

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

4

110. Jahrgang April 2019

Aus dem Inhalt

Beiträge

Bacher	Nachruf zum Gedenken an Prof. Dr. Otto Teplitzky
Picht	Neues SEP/FRAND-Recht vom englischen Court of Appeal: Unwired Planet ./.. Huawei und Conversant ./.. Huawei & ZTE
Köpf / Stauber / Lagler	Änderungen im schweizerischen Patentgesetz mit Seitenblick auf relevante Änderungen im schweizerischen Heilmittelgesetz
Möller	Der Syndikuspatentanwalt und die Gesetzliche Rentenversicherung – Wann ist eine Befreiung möglich? zugleich Besprechung von BSG, Urt. v. 28.6.2018, B 5 RE 2/17 R
Schlimme	Die Erfinder-/Entwerferbenennung im Licht der Datenschutzgrundverordnung – Teil II

Entscheidungen

BGH	Schaltungsanordnung III – Beschränkung im Nichtigkeitsverfahren
EuGH	Neues Publikum – Hochladen eines Fotos auf Website als öffentliche Wiedergabe
BSG	Rentenversicherungspflicht des Syndikuspatentanwalts
BPatG	Gebühren des beigeordneten Vertreters II
BPatG	Experimentelle Privatgutachten zum Beleg der Ausführbarkeit von Entgegenhaltungen
OLG Karlsruhe	lossless receiver – Aussetzung des Verletzungsverfahrens

Mitteilungen

der deutschen Patentanwälte

Herausgegeben vom Vorstand der Patentanwaltskammer

110. Jahrgang
München, Heft 4
April 2019
Seiten 145 – 196
Zitierweise: Mitt. (Jahr), (S.)

Freischaltung der
recherchierbaren Onlineausgabe:
Kundenservice Wolters Kluwer Online
+ 49 (221) 9 43 73-70 50
onlineservice@wolterskluwer.com

Inhalt

Beiträge

Bacher	Nachruf zum Gedenken an Prof. Dr. Otto Teplitzky	145
Picht	Neues SEP/FRAND-Recht vom englischen Court of Appeal: Unwired Planet ./ Huawei und Conversant ./ Huawei & ZTE	146
Köpf / Stauber / Lagler	Änderungen im schweizerischen Patentgesetz mit Seitenblick auf relevante Änderungen im schweizerischen Heilmittelgesetz	151
Möller	Der Syndikuspatentanwalt und die Gesetzliche Rentenversicherung Wann ist eine Befreiung möglich? zugleich Besprechung von BSG, Urt. vom 28.6.2018, B 5 RE 2/17 R	155
Schlimme	Die Erfinder-/Entwerferbenennung im Licht der Datenschutzgrundverordnung – Teil II	158

Entscheidungen

	Patent	
BGH	Urt. vom 20.12.2018, X ZR 56/17 – Schaltungsanordnung III Beschränkung im Nichtigkeitsverfahren Leitsatz	168
	Marke – Leitsätze	172
	Urheberrecht	
EuGH	Urt. vom 7.8.2018, C-161/17 – Neues Publikum Hochladen eines Fotos auf Website als öffentliche Wiedergabe Leitsatz	173
	Wettbewerbsrecht – Leitsatz	177
	Berufsrecht	
BSG	Urt. vom 28.6.2018, B 5 RE 2/17 R – Rentenversicherungspflicht des Syndikuspatentanwalts	177
	Kostenrecht	
BPatG	Beschl. vom 20.11.2018, 7 W (pat) 20/17 – Gebühren des beigeordneten Vertreters II	183
BPatG	Beschl. vom 18.12.2018, 3 ZA (pat) 41/18 zu 3 Ni 28/09 (EU) – Experimentelle Privatgutachten zum Beleg der Ausführbarkeit von Entgegenhaltungen	185

Inhalt

	Verfahrensrecht	
OLG Karlsruhe	Beschl. vom 2.1.2019, 6 W 69/18 – lossless receiver Aussetzung des Verletzungsverfahrens Leitsätze	190

Rezensionen

Schell	von Uexkull/Ridderbusch (Hrsg.): European SPCs Unravelling – A Practitioner's Guide to Supplementary Protection Certificates in Europe	195
Beyerlein	Kühling/Buchner, Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz: DS-GVO/BDSG, Kommentar	196

Beilagenhinweis:

Mit dieser Ausgabe verteilen wir Beilagen der FORUM Institut für Management GmbH, der IP for IP Intellectual Property for Intellectual People GmbH sowie der Universität Osnabrück. Wir bitten um freundliche Beachtung.

Impressum

Schriftleitung

Verantwortlicher Schriftleiter: Patentanwalt Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Malte Köllner, Vogelweidstraße 8, 60596 Frankfurt, Tel.: 069/69 59 60-0, Telefax: 069/69 59 60-22, E-Mail: info-ffm@dennemeyer-law.com. Weitere Mitglieder der Schriftleitung: Patentanwälte Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Stefan Schohe, München, Dipl.-Biol. Dr. phil. nat. Anastassios Pischitzis, Frankfurt. Einsendungen, die sich auf den Inhalt der Zeitschrift beziehen, sind an die obige Anschrift des verantwortlichen Schriftleiters zu richten. Aufsätze und Bemerkungen geben die Meinung des Verfassers, nicht die der Schriftleitung oder des Verlages wieder.

Beiträge werden nur zur zeitlich unbeschränkten Alleinveröffentlichung angenommen. Die Annahme zur Veröffentlichung muss schriftlich erfolgen. Mit der Annahme erwirbt der Verlag vom Verfasser alle Nutzungsrechte, auch zur digitalen Nutzung (z.B. auf CD und im Internet) und zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken im Wege fotomechanischer oder anderer Verfahren. Für Manuskripte, die unaufgefordert eingesandt werden, wird keine Haftung übernommen.

