

Einzelfragen

Dauer: 1½ h

Hinweise zur Bearbeitung der Prüfung:

- Bei der Argumentation sind die entsprechenden Rechtsgrundlagen anzugeben.
 - Es wird eine umfassende Beurteilung des Sachverhaltes erwartet. Sind mehrere Vorgehensweisen möglich, so sind die Alternativen gegeneinander abzuwägen.
 - Der in der Aufgabe aufgeführte Stand der Technik ist abschliessend. Eigenes Fachwissen ist nicht anzuwenden. Es werden keine detaillierten Ausführungen zur erfinderischen Tätigkeit erwartet. Es dürfen nur Hinweise im Aufgabentext zur Begründung verwendet werden. Im Zweifel dürfen Sie davon ausgehen, dass erfinderische Tätigkeit vorliegt.
-

Frage 1 (6 Punkte)

Ihr Mandant möchte eine Polymermischung auf den Markt bringen, umfassend die Bestandteile A, B und C, für welche er vor kurzem ein europäisches Patent EP1 erhalten hat. Zur Vorbereitung des Vermarktungsstarts des Produkts hat er sie beauftragt, eine FTO-Analyse vorzunehmen, und in diesem Zusammenhang haben sie ein europäisches Patent EP2 identifiziert, welches in der Schweiz in Kraft ist, und ein Veröffentlichungsdatum aufweist, dass vor dem Anmeldedatum der EP1 liegt. Der Inhaber des Patents EP2 ist ein Konkurrent ihres Mandanten. Dieser Konkurrent bringt seit mehreren Jahren eine Polymermischung auf den Markt, umfassend die Bestandteile A, B, und D. Die Ansprüche der EP2 decken eine Polymermischung bestehend einzig aus den Bestandteilen A, B, D ab und schliessen schon bei Einreichung der Anmeldung jeden anderen Bestandteil aus. Bezüglich der Beschreibung der EP2 macht diese keinerlei Bezug auf Bestandteil C und erklärt, dass die Verwendung des Bestandteils D der Einstellung der Viskosität der Polymermischung A, B dient, mit dem Ziel, diese in Spritzgussverfahren verwenden zu können.

Ihr Mandant ist nicht besorgt wegen der EP2 und erklärt Ihnen, dass es nämlich der Bestandteil C sei, welche der Polymermischung A, B eine erstaunlich ideale Viskosität verleihe, mit dem Ziel, diese im industriellen Massstab spritzgiessen zu können. Es sei genau diese spezifische Verwendung des Bestandteils C in der Polymermischung A, B, welcher die Erteilung der EP1 angesichts der EP2 ermöglicht habe. Somit könne die Polymermischung A, B, C nicht als Verletzung des Patents EP2 in der Schweiz betrachtet werden.

a) Sind Sie einverstanden mit der Meinung des Mandanten bezüglich der Frage der Verletzung? Wenn nicht, warum?

b) Würde Ihr Rat anders lauten, wenn das Patent EP2 ursprünglich eine Polymermischung A, B einschliesslich eines weiteren Mittels zur Einstellung der Viskosität beansprucht hätte, und wenn der Inhaber während des Prüfungsverfahrens aufgrund eines Einwands bezüglich mangelnder Neuheit dazu gezwungen gewesen wäre, die Ansprüche auf eine spezifische Polymermischung A, B, D einzuschränken?

Frage 2 (4 Punkte)

Die Firma A hat ein Forschungs-Instrument entwickelt und dieses in der Schweiz patentiert. Sie beginnt nun, dieses Instrument in Serie zu produzieren und es an die Industrie und akademische Institutionen zu verkaufen. Das Instrument ist in der Tat sehr innovativ und erlaubt den Nutzern, ihre Forschungsaktivitäten in einer viel effizienteren Art und Weise durchzuführen. Die Firma B möchte dieses Instrument in ihrer R&D-Abteilung verwenden, findet aber, dass der von der Firma A verlangte Preis zu hoch ist. Das Ingenieurteam der Firma B hat das Instrument untersucht und hat den R&D-Leiter informiert, dass sie dieses ohne weiteres zu einem wesentlich niedrigeren Preis herstellen könnte. Also wurde der Patentanwalt der Firma B konsultiert, und dieser gibt grünes Licht, denn es handelt sich um ein Forschungs-Instrument, und Forschung ist eine Tätigkeit die als solche von der Wirkung des Patents ausgenommen ist.

a) Werden Sie den gleichen Rat geben wie der Patentanwalt der Firma B?

b) Würde ihre Antwort anders lauten, wenn die Firma B eine öffentliche Forschungsanstalt wäre, wie eine Universität oder ein Laboratorium?

