfolge der umgangenen Norm an Stelle der Umgehungsnorm tritt⁷¹. Im Falle der nationalen bzw. internationalen Erschöpfung der Immaterialgüterrechte stellt sich dieses Problem aus praktischer Sicht nicht, da im Endeffekt eine rechtsmissbräuchliche Geltendmachung der nationalen Erschöpfung (eines Patentschutzes) gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB stets zum selben Resultat – der Zulassung von Parallelimporten – führt wie eine zweckgerechte Anwendung des Grundsatzes der internationalen Erschöpfung (des Marken- oder Urheberrechtsschutzes) gemäss Art. 1 Abs. 1 ZGB. Die Frage, ob es sich unter den besonderen Umständen eines Falles um eine Gesetzesumgehung oder um einen Rechtsmissbrauch handelt, ist mit Bezug auf das Endergebnis daher ohne praktische Bedeutung. Unbedeutend ist diese Frage auch im Rahmen der Revision des Patentgesetzes.

Demzufolge wird im Sinne der Berichte⁷² der Expertenkommission und des Bundesrates geprüft, in welchen Fällen von Mehrfachschutz die Geltendmachung der mangelnden nationalen Erschöpfung des Patentschutzes missbräuchlich ist, ungeachtet, ob nun eine Gesetzesumgehung oder ein Rechtsmissbrauch oder beides vorliegen könnte. Da es praktisch unwahrscheinlich ist, dass im vorliegenden Zusammenhang eine Gesetzesumgehung nicht gleichzeitig einen Rechtsmissbrauch darstellt, wird die Frage der Gesetzesumgehung nachstehend nicht weiter verfolgt.

4. Resultat: Missbrauchsvoraussetzungen im Falle der Mehrfachschutzproblematik

Aus der vorangehenden Untersuchung ergeben sich folgende kumulative Voraussetzungen, damit die Anrufung der nationalen Erschöpfung im Falle mehrfach geschützter Waren als rechtsmissbräuchlich betrachtet werden kann:

⁶⁹ BGE 104 II 204, E. b, c; BGE 117 II 290, E. 4.c; BGE 132 III 212, E. 4.1, 4.3; Baumann (Fn. 40), ZGB 2 N 53, 324; Kikinis (Fn. 68), 70 f.

⁷⁰ Vgl. Fn. 63.

⁷¹ Kikinis (Fn. 68), 69; Honsell (Fn. 45), ZGB 2 N 30-31.

⁷² EJP, Erläuternder Bericht zu Änderungen im Patentrecht vom 7. Juni 2004, 133; vgl. BBI 2006, 34.

- i) Die Ware ist patentrechtlich geschützt und wurde vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung im Ausland in Verkehr gebracht⁷³;
- ii) Neben dem patentrechtlichen Schutz geniesst die Ware auch den zusätzlichen Schutz eines oder mehrerer der internationalen Erschöpfung unterliegender Immaterialgüterrechte, also grundsätzlich des Urheber- und/oder Markenrechts⁷⁴;
- iii) Der zusätzliche Immaterialgüterrechtsschutz wurde durch die Inverkehrbringung im Ausland durch den Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung erschöpft;
- iv) Der dem internationalen Erschöpfungsprinzip unterstehende Immaterialgüterrechtsschutz der Ware ist nicht unbedeutend, während die patentrechtlich geschützte Technologie für die mehrfach geschützte Ware nicht zentral ist⁷⁵; und
- a) wenn funktional äquivalente und keine höheren Herstellungskosten verursachende Substitute erhältlich sind, d.h. wenn die patentgeschützte technische Funktion, aus Sicht der Abnehmer durch funktionell identische oder mindestens gleichwertige Vorrichtungen ersetzt werden kann;
- b) wenn der patentgeschützte Bestandteil der Ware als überflüssige Technologie zu qualifizieren ist, d.h. wenn der fragliche Bestandteil für den Abnehmer überhaupt nicht von Interesse ist;
- c) wenn ein krasses Missverhältnis zwischen dem Interesse des Patentinhabers am zusätzlichen Erfinderlohn und dem Gewinninteresse des Parallelimporteurs besteht; oder
- d) wenn im Land der ersten Inverkehrsetzung für die betreffende Ware ähnliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen wie in der Schweiz herrschen, sodass der Patentinhaber in der Schweiz gar keinen oder nur einen relativ geringen zusätzlichen Erfinderlohn abschöpfen könnte, während das Gewinninteresse des Parallelimporteurs im Verhältnis beträchtlich höher zu werten ist.