Verlag

Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Carl Heymanns Verlag, Freisinger Straße 3, 85716 Unterschleißheim, Jan Lindloff, Telefon 089/3 60 07-32 57, jan.lindloff@wolterskluwer.com

Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Carl Heymanns Verlag, Köln, Luxemburger Straße 449, Postadresse: 50926 Köln, Telefon 02 21/9 43 73-70 00, Telefax 02 21/9 43 73-72 01. www.wolterskluwer-online.de/gwrs

Kundenservice: Telefon 02631/8 01-22 22, e-mail: info-wkd@wolterskluwer.com

© 2019 Wolters Kluwer Deutschland GmbH/Carl Heymanns Verlag

Die Zeitschrift einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jeder Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne die Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, auch von Teilen der Zeitschrift zum innerbetrieblichen Gebrauch.

Bezugsbedingungen

Die Zeitschrift erscheint grundsätzlich monatlich. Jahresabonnement inkl. ein Online-Zugang Gesamtpreis 254,00 € zzgl. Versandkosten (18,00 € Inland/35,40 € Ausland). Das Jahresabonnement enthält 17,96 € USt (Print 7 % auf 224,04 € = 15,68 €; Online 19 % auf 12,00 € = 2,28 €). Bei Mehrfachlizenzen zzgl. 1,00 € je Nutzer/Monat zzgl. 19% USt. Vorzugspreis für Bewerber/Studenten 50 % (zzgl. Versandkosten). Aufkündigung des Bezugs bis 30.09. zum Jahresende. Einzelheft 25,00 € inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten.

Anzeigen

Anzeigenverkauf: Janosch Kleibrink, Telefon 02 21/9 43 73-77 19, E-Mail: Janosch.Kleibrink@wolterskluwer.com

Anzeigendisposition: Karin Odening, Telefon 02 21/9 43 73-77 60, E-Mail: anzeigen@wolterskluwer.com

Die Anzeigen werden nach der Preisliste Nr. 38 vom 1. 1. 2019 berechnet.

Satz: rdz GmbH, Sankt Augustin

Druck: Williams Lea & Tag GmbH, München

ISSN 0026-6884

denn trotz zunehmender gesundheitlicher Probleme fand er immer wieder die Energie, um aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung zu begleiten.

Habent sua fata libelli. Der Werdegang des von *Otto Teplitzky* geprägten Buchs und die sich darin widerspiegelnden Stationen seiner richterlichen und wissenschaftlichen Tätigkeit vermögen zwar nur einen kleinen Ausschnitt seines bewundernswürdigen Lebenswerks zu beleuchten. Schon dieser Ausschnitt lässt aber mehr als

deutlich erkennen, welch wahrhaft große Persönlichkeit mit seinem Tod von uns gegangen ist.

Otto Teplitzky wird für die jetzigen Autoren seines Buchs stets das maßgebliche Vorbild bleiben. Seiner Ehefrau und seiner Familie gilt unser tief empfundenes Mitgefühl. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Dr. Klaus Bacher, Richter am Bundesgerichtshof

Neues SEP/FRAND-Recht vom englischen Court of Appeal: *Unwired Planet/Huawei* und *Conversant/Huawei & ZTE*

*Peter Georg Picht**

Gerichtliche Auseinandersetzungen um die Lizenzierung von standardessentiellen Patenten (SEPs) zu FRAND-Bedingungen haben bereits umfangreiches Fallrecht aus einer ganzen Reihe von Jurisdiktionen generiert. Besondere Prominenz hat dabei die erstinstanzliche Entscheidung des England and Wales High Court in der Sache Unwired Planet/Huawei erlangt, unter anderem weil sie sich dem mühevollen Unterfangen der Festsetzung von FRAND-konformen Lizenzkonditionen in einem bis dato nicht erreichten Detailgrad stellte. Diese Bereitschaft und ihr eher Patentinhaber-günstiges Ergebnis mögen zur Entscheidung des Patentlizenzierers Conversant Wireless beigetragen haben, vor den englischen Gerichten Klage zu erheben, obgleich der Sachverhalts hintergrund des Verfahrens den beklagten Unternehmen Huawei und ZTE Anlass gab, sich gegen die Zuständigkeit dieser Gerichte zu wenden, zunächst erstinstanzlich und dann mit Rechtsmittel vor dem Court of Appeal. Mit seinen Entscheidungen i.S. Unwired Planet/Huawei² sowie Conversant/Huawei & ZTE³ hat der Court of Appeal nunmehr die Vorinstanz weitgehend bestätigt und die englische SEP/FRAND-Rechtsprechung in bedeutsamer Weise fortgeschrieben.

I. Unwired Planet/Huawei

In diesem Rechtsstreit ging *Unwired Planet* aus einem von Ericsson erworbenen Patentportfolio zunächst gegen Huawei, Samsung und Google vor, nach Vergleichsschlüssen mit den beiden anderen Beklagten nur noch gegen *Huawei*.⁴ Die erstinstanzliche Entscheidung⁵ durch Justice *Birss* nahm die erste weitreichende Festsetzung von

FRAND-Lizenzkonditionen in der EU nach der *Huawei/ZTE*-Entscheidung des EuGH vor und widmete sich einer Vielzahl wichtiger (Kartell-)Rechtsfragen der SEP/FRAND-Lizenzierung. Es überrascht denn auch nicht, dass sie große Beachtung fand.⁶

Auf die Berufung von *Unwired Planet* und die Anschlussberufung von *Huawei* hin, hält der Court of Appeal, in der Besetzung mit Lord Justice *Kitchin*, Lord Justice *Floyd* und Lady Justice *Asplin*, die Entscheidung der Vorinstanz in allen zentralen Punkten im Ergebnis, wenn auch nicht durchweg in der Begründung aufrecht. Wegen der Komplexität der Materie und der beträchtlichen Länge sowohl der Ausgangs- als auch der Berufungsentscheidung konzentriert sich die Darstellung im Folgenden auf die wichtigsten Gesichtspunkte.