Frage 3 (4 Punkte)

Die pharmazeutische Firma A besitzt ein europäisches Patent EP1, das in der Schweiz gültig und in Kraft ist und ein Molekül X abdeckt, welches sie mit viel Erfolg vermarktet in der Form eines Medikamentes zur Behandlung kardiovaskulärer Krankheiten. Das Patent EP1, obwohl es das Molekül X an sich beansprucht, erwähnt keine anderen medizinischen Indikationen ausser die kardiovaskulären Indikationen. Ihr Konkurrent, die Firma B, ist dabei, die Marktzulassung für das gleiche Molekül X zur Behandlung bestimmter spezifischer Krebsarten zu erhalten, und hat gerade die klinische Studien Phase I für diese neue medizinische Indikation abgeschlossen. Die klinischen Studien Phase I haben den Zweck, die Verträglichkeit und die Abwesenheit unerwünschter Wirkungen eines Medikaments bei gesunden Probanden zu untersuchen.

Der CEO der Firma A kommt zu Ihnen, denn er möchte umgehend die Forschungstätigkeiten der Firma B für die onkologische Indikation stoppen.

a) Wie werden sie ihm antworten?

b) Würde ihre Antwort anders ausfallen, wenn die Firma B in den klinischen Studien Phase III wäre anstatt in den klinischen Studien Phase I? Die klinischen Studien Phase III sind Vergleichsstudien zum Nachweis einer signifikanten Wirksamkeit und sind für die Marktzulassung eines Medikaments notwendig.

c) Würde ihre Antwort anders ausfallen, wenn die Firma B in der klinischen Phase I für die gleiche medizinische Indikation wie die Firma A wäre, also für die kardiovaskuläre Indikation?

d) Wie beraten Sie den CEO der Firma A, wenn die Firma B, zusätzlich zu den Tätigkeiten für den Erhalt einer Marktzulassung, bereits einen Lagervorrat des Moleküls X bereithalten würde, um diesen nach dem Auslauf des Patents EP1 umgehend auf den Markt zu bringen?

Frage 4 (5 Punkte)

Ihr Mandant, die Firma A ist Inhaber eines europäischen Patents EP1, welches in der Schweiz in Kraft ist. EP1 beansprucht eine Verpackungsmaschine X für Lebensmittel, die aus mehreren Bestandteilen gebildet ist, unter anderem einem Teil Y, das aufgrund seiner Abnutzung bei der üblichen Verwendung der Maschine X regelmässig ersetzt werden muss. Der R&D-Leiter der Firma A hat Ihnen mitgeteilt, dass dieses Teil Y das Wesentliche der Maschine X sei und dass es diesem Teil Y, das als solches nicht patentiert ist, zu verdanken sei, dass während der europäischen Prüfung die erfinderische Tätigkeit des Patents EP1 gestützt werden konnte.

Nun aber verkauft die Firma A dieses Teil Y zu einem Preis von CHF 200 an die Kunden, die bei ihr die Maschine X gekauft haben. Die Firma B ist der Meinung, dass dieser Preis zu hoch ist, und entscheidet sich, dass Teil Y selber herzustellen, um es anschliessend an Benutzer der Maschine X zu einem Preis von CHF 100 zu verkaufen. Das Teil Y hat keine anderen Verwendungsmöglichkeiten ausser derjenigen in der Maschine X. Der R&D-Leiter der Firma A ist der Meinung, dass dies eine Verletzung des Patents EP1 darstellt, und er wünscht folglich, die Tätigkeiten der Firma B zu stoppen.

Wie antworten Sie Ihrem Mandanten?

Würde ihre Antwort anders lauten, wenn die Firma B einen Reparaturservice für das Teil Y anbieten würde, anstelle diese als Einzelteile zu verkaufen?

Frage 5 (4 Punkte)

Die Firma A besitzt ein Schweizer Patent CH1 für einen Zusatzstoff X für Lebensmittel-Teige wie auch für Lebensmittel-Teige beinhaltend den genannten Zuschlagstoff X. Dieser Zuschlagstoff X erlaubt die Bearbeitung der genannten Teige auf eine für den industriellen Massstab optimale Art. Die Firma A hat entsprechende Patente in anderen Jurisdiktionen wie zum Beispiel in Frankreich, Belgien, Spanien und der Türkei. Die Firma B mit Sitz in Genf, die Bäckereiwaren in der ganzen Schweiz vermarktet, möchte eine solchen Teig, bestimmt zur Herstellung von Biskuits, direkt bei der französischen Niederlassung der Firma A kaufen, um ihn anschliessend mit ihren eigenen Lastwagen in die Schweiz zu importieren.

- a) Ist dies möglich ohne Einverständnis der Firma A?
- b) Würde ihre Antwort anders ausfallen, wenn die Firma A in Frankreich kein Patent hätte?
- c) Würde ihre Antwort anders ausfallen, wenn die Firma B den Teig in der Türkei gekauft hätte?