III. Anwendungsbeispiele

Die folgenden Beispiele sind teils dem Expertenbericht entnommen, teils von den Autoren dieses Beitrags frei erfunden. Sie stellen blosse schematische Beispiele möglicher Anwendungsfälle der oben kommentierten Fallgruppen des Rechtsmissbrauchs (siehe hinten II.3.) und der daraus abgeleiteten Voraussetzungen der missbräuchlichen Geltendmachung der nationalen Erschöpfung des Patentrechts (siehe hinten II.4.) dar.

1. Beispiele aus dem Expertenbericht

Im Expertenbericht⁷⁶ wurde der Missbrauchstatbestand anhand mehrerer Beispiele mehrfachgeschützter Ware verdeutlicht. Diese Beispiele werden nachfolgend sozusagen als Prüfstein der oben vorgeschlagenen Bedingungen (siehe hinten II.4.) verwendet. Dabei wird angenommen, die Bedingungen i) bis iii) seien erfüllt (Vorbehalt: Beispiel e), und die Ware sei nicht in einem Land (z.B. Luxemburg oder Japan) mit vergleichbaren wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht worden (vergleichbare Bedingungen

⁷³ Zur Erschöpfung: Büren / Marbach (Fn. 5), N 724; Calame (Fn. 3), 470 ff.; K. Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 2005, 277.

⁷⁴ Dies schliesst selbstverständlich nicht aus, dass ein Patentrecht ausserhalb der Mehrfachschutzproblematik rechtsmissbräuchlich angerufen werden kann. Wo eine Ware nur mit Immaterialgüterrechten, die der nationalen Erschöpfung unterstehen, geschützt ist, liegt keine Kollision sich widersprechender Erschöpfungsregeln vor, weshalb die hier behandelte Mehrfachschutzproblematik nicht zum Tragen kommt.

⁷⁵ Ist die patentrechtlich geschützte Eigenschaft der Ware für diese massgebend oder zentral, stellt sich die Frage des Missbrauchs nicht. Ist der international erschöpfte Schutztitel für die Ware marginal (z.B. eine wenig bekannte Marke), besteht kein Missbrauchsrisiko durch Mehrfachschutz. Vgl. Fn. 47.

⁷⁶ EJPD, Erläuternder Bericht zu Änderungen im Patentrecht vom 7. Juni 2004, 133–134.

des Herkunftslandes). Ebenso wird angenommen, der Schweizer Markt werde mit der Ware, entweder durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung, beliefert.

a) *Das Markenparfum*

Gemäss Expertenbericht ist die Geltendmachung der nationalen Erschöpfung eines patentierten Zerstäubers von einem Markenparfum in der Regel missbräuchlich.

– Bedingung iv):

Es handelt sich hier nicht um eine unbedeutende Marke (z.B. eine für das Produkt unbedeutende Eigenmarke eines Grossverteilers), sondern um ein Markenprodukt; die funktionellen Besonderheiten des Behälters, inkl. des Zerstäubers, eines Parfums, das in aller Regel für seinen angenehmen Duft und nicht für den Zerstäuber gekauft wird, sind für die Ware nicht zentral. Dementsprechend ist diese Bedingung erfüllt und es besteht ein Missbrauchsrisiko.

– Bedingung v):

Zweckwidrige Rechtsanwendung: Sind im gleichen Preissegment funktionell ähnliche Zerstäuber erhältlich, liegt der Fall eines äquivalenten Substituts vor, weshalb das Vorliegen eines Rechtsmissbrauchs zu bejahen ist; handelt es sich nicht um ein äquivalentes Substitut, ist aber der funktionelle Unterschied des Zerstäubers gegenüber den existierenden Zerstäubern unter den vorherrschenden Benutzungsbedingungen nicht ersichtlich (z.B. weil der erfinderische Aspekt des patentgeschützten Zerstäubers die Eigenschaften dessen Materials betreffen, die nur bei hoher Temperatur zur Geltung kommen), liegt ein Rechtsmissbrauch vor, weil die Technologie überflüssig ist.