1. Huawei/ZTE – Verhaltensschritte keine zwingende Voraussetzung für die Klageerhebung

Die deutschen Gerichte haben sich bereits wiederholt damit befasst, ob ein SEP-Inhaber vor der Erhebung einer Unterlassungsklage wegen SEP-Verletzung zwingend alle Verhaltensschritte – namentlich also Verletzungsanzeige sowie FRAND-Lizenzangebot inklusive Erläuterung der FRAND-Konformität desselben – durchgeführt haben muss, die ihm der EuGH in *Huawei/ZTE* sowie die mitgliedstaatliche Folgerechtsprechung vorgegeben haben, oder ob er ausstehende Verhaltensschritte noch während des bereits laufenden Verfahrens, bzw. jedenfalls nach einer Abweisung der Klage als derzeit unbegründet, nachholen kann.⁷ Auch in *Unwired Planet/Huawei* stellte

* Prof. Dr. *Peter Georg Picht*, LL.M. (Yale); Lehrstuhl für Handels- und Wirtschaftsrecht, Universität Zürich; Leiter Center for Intellectual Property and Competition Law, Universität Zürich, Affiliated Research Fellow, Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, München.

1 Fair, reasonable and non-discriminatory.

2 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344.

3 *Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L.*, 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38.

4 Vgl. Auch *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 233.

5 *Unwired Planet v. Huawei*, 5 April 2017, [2017] EWHC 711 (Pat).

6 S. etwa *Haedicke*, GRUR Int. 2017, 661; *Picht*, GRUR Int. 2017, 569; *Contreras*, 16 Antitrust Source 17(1) (Aug. 2017), University of Utah College of Law Research Paper No. 227; *Treacy/Hunt*, GRUR Int. 2018, 91.

7 S. für einen Rechtsprechungsüberblick zu dieser Frage *Picht*, WuW 2018, 234.

sich diese Frage und der Court of Appeal hält, im Einklang mit der Vorinstanz, die Klageerhebung *in casu* nicht für missbräuchlich, obgleich *Unwired Planet* zu jenem Zeitpunkt noch nicht alle *Huawei/ZTE*-Verhaltensschritte erfüllt hatte.⁸ Soweit das Gericht hierfür darauf abstellt, dass ihm ein „Übergangsfall“ vorliege, bei dem die Klageerhebung noch vor der *Huawei/ZTE*-Entscheidung des EuGH erfolgte, so dass die Klägerin/Patentinhaberin schwerlich einem noch gar nicht richterlich ausgesprochenen Verhaltensraster genügen konnte,⁹ bewegt es sich in weitgehendem Einklang mit der deutschen Rechtsprechung, die der Court of Appeal – ein erfreuliches Beispiel für inter-jurisdiktionalen Dialog – auch eingehend rezipiert.¹⁰ Möglicherweise weiter als die deutschen Gerichte geht die Entscheidung aber insofern, als sie die Einhaltung der *Huawei/ZTE*-Verhaltensanforderungen, in eingehender Auseinandersetzung mit der Wortwahl des EuGH,¹¹ nicht als eine grundsätzlich erforderliche, wenn auch ggf. nachholbare Vorstufe zur Klageerhebung einordnet, sondern lediglich als einen sicheren Hafen (*safe harbour*), der den marktmächtigen¹² Patentinhaber verlässlich von dem Vorwurf der Missbräuchlichkeit seiner Klage entlastet.¹³ Dieser Sichtweise zufolge kann ein (marktmächtiger) SEP-Inhaber auch dann in nicht-missbräuchlicher Weise Unterlassungsklage erheben, wenn er zwar die *Huawei/ZTE*-Verhaltensanforderungen nicht eingehalten hat, die Gesamtheit der Umstände aber keinen Missbrauchsvorwurf begründet.¹⁴

2. FRAND-Konformität einer weltweiten Lizenz

Während – interessanter Weise – die Lizenzgebührenfestsetzungen als solche gar nicht angegriffen wurden,¹⁵ wandte sich die Berufung von *Huawei* dagegen, dass das Ausgangsgericht für den vorliegenden Fall – wie übrigens auch die deutsche Rechtsprechung in einer Reihe von Entscheidungen¹⁶ – eine weltweite Lizenz am SEP-Portfolio