Frage 6 (3 Punkte)

Ein Mandant A hat in der Schweiz eine erste Anmeldung für seine Erfindung eingereicht. Er diskutiert in der Folge mit zwei befreundeten Beratern das Vorgehen. Die beiden Berater informieren den Mandanten A, dass er während des Zeitraums eines Jahres die Priorität der ersten Schweizer Anmeldung zum Zweck der Hinterlegung anderer Patentanmeldungen für die gleiche Erfindung beanspruchen könne. Die beiden Berater präzisieren das auf die folgende Art:

- a) Der eine Berater legt nahe, dass die Priorität der ersten Schweizer Anmeldung nicht beansprucht werden kann ausser für den Zweck einer europäischen Patentanmeldung.
- b) Der andere Berater legt nahe, dass die Priorität der ersten Schweizer Anmeldung nicht beansprucht werden kann ausser für den Zweck einer neuen Schweizer Patentanmeldung.
- c) Die beiden Berater lassen den Mandanten denken, dass die Schutzdauer der nachträglichen Anmeldung noch kürzer sei, wenn er die Hinterlegung der nachträglichen Anmeldung verzögere. Die Schutzdauer der nachträglichen Anmeldung sei nämlich 20 Jahre berechnet ab dem Datum der Hinterlegung der ersten Anmeldung.

Der Mandant A ist etwas verwirrt und möchte ihren Rat erhalten, was von den drei Behauptungen a) bis c) zu halten sei.

Wie beraten Sie den Mandanten A?

Frage 7 (3 Punkte)

Die Firma X Ltd, die ihren Sitz in Mexiko hat, ist Inhaber von mehreren Patenten mit Wirkung in der Schweiz und Liechtenstein (CH/LI).

Sie sind der Vertreter der Firma X Ltd. Sie haben eine gut geführte Kanzlei mit sorgfältig ausgewähltem und gut ausgebildetem Personal. Die Überwachung von Fristen ist realisiert mittels eines Fristen-Verwaltungssystems, und zwei voneinander unabhängigen Personen, die die Überwachung sicherstellen.

Für die Zahlung der Jahresgebühren hat die Firma X sie beauftragt, immer die vom IGE verschickten Verfallsmitteilungen abzuwarten und die betreffenden Jahresgebühren nur auf Anweisung hin zu bezahlen.

Am 3. Juni 2017 haben sie eine Verfallsmitteilung des IGE erhalten für das europäische Patent EPCH1 mit Effekt für CH/LI und Anmeldedatum vom 11. November 2003, wegen Nichtbezahlung der 14. Jahresgebühr, fällig geworden am 30. November 2016. Sie haben diese Verfallsmitteilung am 5. Juni 2017 per Einschreiben an die Firma X Ltd in Mexiko geschickt, mit Ansetzung einer Frist zum Erhalt ihrer Instruktionen bis 26 Juli 2017.

Die Firma X Ltd hat erwiesenermassen dieses Schreiben erst am 1. Oktober 2017 erhalten. Mit einem Fax vom 16. Oktober 2017 gibt die Firma X Ltd ihnen die Anweisung, die Jahresgebühr für das Patent EPCH1 zu bezahlen und widerruft die Anweisung, «die Verfallsmitteilung abzuwarten».

Welche Schritte unternehmen Sie einschliesslich der Bezahlung der notwendigen und fälligen Jahresgebühren, damit das Patent EPCH1 in Kraft bleibt?

Frage 8 (2 Punkte)

Eine Schweizer Patentanmeldung umfassend 17 Ansprüche der gleichen Kategorie ist per E-Mail eingereicht worden.

Die Anmelderin, wohnhaft in der Schweiz, hat es unterlassen, den Antrag auf Erteilung des Patents zu unterzeichnen und hat keine Gebühren beglichen ausser die Anmeldegebühr.

a) Muss der Antrag auf Erteilung eines Patents unterzeichnet sein?

Falls ja, was sind die Folgen, wenn die Unterschrift nicht rechtzeitig eingereicht wird?

Gibt es ein Rechtsmittel?

b) Müssen die Anspruchsgebühren bezahlt werden?

Falls ja, wie viele der Anspruchsgebühren müssen bezahlt werden, und was sind die Folgen, wenn die Anspruchsgebühren nicht rechtzeitig bezahlt werden?

Gibt es ein Rechtsmittel?

Frage 9 (4 Punkte)

Die Firma A hat 2014 ein Schweizer Patent erhalten für ein Spritzwerkzeug für Kunststoff, umfassend einen einzigen Anspruch, der die Erfindung in einer sehr allgemeinen Art definiert. Die Patentschrift beschreibt jedoch mehrere separate Ausführungsformen dieser Erfindung. 2017 konsultiert Sie die Firma A, nachdem sie von einem Stand der Technik Kenntnis genommen hat, welcher die Neuheit des einzigen unabhängigen Anspruchs klar zerstört. Nach einer Analyse stellen Sie fest, dass zwei bestimmte Ausführungsformen, welche im Patent beschrieben sind, sich als patentfähig erweisen, jedoch nicht durch eine gemeinsame erfinderische Idee verbunden werden können.

a) Wie beraten Sie Ihren Mandanten, um dieser Situation zu begegnen?

b) Stellt sich die Situation gleich dar, wenn die beiden patentfähigen Ausführungsformen durch zwei abhängige Ansprüche des erteilten Patents abgedeckt werden?