Krasses Missverhältnis: sollte keine zweckwidrige Rechtsanwendung vorliegen (Rechtsmissbrauch ungewiss), weil der patentgeschützte Zerstäuber gegenüber herkömmlichen Zerstäubern tatsächlich eine in der Schweiz vermarktete Mehrwertschöpfung beinhaltet, die durch Anwendung des nationalen Erschöpfungsgrundsatzes als Erfinderlohn vollumfänglich bezogen werden kann, stellt sich die Frage, ob das Beharren auf das Recht, diesen Mehrwert zu beziehen, in einem krassen Missverhältnis steht zum (wirtschaftlichen) Interesse des Parallelimporteurs, die Ware einzuführen. In diesem Fall muss die Erfinderlohndifferenz (d.h. die Differenz zwischen dem im Ausland bezogenen Erfinderlohn und dem anlässlich der schweizerischen Inverkehrsetzung abschöpfbaren Erfinderlohn) mit dem Importgewinn des Parallelimporteurs des Markenparfums verglichen werden. Da die Erfinderlohndifferenz bzgl. des Zerstäubers in der Regel krass kleiner als der Importgewinn des Parallelimporteurs ausfallen dürfte, liegt ein krasses Missverhältnis zwischen den geschützten Interessen des Patentinhabers und des Parallelimporteurs vor (Rechtsmissbrauch bejaht).

Aus dem Gesagten folgt, dass die Anwendung der nationalen Erschöpfung auf den patentierten Zerstäuber eines Markenparfums nach den unter II.4. (hinten) aufgestellten Kriterien in der Regel als missbräuchlich eingestuft werden muss.

b) *Der Personenfahrzeugaussenspiegel*

Gemäss Expertenbericht ist die Geltendmachung der nationalen Erschöpfung eines Personenfahrzeugs mit einem patentierten, automatisch abblendbaren Aussenspiegel in der Regel missbräuchlich.

– Bedingung iv):

Es handelt sich hier nicht um eine unbedeutende Marke, da der Personenfahrzeugmarkt ein geschlossener Markt ist, der grundsätzlich nur bekannte Marken kennt; die funktionellen Besonderheiten des Aussenspiegels, inkl. dessen automatischer Abblendbarkeit, entsprechen nicht der Fortbewegungsgrundfunktion eines Personenfahrzeugs und ist deshalb nicht zentral. Dementsprechend ist diese Bedingung erfüllt und es besteht ein Missbrauchsrisiko.

– Bedingung v):

Zweckwidrige Rechtsanwendung: Es ist anzunehmen, dass die automatische Abblendbarkeit weder einem äquivalenten Substitut für herkömmliche Technologie entspricht noch einen Fall der überflüssigen Technologie darstellt. Deshalb wäre nach hier vertretener Auffassung die zweckwidrige Anwendung der nationalen Erschöpfung grundsätzlich zu verneinen.

Krasse Unverhältnismässigkeit: Es ist davon auszugehen, dass die Differenz zwischen dem durch die nationale Erschöpfung gewährten Wertabschöpfungspotenzial der automatischen Abblendbarkeit des Rückspiegels (d.h. das geschützte Interesse des Patentinhabers) und dem potenziellen Gewinn des Parallelimporteurs (d.h. das geschützte Interesse des Parallelimporteurs) in der Regel massiv sein dürfte. Dementsprechend dürfte im vorliegenden Fall der internationalen Erschöpfung des Markenrechts gegenüber der nationalen Erschöpfung der Patentrechte der Vorrang zu geben sein.

Anders mag die Würdigung ausfallen, wenn es bloss um den Parallelimport des patentgeschützten Spiegels (ohne Personenfahrzeug) geht, z.B. als Ersatzteil.

c) *Die Markenjeans*

Der Expertenbericht geht davon aus, dass Parallelimporte von Markenjeans mit einem patentierten Reissverschluss oder einer patentierten Öse gestattet werden sollten.

– Bedingung iv):

Es handelt sich hier nicht um eine unbedeutende Marke, sondern um Markenjeans; die funktionellen Besonderheiten eines Reissverschlusses oder einer Öse sind für ein paar Jeans nicht zentral. Vielmehr wählt der Konsument seine Jeans in aller Regel aufgrund ihres Schnitts, ihrer Farbe, des Stoffs, der Marke und des Komforts aus. Dementsprechend ist diese Bedingung erfüllt und es besteht ein Missbrauchsrisiko.

– Bedingung v):

Der Rechtsmissbrauch ist ähnlich wie im Fall des Markenparfums zu würdigen. Demzufolge sollten Parallelimporte trotz Patentschutz zugelassen werden.

d) *Die Radaufhängung oder die Ventilsteuerung des Motors eines Personenfahrzeugs*

Nach Meinung der Experten sollte der Parallelimport eines Personenfahrzeugs mit einer Radaufhängung oder Ventilsteuerung «welche den innovativen Charakter dieses Autos ausmachen» nicht zugelassen werden.