für FRAND hielt und deren Konditionen festsetzte. Damit war in diesem Verfahren ein Aspekt im Fokus, der auch einen Zentralpunkt der zweiten hier besprochenen Entscheidung bildete (s. unten III.). Auf einer grundsätzlichen Ebene argumentierte die Berufung,¹⁷ dass es einem nationalen Gericht nicht zukomme, aufgrund der Verletzung nationaler Patente die Lizenzkonditionen für ein weltweites SEP-Portfolio festzulegen. Dies zumal, wenn ein Großteil der Portfoliopatente und der auf sie entfallenden Lizenzgebühren aus Sicht des Gerichts fremden Rechtsordnungen zuzuordnen¹⁸ und im Ausland Gerichtsverfahren in Ansehung von Portfoliopatenten hängig sind. Erfolg war diesen Einwänden indes nicht beschieden, der Court of Appeal hält die Festsetzung einer weltweiten Lizenz vielmehr für sachgerecht.¹⁹ Er lässt sich hierbei nicht nur von den Erwägungen leiten, dass das Aushandeln und ggf. Durchstreiten von separaten Lizenzen für jede Rechtsordnung wenig praktikabel wäre²⁰ und einem unkonstruktiven Standard-Implementierer die schönsten *hold-out* Möglichkeiten böte,²¹ sowie dass in der FRAND-Erklärung die – französischem Recht unterstehende – Zusage der weltweiten Lizenzerteilung liege,²² sondern auch – wiederum begrüßenswert – vom Blick auf gleichgerichtete ausländische Entscheidungen.²³ Zugleich betont das Gericht aber, dass mit der Lizenzfestsetzung keine Aussagen zur Gültigkeit oder Verletzung der ausländischen Portfoliopatente verbunden sind und im Inland nur die Verletzungsansprüche in Ansehung der inländischen Patente durchgesetzt werden können, sofern der Verletzer keine Lizenz zu den gerichtlich festgesetzten FRAND-Konditionen nimmt.²⁴

3. FRAND – ein Spektrum

Während nach Ansicht von Justice Birss für ein SEP-Portfolio nur genau ein FRAND-konformes Lizenzkonditionenpaket existiert, sieht der Court of Appeal

8 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 283 f.

9 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 275.

10 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 276 ff.

11 S. insbesondere *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 270 ff.

12 Zur bejahenden Auseinandersetzung mit der angegriffenen Entscheidung hinsichtlich des Bestehens von Marktmacht von *Unwired Planet* s. *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 213 ff.

13 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 149 ff.

14 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 282.

15 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 17.

16 S. etwa LG Mannheim, Urt. vom 27.11.2015, 2 O 106/14, juris, Rdn. 220 – Saint Lawrence/Deutsche Telekom; LG

Mannheim, Urt. vom 8.1.2016, 7 O 96/14, juris, Rdn. 119 – Pioneer/Acer; LG Düsseldorf, Urt. vom 31.3.2016, 4 a O 73/14, juris, Rdn. 225 ff., 249 ff. – Saint Lawrence/Vodafone.

17 Zum Folgenden *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 19, 33.

18 In casu hielt eine der Klägersgesellschaften keine UK-Patente, für manche Jurisdiktionen enthielt das ganze Portfolio überhaupt keine Patente und 64 % der gerichtlich festgesetzten Lizenzgebühren entfielen auf chinesische Patente.

19 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 129.

20 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 55.

21 Eindrücklich hierzu *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 111.

22 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 80.

23 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 59 ff.

24 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 52, 79 ff.

FRAND eher als ein Spektrum, das für verschiedenartige Konditionenpakete Raum bietet.²⁵ Dem ist nicht nur mit Blick auf die Praktikabilität von komplexen Lizenzverhandlungen²⁶ beizupflichten, sondern auch in theoretischer Hinsicht, da die Konditionen einer komplexen Lizenz verschiedene Stellschrauben (Dauer, Zahlungsmodalitäten, Einpreisung von Portfoliofluktuationen etc.) bieten, die zueinander in ganz unterschiedlichen, wirtschaftlich aber im Wesentlichen gleichwertigen Kombinationen justiert werden können, so dass die kategorische Privilegierung nur einer dieser Justierungen zweifelhaft erscheint.²⁷ Immerhin geht offenbar auch der EuGH in seiner *Huawei/ZTE*-Entscheidung davon aus, dass sowohl der Patentinhaber als auch der Implementierer zur Unterbreitung eines FRAND-Lizenzangebotes verpflichtet sind, nach den beiderseitigen Angeboten aber Dissens fortbestehen kann, der dann durch einen neutralen Dritten geschlichtet werden muss.²⁸

Gäbe es von vornherein nur einen FRAND-konformen Lizenzinhalt, bestünde für zwei unterschiedliche, aber jeweils FRAND-konforme Angebote gar kein Raum. In gewisser Weise schlägt die übermäßige Rigidität seines Ansatzes sogar in Justice Birss' eigener Entscheidung durch, wenn diese nämlich – nicht zuletzt wohl um den Realitäten einer Lizenzverhandlung gerecht werden zu können – in Ansehung der parteiseitigen Lizenzangebote zwischen schlichten und qualifizierten, den Lizenzkonsens vereitelnden und erst (wettbewerbsrechtliche) Sanktionen auslösenden, Abweichungen von den „einzig wahren“ FRAND-Lizenzinhalten unterscheiden muss.²⁹ Allerdings führt das Verständnis von FRAND als einem Spektrum möglicher Lizenzkonditionenpakete fast zwangsläufig zu der Frage, welcher Lizenzinhalt denn nun gelten soll, wenn sich die Positionen der Parteien unterscheiden, zugleich aber beide innerhalb des FRAND-Spektrums zu verorten sind. Die beste Lösung bietet sicherlich ein Konsens, den die Parteien eigenständig, irgendwo zwischen ihren Ausgangspositionen erreichen. Für Fälle, in denen das nicht möglich ist und ein Dritter – insbesondere ein staatliches Gericht oder ein Schiedsgericht – die Entscheidung treffen muss, neigt der Court of Appeal einer Lösung zu, wonach sich das Angebot des Patentinhabers durchsetzt bzw. der Patentinhaber zwischen mehreren, als FRAND identifizierten Konditionensätzen die Wahl hat.³⁰ Bevor dies als (international) etablierte Rechtsregel angesehen werden kann, gilt es indes, weiteres Fallrecht abzuwarten.