– Bedingung iv):

Insofern der patentierte Bestandteil den innovativen Charakter des Autos ausmacht, ist davon ausgehen, dass die patentrechtlich geschützte Technologie eine zentrale Bedeutung hat. Daran ändert auch die in der Regel bedeutende Automarke nichts. Demzufolge stellt sich die Frage des Patentrechtsmissbrauchs nicht. Parallelimporte können vom Patentinhaber ohne weiteres unterbunden werden.

– Bedingung v):

Irrelevant, da schon die Bedingung iv) nicht erfüllt ist.

e) *Das Pflaster*

Nach Auffassung der Expertenkommission unterliegt ein Pflaster mit patentgeschütztem transdermalem Wirkstoff und mit für Kinder ansprechendem Design dem nationalen Erschöpfungsgrundsatz.

– Bedingung iii):

In diesem Fall stellt sich grundsätzlich die Frage, ob eine internationale Erschöpfung überhaupt in Betracht käme. Ob das Designrecht dem Grundsatz der nationalen oder internationalen Erschöpfung untersteht, wurde noch nicht entschieden und die Lehre ist sich uneinig⁷⁷. Möglicherweise gibt es in diesem Fall gar keine Kollision zwischen nationaler und internationaler Erschöpfung und dementsprechend keinen Anknüpfungspunkt für die Zulassung von Parallelimporten unter dem vorgeschlagenen Art. 9a Abs. 3 EPatG. Sollte das Designrecht dennoch international erschöpft sein, stellt sich die Frage, ob die weiteren Bedingungen auch erfüllt sind.

⁷⁷ Vgl. Fn. 5.

– Bedingung iv):

Insofern der Patentschutz einen transdermalen Wirkstoff im Zusammenhang mit einem Pflaster betrifft, dessen Gebrauch zur Heilung kleinerer Hautverletzungen bestimmt ist, d.h. in direktem Zusammenhang mit dem patentgeschützten Teil des Pflasters, sollte dieser Patentschutz als zentral anerkannt und dementsprechend Parallelimporte nicht zugelassen werden. Dies träfe jedoch nicht zu, sollte sich die patentgeschützte erfinderische Idee nicht tatsächlich auf die zentralen Eigenschaften des transdermalen Wirkstoffs, d.h. grundsätzlich auf die Heilungsfunktion, sondern auf einen akzessorischen Aspekt beziehen, z.B. ein Zusatzstoff, der bloss den Geruch herkömmlicher transdermaler Wirkstoffe verdrängt. In diesem Fall wäre nicht der transdermale Wirkstoff als solches zu würdigen, selbst wenn er mit diesem Zusatzstoff patentgeschützt ist⁷⁸, sondern der Beitrag des geruchsverdrängenden Zusatzstoffes.

– Bedingung v):

Irrelevant, da schon die Bedingung iv) nicht erfüllt ist.

f) *Die Markensonnencreme*

Der Expertenbericht geht davon aus, dass eine Sonnencreme der Marke B mit einem patentgeschützten Verstreicher, der eine optimale Verteilung und Sonnenschutzwirkung sicherstellt, dem freien Parallelimport nicht untersteht.

– Bedingung iv):

Insofern die Erfindung eine optimale Sonnenschutzwirkung sicherstellt, handelt es sich hier um eine zentrale Eigenschaft der Funktion des Sonnenschutzmittels. Parallelimporte können gestützt auf der nationalen Erschöpfung der Patentrechte unterbunden werden.

– Bedingung v):

Irrelevant, da schon die Bedingung iv) nicht erfüllt ist.

In all diesen Fällen ist die Rechtslage relativ eindeutig: Jedes dieser Beispiele ist entweder ein Fall des nicht akzessorischen Patentschutzes, oder aber ein Fall des akzessorischen Patentschutzes, dessen Inanspruchnahme zur Unterbindung von Parallelimporten missbräuchlich wäre. Daraus geht hervor, dass die im Expertenbericht angeführten Beispiele allesamt unter der allgemeinen Rechtsmissbrauchsregelung, wie unter II.3. (hinten) dargestellt, im Sinne der Expertenkommission zu behandeln sind, auch in Ermangelung von Art. 9a Abs. 3 EPatG oder einer ähnlichen Regelung.

2. Weitere Beispiele

Die folgenden Beispiele sind Fälle akzessorischen Patentschutzes, bei denen das Verbot von Parallelimporten nicht als rechtsmissbräuchlich zu beurteilen ist.

a) *Markenparfum Anti-Allergie Zusatzstoff*

Kann ein Markenparfum mit einem patentgeschützten, erfinderischen, gesundheitlich unbedenklichen Wirkstoff, der allergischen Hautreaktionen selbst bei hochempfindlichen Benützern vorbeugt, parallel importiert werden?

– Bedingung iv):

Es handelt sich hier nicht um eine unbedeutende Marke sondern um ein Markenprodukt; die Funktion eines Parfums besteht darin, dem Benutzer einen angenehmen Duft zu verleihen. Dementsprechend ist die Verminderung allergischer Hautreaktionen bei Benützern, d.h. eine quasi medizinische Funktion, nicht eine zentrale Funktion eines Parfums. Es besteht ein Missbrauchsrisiko.

– Bedingung v):

⁷⁸ Vgl. Fn. 48.

Zweckwidrige Rechtsanwendung: Es ist anzunehmen, dass kein Substitutionsprodukt für den patentgeschützten Anti-Allergie Wirkstoff für Parfum zur Verfügung steht. Ein Fall der überflüssigen Technologie ist hier offensichtlich auch nicht zu bejahen. Deshalb sollte die zweckwidrige Anwendung der nationalen Erschöpfung verneint werden.

Krasse Unverhältnismässigkeit: Es ist durchaus denkbar, dass der technische Fortschritt, dem solch ein patentierter Wirkstoff entspricht, einen nicht unbedeutenden Erfinderlohn rechtfertigt, da der Vorteil für Allergiker offensichtlich ist. Selbst wenn der potenzielle Gewinn des Parallelimporteurs bei Zulassung des Parallelimports grösser – jedoch nicht krass unverhältnismässig grösser – sein mag, sollte dies in der Regel nicht den Verzicht auf solch einen geschützten Erfinderlohn rechtfertigen.

Daraus folgt, dass Parallelimporte in diesem Fall unterbunden werden können sollten.

b) Computerperipheriegerät

Zu prüfen ist, inwiefern ein Markenperipheriegerät, z.B. ein Drucker oder Scanner, das durch ein erfinderisches drahtloses, besonders störungssicheres patentgeschütztes Übermittlungssystem mit der Computereinheit verbunden ist, der nationalen Erschöpfung untersteht.

– Bedingung iv):

Es handelt sich hier nicht um eine unbedeutende Marke, sondern um ein Markenprodukt; die grundsätzliche Funktion eines Peripheriegerätes befindet sich nicht in der Übermittlung zwischen der Computereinheit und dem Peripheriegerät, sondern in der eigentlichen Tätigkeit, die ausgeführt werden muss, z.B. Seiten drucken oder Bilder scannen. Demzufolge besteht ein Missbrauchsrisiko bzgl. Geltendmachung des Patentschutzes, um Parallelimporte zu unterbinden.

– Bedingung v):

Zweckwidrige Rechtsanwendung: Es ist anzunehmen, dass keine Substitutionsprodukte für das patentgeschützte Übermittlungssystem verfügbar sind. Ein Fall der überflüssigen Technologie ist hier offensichtlich zu verneinen. Deshalb kommt eine zweckwidrige Anwendung der nationalen Erschöpfung nicht in Frage.

Krasse Unverhältnismässigkeit: Der Vorteil, Störungen in der Übermittlung zu vermeiden, kann je nach Verwendung ausreichend erheblich sein, um diesen technischen Fortschritt und einen nicht unbedeutenden Erfinderlohn zu rechtfertigen. Andererseits ist die Wettbewerbsintensität im Computersegment eher als hoch einzustufen, sodass die Marke, selbst wenn diese berühmt ist, keinen massiven Mehrgewinn ausschütten kann. Demzufolge wird das Gewinninteresse des Parallelimporteurs gegenüber dem Entlohnungsinteresse des Patentinhabers nicht eindeutig überwiegend scheinen. Ein krasses Missverhältnis der Interessen wäre demzufolge zu verneinen.

Daraus folgt, dass Parallelimporte unterbunden werden können.