4. Keine „hard-edged“ non-discrimination

Einen Zentralpunkt der Entscheidung bildet die Frage, welches Ausmaß an Gleichbehandlung ein SEP-Inhaber seinen Lizenznehmern angedeihen lassen muss, um der „ND“ (*non-discriminatory*) Komponente von FRAND zu genügen.

Die Vorinstanz unterschied zwischen einer „hard-edged“ *non discrimination*, wonach der Patentinhaber gleichartig positionierten Lizenznehmern auch gleichartige Lizenzkonditionen anzubieten hat, und einer „general“ Interpretation, welche (zumindest grundsätzlich) allen Lizenzpetenten „nur“ FRAND-konforme Einheitskonditionen (*benchmark rate*) zusichert, ohne dass eine weitere Individualisierung zwingend wäre.³¹

Unter der Annahme eines *hard-edged non-discrimination*-Erfordernisses erwog Justice Birss weiter, ob dieses nur dann verletzt wäre, wenn die Ungleichbehandlung zweier gleich positionierter Lizenznehmer zu einer Wettbewerbsverzerrung führt.³²

Letztlich kam es darauf aber nicht an, denn der Richter entnahm der (*in casu* gegenständlichen) FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung nach den ETSI-Regeln nur ein *general non-discrimination*-Erfordernis, hierbei allerdings – eine in der Diskussion des Urteils mitunter nicht genügend gewürdigte Einschränkung – ein aus dem Kartellrecht abgeleitetes, wohl nur bei einer gewissen Schwere und Wettbewerbsrelevanz der Ungleichbehandlung greifendes *hard-edged*-Erfordernis ausdrücklich vorbehalten.³³ Insbesondere wurde damit das Begehren von *Huawei* verworfen, eine Lizenz zu den gleichen Bedingungen zu erhalten, wie *Unwired Planet* sie zuvor *Samsung* gewährt hatte.³⁴

Dieser Lesart schliesst sich der Court of Appeal nun an.³⁵ Aus seiner eingehenden Begründung seien drei Argumente hervorgehoben:³⁶

Erstens liefe die *hard-edged non-discrimination* auf ein Meistbegünstigungsregime hinaus, welches aber nicht die Sichtweise der Marktteilnehmer bei Schaffung des FRAND-Lizenzmechanismus gewesen sei.³⁷

Zweitens scheinen dem Gericht nur ein *general*-Mechanismus und die damit verbundene, grundsätzliche Gewähr von Einnahmen nach der Einheitsgebührenformel für den Patentinhaber als hinreichende Kompensation, die dem Wert der lizenzierten Technologie entspricht

25 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 121.

26 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 121.

27 S. auch *Picht*, GRUR Int. 2017, 569, 579.

28 EuGH, 16.7.2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477, Rdn. 66, 68, Mitt. 2015, 449 – *Huawei Technologies/ZTE*.

29 Näher hierzu *Picht*, GRUR Int. 2017, 569, 577 f.

30 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 125.

31 *Unwired Planet v. Huawei*, 5 April 2017, [2017] EWHC 711 (Pat), Rdn. 177.

32 *Unwired Planet v. Huawei*, 5 April 2017, [2017] EWHC 711 (Pat), Rdn. 501.

33 *Unwired Planet v. Huawei*, 5 April 2017, [2017] EWHC 711 (Pat), Rdn. 502.

34 Eingehend hierzu *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 132 ff.

35 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 207.

36 S. aber auch, zur Auseinandersetzung des Gerichts mit ausländischen Entscheidungen bzw. mit der resultierenden Erschwernis für Implementierer, im Einzelfall gewährte sub-benchmark Lizenzraten auch für sich selbst zu erlangen, *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 149 ff. bzw. Rdn. 195.

37 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 199.

und die Attraktivität der Teilnahme an einer innovativen Standardsetzung sichert.³⁸

Drittens sei eine Preisdifferenzierung nicht *per se* verwerflich und es müsse dem Patentinhaber unbenommen bleiben, bei einem Lizenzabschluss die Einheitslizenzgebühr zu unterschreiten, wo sich diese als nicht durchsetzbar erweise, ohne hierdurch zwangsläufig einen neuen, niedrigeren Referenzpunkt für alle künftigen Lizenzvereinbarungen zu schaffen.³⁹

II. *Conversant/Huawei*

Begrenzt in ihrem Gegenstand, aber dennoch weitreichend in ihrer Bedeutung ist die durch Lord Justices *Floyd, Flaux* und *Patten* erlassene Rechtsmittelsentscheidung i.S. *Conversant/Huawei & ZTE* vom 30.1.2019. Gegenstand des Rechtsmittels war nämlich (nur) die Kognitionsbefugnis (*justiciability*) und die *forum conveniens*-Eigenschaft der Unterinstanz zur Festsetzung einer weltweiten Portfoliolizenz trotz begrenzter Verbindung des Rechtsstreits zu England,⁴⁰ also ein Knackpunkt schon der soeben berichteten *Unwired Planet/Huawei*-Entscheidung.