Aus den in diesem Kapitel III. geprüften Beispielen ergibt sich, dass die von Art. 9a Abs. 3 EPatG verfolgte Zielsetzung unter blosser Anwendung von Art. 2 Abs. 2 ZGB erreicht werden kann.

IV. Schlussfolgerungen / Regelungsvorschlag der Autoren

1. Problematik

Mit dem Kodak-Entscheid des Bundesgerichts aus dem Jahre 1999 wurde eine Diskrepanz zwischen der nationalen / internationalen Erschöpfung zwischen Patentrechten einerseits und Marken- und Urheberrechten andererseits festgeschrieben. Dieser Entscheid hat eine breite juristische und politische Diskussion bezüglich der Parallelimporte und der Mehrfachschutzproblematik ausgelöst, die voraussichtlich weite Kreise auch noch in Zukunft beschäftigen wird.

Das aus der Koexistenz unterschiedlicher Erschöpfungsgrundsätze sich ergebende Konfliktpotenzial ist an sich keine Neuheit im Schweizer oder ausländischen Immaterialgüterrecht⁷⁹. Die durch das Bundesgericht ausgelöste Diskussion dieser Problematik war daher vielleicht objektiv nicht in diesem Umfang begründet.

2. Lösungsansatz

Der von der Expertenkommission und dem Bundesrat verwendete Ansatz zur Regelung dieser Problematik, nämlich die Berufung auf das allgemeine und fundamentale Gebot des Handelns nach Treu und Glauben und das Verbot des Rechtsmissbrauchs, entspricht vollumfänglich der schweizerischen Rechtstradition.

Diesbezüglich haben der Gesetzgeber und insbesondere die Rechtsprechung schon verschiedene Mittel gestaltet, um den Rechtsmissbrauch in den verschiedensten Rechtsgebieten zu bekämpfen. Es versteht sich von selbst, dass die Ausübung der Immaterialgüterrechte von der Rechtsmissbrauchsproblematik nicht ausgenommen ist. Demzufolge sollten im Rahmen der Ausübung der Immaterialgüterrechte die allgemeinen Grundsätze und Fallgruppen des Rechtsmissbrauchs, wie in diesem Beitrag dargestellt, Anwendung finden.

Obwohl die Mehrfachschutzregelung gemäss Expertenbericht und bundesrätlicher Botschaft eindeutig der Missbrauchsbekämpfung dienen soll, bringen die vom Bundesrat vorgeschlagenen Bestimmungen den Missbrauchstatbestand nicht klar zum Ausdruck (siehe hinten II.1. und II.2.). Während die vorgeschlagene Bestimmung des Vorentwurfs eine Abwägung zwischen den Patentrechten und den weiteren Rechten vorsieht, befasst sich die Regelung des Entwurfs mit der Abwägung der verschiedenen Wareneigenschaften («funktionellen Beschaffenheiten», «caractéristiques fonctionnelles», «natura funzionale»⁸⁰), die durch Patentrechte bzw. andere Immaterialgüterrechte geschützt sind. Damit setzen diese Vorschläge nach Ansicht der Verfasser nur teilweise die in der Botschaft enthaltenen Ansätze um.

Abgesehen von dem fehlenden, jedoch praktisch einhellig befürworteten Verweis auf den Missbrauchstatbestand, scheint es, dass eine diesbezügliche Bestimmung die internationale Erschöpfung der so genannten weiteren Rechte des geistigen Eigentums als Voraussetzung beinhalten sollte (vgl. 2.4 iii)). Ausserdem erscheint aus rein juristischer Sicht eine Regelung, die nichts weiter als das ohnehin anwendbare allgemeine Rechtsmissbrauchsverbot wiederholt, wenig sinnvoll. Damit Art. 9a Abs. 3 EPatG im Vergleich zu Art. 2 Abs. 2 ZGB überhaupt einen juristischen Mehrwert aufweist, müsste dieser nach Ansicht der Autoren die Leitlinien enthalten, welche gemäss Botschaft von der Rechtsprechung zu entwickeln wären.

Dementsprechend könnte diese Missbrauchsbestimmung beispielsweise folgendermassen lauten:

«Die Zustimmung des Patentinhabers zum Inverkehrbringen im Inland ist nicht erforderlich für eine patentgeschützte, im Ausland durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebrachte Ware, an der international erschöpfte weitere Rechte des geistigen Eigentums bestehen, wenn die Anrufung der nationalen Erschöpfung des Patentrechts unter den konkreten Umständen offensichtlich rechtsmissbräuchlich ist.