Die Vorinstanz, in der Person von Justice *Carr*, fand sich nicht zu einer Abweisung der von *Conversant* eingereichten, auf Unterlassung, Schadensersatz sowie Feststellung von weltweiten FRAND-Lizenzkonditionen bzw. der FRAND-Konformität des entsprechenden Lizenzangebots von *Conversant* gerichteten Klage⁴¹ wegen fehlender Kognitionsbefugnis bzw. infolge des *forum non conveniens*-Einwandes bereit,⁴² wogegen sich *Huawei* und *ZTE* insbesondere unter Verweis darauf wandten,⁴³ dass die auf dem geltend gemachten – ursprünglich von Nokia erworbenen⁴⁴ – SEP-Portfolio basierenden Umsätze im Vereinigten Königreich höchstens 1 % der weltweiten portfoliobezogenen Umsätze ausmachten. Nicht England, sondern China – wo ebenfalls Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien hängig sind – sei daher das *forum conveniens*. Zusätzlich wurde das Rechtsmittel ursprünglich auf den Einwand gestützt, dass ein englisches Gericht nicht über Rechtsbeständigkeit und Verletzung von aus-

ländischen Patenten entscheiden dürfe, was mit der Setzung der weltweiten Lizenz aber der Fall wäre. Nach der Zurückweisung des parallelen Einwands durch den Court of Appeal in der Berufungsentscheidung *Unwired Planet/Huawei* hielten die Rechtsmittelführer hieran aber nicht fest.⁴⁵

Hinsichtlich des *forum non conveniens*-Einwandes verweist der Court of Appeal zunächst auf Art. 4 Brüssel I-VO (EuGVVO) sowie die EuGH-Entscheidung in *Owusu/Jackson*,⁴⁶ wonach ein mitgliedstaatliches Gericht seine aus dieser Vorschrift abgeleitete Zuständigkeit in Ansehung einer Klage gegen eine Person mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat nicht aus dem Grund ablehnen darf, dass es, gestützt auf *forum non conveniens*, die Gerichte eines Nicht-Mitgliedstaates als kompetent erachtet. Vorliegend stellte sich die Frage, ob diese Regel auch dann gilt, wenn zwar die Zuständigkeit aus Art. 4 EuGVVO abgeleitet wird, der Rechtsstreit aber ein außerhalb der Union erteiltes Immaterialgüterrecht zum Gegenstand hat, so dass nach Art. 24 Nr. 4 EuGVVO die Gerichte des Erteilungsstaates ausschließlich zuständig sind – unter anderem – für Verfahren über die Gültigkeit dieses Immaterialgüterrechts. Nach Auffassung des Court of Appeal besteht hier ein Einschätzungsspielraum des gestützt auf Art. 4 EuGVVO angerufenen Gerichts.

Die zentralen inhaltlichen Aspekte der Frage, ob vorliegend ein heimisches *forum conveniens* besteht, erörtert der Court of Appeal i.R. der – hier nicht näher wiedergegebenen – prozessualen Regeln über die Verfahrenseinleitung gegenüber ausländischen Parteien.⁴⁷ Auf der Grundsatzebene macht das Gericht nähere, unter anderem auf die *Unwired Planet/Huawei*-Entscheidung gestützte Ausführungen dazu, wie eng oder weit der gegenständliche Sachverhalt abgegrenzt werden sollte, in Ansehung dessen dann die Frage nach dem Bestehen eines alternativen *forum conveniens* zu stellen ist.⁴⁸ Als zentral für die Bejahung einer heimischen Kognitionsbefugnis im vorliegenden Fall sieht es das Gericht an, dass der Rechtsstreit die Rechtsgültigkeit, Essentialität und Verletzung (auch) von inländischen Patenten zum Gegenstand hat⁴⁹ und dass die Durchsetzung dieser Patente gegenüber den inländischen Tochtergesellschaften von *Huawei* und *ZTE* kein

38 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 196, 198.

39 *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 197.

40 *Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L.*, 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 2.

41 *Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L.*, 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 3, 20 ff.

42 *Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L.*, 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 4 m.N. auf die besagte Entscheidung.

43 *Zum Folgenden Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L.*, 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 7 ff.

44 *Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant*

Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 7.

45 *Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L.*, 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 4.

46 *Zum Folgenden Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L.*, 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 25 ff.

47 *Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L.*, 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 18 ff., 30 ff.

48 *Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L.*, 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 95 ff.

49 *Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L.*, 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 104 ff.

Versuch sei, einen künstlichen Bezug zum Inland herzustellen, da die Tochtergesellschaften substantielle und relevante Geschäftstätigkeit im Inland unterhielten.⁵⁰ Ferner habe es den chinesischen Gerichten zum Zeitpunkt des Erlasses der vorinstanzlichen Entscheidung, soweit für Justice Carr ersichtlich, an einer Kognitionsbefugnis nicht nur hinsichtlich der Standardessentialität und Verletzung der nicht-chinesischen, geltend gemachten Portfolio-SEPs gefehlt, sondern auch – mangels Einverständnis beider Parteien – hinsichtlich der Festsetzung weltweiter Lizenzkonditionen. Damit bestand kein alternatives *forum* für das Verfahren.⁵¹

Zwar versuchten *Huawei* und *ZTE*, in der Rechtsmittelinstanz die erst nach der vorinstanzlichen Entscheidung veröffentlichten Richtlinien des High People's Court of Guangdong Province⁵² in das Verfahren einzuführen, wonach chinesischen Gerichten eine weltweite Lizenzfestsetzung auf Basis eines nur teilweise aus chinesischen Patenten bestehenden Portfolios bereits dann möglich ist, wenn eine Partei dies verlangt und die andere Partei dem entweder gar nicht oder nicht mit hinreichendem Grund widerspricht. Der Court of Appeal hält es aber auch angesichts dieser Richtlinien nicht für hinreichend gesichert, dass ein alternatives *forum* in China bestünde, da sich die Richtlinien noch in einer Test- und Anfangsphase befänden und insbesondere noch kein Fallrecht dazu existiere, wann der Widerspruch einer Partei gegen eine weltweite Lizenzfestsetzung mangels hinreichenden Grundes unbeachtlich sei.⁵³