Die Anrufung der nationalen Erschöpfung des Patentrechts ist namentlich dann offensichtlich rechtsmissbräuchlich, wenn der Immaterialgüterrechtsschutz, welcher der internationalen Erschöpfung untersteht, nicht unbedeutend ist und der Gegenstand des Patents für die Ware nicht wesentlich ist, und wenn:

a. *funktional und wirtschaftlich äquivalente Substitute erhältlich sind;*

b. *die patentierte Erfindung für die Ware überflüssig ist;*

⁷⁹ Siehe dazu die internationale Komparativstudie im Kodak-Entscheid BGE 126 III 129, E. 7.

⁸⁰ Da die funktionellen Beschaffenheiten (vgl. «Funktionalität») sich oft auf die technische Dimension einer Ware bezieht (die nur patentrechtlich schutzfähig ist) wird vorliegend der Begriff Wareneigenschaften vorgezogen.

- c. ein krasses Missverhältnis zwischen dem Interesse des Patentinhabers am zusätzlichen Erfinderlohn und dem Gewinninteresse des Parallelimporteurs besteht; oder
- d. im Land der ersten Inverkehrsetzung für die betreffende Ware ähnliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen wie in der Schweiz herrschen.»

3. Politische Aspekte

Es obliegt selbstverständlich dem Parlament zu entscheiden, ob eine zusätzliche Missbrauchsbestimmung im Rahmen des Patentrechts politisch wünschenswert ist. Zugegebenermassen schliesst das Bestehen der allgemeinen Grundsätze eine spezifische Konkretisierung für ein bestimmtes Rechtsgebiet nicht aus. Ferner ermöglicht eine solche gesetzliche Konkretisierung der Legislative, den Justizorganen die unterliegenden sozialen Werte solch einer Regelung zu erläutern, sodass diese Organe die explizit ausgedrückte Werteauffassung des Gesetzgebers wahr⁸¹. Schliesslich sollte der reine Opportunitätszweck eines solchen politischen Vorgehens nicht unterschätzt werden. Demzufolge können aus politischen Überlegungen Gesetzesregelungen entstehen, selbst da, wo der Richter möglicherweise von sich aus in der Lage gewesen wäre, die wohl erprobten Rechtsgrundsätze anzuwenden.

Zusammenfassung

Im Jahre 1999 hatte das Bundesgericht in seinem Kodak-Entscheid (BGE 126 III 129) für das Patentrecht den Grundsatz der nationalen Erschöpfung bestätigt und somit eine Diskrepanz zum Marken- und Urheberrecht festgeschrieben. Im Bewusstsein um das Missbrauchspotenzial der nationalen Erschöpfung hielt das Bundesgericht jedoch dafür, dass die Ausübung der Ausschliessungsrechte des Patentinhabers bei Parallelimporten von der Anwendung des Kartellgesetzes nicht ausgenommen sei. Diese Rechtsprechung hat eine breite juristische und politische Diskussion bezüglich der Parallelimporte und der Mehrfachschutzproblematik ausgelöst.

In einer ersten Phase hat der Gesetzgeber diese Rechtsprechung in die Kartellrechtsrevision eingebracht, sofern das Kartellrecht davon betroffen war. Die Grundsatzfrage eines möglichen Systemwechsels zur regionalen oder internationalen Erschöpfung der Patentrechte wurde jedoch erst im Rahmen der laufenden Patentrechtsrevision gesetzlich aufgegriffen. Zuvor hatte der Bundesrat die verschiedenen Erschöpfungsmodelle im Patentwesen rechtlich und wirtschaftlich prüfen lassen. Der Bundesrat gelangte aufgrund der Expertenberichte zum Ergebnis, die internationale Erschöpfung sei im Gegensatz zu einer unilateralen EU-weiten Erschöpfung rechtlich zulässig, jedoch von Nachteil für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Folglich haben sowohl die Expertenkommission wie der Bundesrat dem Gesetzgeber empfohlen, die nationale Erschöpfung für das Patentrecht im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung beizubehalten.