Die beantragte Vorlage von Fragen zur Kognitionsbefugnis beim EuGH weist der Court of Appeal zurück, da über die Kognitionsbefugnis hinsichtlich ausländischer Patente bereits die Berufungsentscheidung in *Unwired Planet/Huawei* ohne Vorlage befunden habe, *Huawei* im dortigen Verfahren eine Vorlage auch nie gefordert habe und im Übrigen keine zur Vorlage nötigen Unklarheiten im EU-Recht bestünden.⁵⁴

III. Abschließende Bemerkung

In der Summe beider Entscheidungen nimmt der Court of Appeal, wie die Vorinstanz, eine durchaus Patentinhaber-freundliche Position ein. Dies dürfte die Attraktivität der englischen Gerichte für Verfahren erhöhen, mit denen auf eine (FRAND-)Lizenznahme durch Standard-Implementierer hingewirkt werden soll, auch und gerade dann, wenn die Sachverhaltsverbindungen zur englischen Rechtsordnung begrenzt sind. Angegriffene Implemen-

tierer werden – sofern inländische Patente des Klägers und inländische Geschäftstätigkeit des Implementierers in relevanten Sektoren existieren – Mühe haben, Sachverhaltsumstände aufzuzeigen, unter denen sich die englischen Gerichte als *forum non conveniens* einstufen. Immerhin mag der resultierende Anfall an Rechtssachen den Gerichten Gelegenheit geben, die auch nach *Unwired Planet/Huawei* und *Conversant/Huawei & ZTE* offenen Rechtsfragen zu klären, etwa wann aus dem Kartellrecht doch eine Verpflichtung zur *hard-edged non-discrimination* folgt oder – sofern man die entsprechende Interpretation des Court of Appeal zugrunde legt – welche Sachverhaltsstrukturen es dem Patentinhaber typischer Weise erlauben, auch außerhalb des sicheren Hafens der *Huawei/ZTE*-Verhaltensanforderungen in zulässiger Weise Unterlassungsklage zu erheben.

Ungeklärt bleibt nicht zuletzt auch, was gelten und geschehen soll, wenn verschiedene Gerichte, gestützt auf jeweils inländische Patente, weltweite Lizenzen mit unterschiedlichen Konditionen festlegen – an welchen Konditionensatz soll sich der Implementierer halten und wie vermeidet er es, sich durch die Akzeptanz einer der Lizenzfestlegungen Verletzungssanktionen in denjenigen Rechtsordnungen auszusetzen, deren Lizenzierungsvorgaben er (daher) nicht erfüllt? Der Court of Appeal streift in *Unwired Planet/Huawei* dieses Problem, zieht sich dann aber darauf zurück, dass die konkrete Lizenzkonditionensatzung ja nicht angegriffen wurde.⁵⁵

Anti-suit injunctions, welche schon dem parallelen Prozessieren in mehreren Rechtsordnungen entgegenwirken,⁵⁶ mögen einen Behelf für die derzeitige Prozesspraxis bilden, sie lösen das Problem in grundsätzlicher Hinsicht aber nicht und bergen ihrerseits Problempotenzial, etwa wenn es zu widersprechenden *anti-suit injunctions* zweier Gerichte oder zu einem Wettrennen darum kommt, welche Partei bei einem als für sie vorteilhaft erachteten Gericht zuerst eine *anti-suit injunction* auslösen kann. Ein faktischer Zwang für den Implementierer, stets die Patentinhaber-günstigsten aller Konditionenfestlegungen zu akzeptieren, um sich damit vor weiteren Rechtsverfolgungsmaßnahmen in den übrigen Rechtsordnungen zu schützen, ließe sich mit den Grundwertungen der FRAND-Lizenzierungen nicht ohne Weiteres in Einklang bringen.

Ob der inter-jurisdiktionale Dialog der Gerichte sehr rasch eine Konvergenz der FRAND-Konditionenfestlegungen oder die jeweilige Aussetzung aller Verfahren bis auf eines – aber welches? – gewährleisten kann, erscheint offen. Fast wartet man darauf, dass es bald einmal zu wi-

50 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 113 ff.

51 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 36 ff.

52 Näher etwa <http://competitionlawblog.kluwercompetition-law.com/2018/06/01/new-sep-guidelines-guangdong/>.

53 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 43 ff., 121 ff.

54 Huawei Technologies Co., Ltd & Huawei Technologies (UK) Co. Ltd & ZTE Co. & ZTE (UK) Ltd v. Conversant

Wireless Licensing S.A.R.L., 30 January 2019, [2019] EWCA Civ 38, Rdn. 127 f.

55 Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 83, 101, 104.

56 S. als ein Beispiel im Verhältnis USA-Deutschland die Entscheidung des U.S. Court of Appeal for the Ninth Circuit, GRUR Int. 2012, 1149. Auch im Verfahren *Unwired Planet/Huawei* beantragte *Unwired Planet* eine *anti-suit injunction* und hatte hiermit, wenn auch nicht in Gestalt einer gerichtlichen Verhängung so doch in Form von Verhaltenszusagen von *Huawei* Erfolg, vgl. *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies Co Ltd & Anor*, 23 October 2018, [2018] EWCA Civ 2344, Rdn. 112 sowie die dort in Bezug genommene vorinstanzliche Entscheidung.

dersprechenden Lizenzkonditionenfestlegungen kommt, damit sich die internationale Rechtsgemeinschaft genötigt sieht, die hieraus resultierenden Probleme anzugehen.