Um den Befürchtungen bezüglich der Gefahr eines Rückgriffs auf Patentrechte zur Umgehung der internationalen Erschöpfung von Urheber- und Markenrechten entgegenzukommen, haben die Expertenkommission und der Bundesrat eine Mehrfachschutzregelung vorgeschlagen, die eine missbräuchliche Anrufung national nicht erschöpfter Patentrechte verunmöglicht, wenn solch eine Anrufung bloss eine Umgehung international erschöpfter Urheber- oder Markenrechte bezweckt. Gemäss Bundesrat «sollte ein Produkt nur in den Genuss des Patentschutzes und damit der nationalen Erschöpfung gelangen, wenn kein Missbrauch damit verbunden ist, etwa wenn die durch das Patent geschützte technische Innovation den Wert der Ware ausmacht bzw. eine wesentliche Komponente des Erzeugnisses patentiert ist». Der Entwurf zum Patentgesetz enthält nur wenige Anhaltspunkte betreffend die Beurteilung einer missbräuchlichen Geltendmachung von Patentrechten. Gemäss Entwurf soll diese Beurteilung den Gerichten überlassen werden.

Die Verfasser des vorliegenden Aufsatzes sind der Problematik des Patentmissbrauchs im Rahmen der Mehrfachschutzproblematik nachgegangen und haben einerseits den bundesrätlichen Entwurf im Lichte der allgemeinen Grundsätze des Gebots von Treu und Glauben und des Rechtsmissbrauchs-

⁸¹ Vgl. z.B. Baumann (Fn. 40), ZGB 2 N 304, 307 und 354; Honsell (Fn. 45), ZGB 2 N 10.

verbots (Art. 5 Abs. 3 BV und Art. 2 ZGB) untersucht und versucht, einer rechtlichen Konkretisierung der bundesrätlichen Absichten näher zu kommen.

Résumé

En 1999, le Tribunal fédéral avait confirmé dans son arrêt Kodak (ATF 126 III 129) le principe de l'épuisement national en droit des brevets et établi ainsi une nette distinction par rapport au droit des marques et au droit d'auteur. Tout en étant conscient du potentiel d'abus que représente l'épuisement national, le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que l'exercice des droits exclusifs du titulaire du brevet en cas d'importations parallèles n'était pas exclu du champ d'application de la loi sur les cartels. Cette jurisprudence a suscité un large débat juridique et politique sur les importations parallèles et sur la problématique de la protection multiple.

Lors d'une première étape, le législateur a intégré cette jurisprudence dans la révision du droit des cartels, dans la mesure où celui-ci était touché. La question de principe d'un changement éventuel de système dans le sens d'un épuisement régional ou international des droits découlant d'un brevet n'a cependant été traitée sur le plan législatif que dans le cadre de la révision du droit des brevets en cours actuellement. Auparavant, le Conseil fédéral avait fait examiner les différents modèles d'épuisement en matière de brevets sous l'angle juridique et économique. Sur la base des rapports d'experts, il en avait conclu que l'épuisement international était licite, contrairement à un épuisement unilatéral sur l'ensemble de l'UE, mais qu'il présentait un inconvénient pour la place économique suisse. Tant la commission d'experts que le Conseil fédéral ont par conséquent recommandé au législateur de maintenir le principe de l'épuisement national en matière de brevets au sens défini par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Afin de pouvoir répondre aux craintes d'un recours abusif au droit des brevets pour contourner l'épuisement international du droit d'auteur et des marques, la commission d'experts et le Conseil fédéral ont proposé une réglementation de la protection multiple qui empêcherait l'usage abusif du principe de l'épuisement national résultant du droit des brevets lorsqu'il serait invoqué uniquement pour contourner l'épuisement international selon le droit d'auteur ou le droit des marques. Selon le Conseil fédéral, «un produit ne peut être protégé par le droit des brevets et bénéficier ainsi de l'épuisement national que si aucun abus n'en résulte, par exemple lorsque l'innovation technique protégée par le brevet détermine la valeur du produit ou lorsqu'un élément essentiel du produit est breveté». Le projet de loi sur les brevets ne contient que peu d'éléments permettant d'apprécier s'il y a ou non recours abusif au droit des brevets. Selon le projet, cette question doit être laissée à l'appréciation des tribunaux.

Les auteurs de cet article ont traité les questions liées au recours abusif au des brevets sous l'angle de la problématique de la protection multiple et ont d'une part analysé le projet du Conseil fédéral au regard des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 5 al. 3 Cst. et art. 2 CC) et, d'autre part, tenté une approche juridique concrète des intentions du Conseil fédéral.

* lic. iur., Dipl. Ing. ETH, M.Sc. IP Law, europäischer Patentanwalt, Genf.

** Dr. iur., Rechtsanwalt, M.E.E., Genf.