Die soeben im Hinblick auf konkurrierende FRAND-Weltlizenzen geäußerten Zweifel, ob sich Konvergenz zwischen der Rechtsprechung verschiedener Rechtsordnungen in nächster Zukunft einstellen wird, können nichts daran ändern, das der Court of Appeal eine sehr begrüßenswerte Bereitschaft zeigt, sich einge-

hend mit ausländischer Rechtsprechung zu befassen, und zwar auch in den eigenen Entscheidungsgründen. In einem Bereich, in dem territorial begrenzte, in wichtigen Teilen vom Schutzlandprinzip geprägte Rechtsregeln und globale ökonomisch-technische Marktstrukturen aufeinanderprallen, kann ein von Gerichten geführter Dialog zwischen den Rechtsordnungen wichtige Impulse für die – sei es auch allmähliche – Schaffung eines rechtsordnungsübergreifend kohärenten Rechtsrahmens geben.

Änderungen im schweizerischen Patentgesetz mit Seitenblick auf relevante Änderungen im schweizerischen Heilmittelgesetz

Alfred Köpf* / Demian Stauber** / Louis Lagler***

Per 1.1.2019 traten im schweizerischen Patentgesetz neue Bestimmungen in Kraft. Diese wurden im Zuge der Revision des Heilmittelgesetzes erlassen. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen zwei Aspekte:

- *Änderungen bezüglich der medizinischen Behandlungsfreiheit: Ab 1.1.2019 sind das Verschreiben von Arzneimitteln durch Medizinalpersonen im Einzelfall sowie die Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken vom Schutzbereich des Patents ausgenommen.*
- *Kinderarzneimittel: Das Patentgesetz enthält nun die Möglichkeit einer pädiatrischen Verlängerung eines bestehenden ergänzenden Schutzzertifikats und eines sog. pädiatrischen Schutzzertifikats.*

Diese Änderungen werden nachfolgend mit einem Rückblick auf die Entstehungsgeschichte und einem Ausblick auf die möglichen Auswirkungen kurz dargestellt.

Medizinische Behandlungsfreiheit

Gemäss den neuen Bestimmungen in Art. 9 des Schweizer Patentgesetzes erstreckt sich die Wirkung des Patents nicht auf „Handlungen im Rahmen einer medizinischen Tätigkeit, die sich auf eine einzelne Person oder ein einzelnes Tier bezieht und Arzneimittel betrifft, insbesondere die Verschreibung, Abgabe oder Anwendung von Arzneimitteln durch gesetzlich dazu berechnigte Personen (Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG) und „die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken in Ausführung einer ärztlichen Verschreibung sowie auf Handlungen,

welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen“ (Art. 9 Abs. 1 lit. h PatG).¹

Mit anderen Worten sollen das „Verschreiben und Anwenden von Arzneimitteln durch Ärztinnen und Ärzte sowie die Abgabe von Arzneimitteln in Apotheken, Drogerien und in dazu berechtigten Arztpraxen“ sowie das „Substitutionsrecht der Apothekerinnen und Apotheker“² ohne Sorge um etwaige Patente vorgenommen werden können. Die Umschreibung der „gesetzlich dazu berechtigten Personen“ umfasst Personen, die gesetzlich zur Verschreibung, Abgabe oder Anwendung von Arzneimitteln befugt sind, wozu also neben den Ärzten und Apothekern auch Drogisten und medizinisches Hilfspersonal gehören können.³

Von der neuen Regelung nicht erfasst werden „serienmässige Handlungen“ sowie das Herstellen, Einführen, Durchführen, Ausführen oder Vertreiben von Arzneimitteln.⁴ Medizinprodukte dürften nicht als Arzneimittel im Sinne dieser Bestimmung gelten.⁵

Entstehungsgeschichte

Seit der Entscheidung G1/83⁶ der Grossen Beschwerdekammer von 1984 wurden vom Europäischen Patentamt Ansprüche anerkannt, welche auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind. Mit dem 2007 in Kraft getretenen, revidierten Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ 2000) waren nur noch zweckgebunde-

* Schweizer und Europäischer Patentanwalt, Dr. sc. nat. Alfred Köpf ETH, Rentsch Partner AG, Zürich.

** Rechtsanwalt, Dr. jur. Demian Stauber, LL.M., Rentsch Partner AG, Zürich.

*** Schweizer und Europäischer Patentanwalt, Dipl. Ing. Louis Lagler ETH, Rentsch Partner AG, Zürich.

1 Rev. PatG, Art. 9 Abs. 1 Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf: g. Handlungen im Rahmen einer medizinischen Tätigkeit, die sich auf eine einzelne Person oder ein einzelnes Tier bezieht und Arzneimittel betrifft, insbesondere die Verschreibung, Abgabe oder Anwendung von Arzneimitteln durch gesetzlich dazu berechnigte Personen; h. die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken in Ausführung einer ärztlichen Verschreibung sowie auf Handlungen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen.

2 *Addor/Vetter*, Der Schutz der medizinischen Behandlungsfreiheit vor patentrechtlichen Verletzungsklagen, sic! Sondernummer 2014, 245, abrufbar als separater Beitrag unter www.sic-online.ch/5/7.

3 *Addor/Vetter*, Der Schutz der medizinischen Behandlungsfreiheit vor patentrechtlichen Verletzungsklagen, sic! Sondernummer 2014, 245.

4 *Addor/Vetter*, Der Schutz der medizinischen Behandlungsfreiheit vor patentrechtlichen Verletzungsklagen, sic! Sondernummer 2014, 245.

5 *Addor/Vetter*, Der Schutz der medizinischen Behandlungsfreiheit vor patentrechtlichen Verletzungsklagen, sic! Sondernummer 2014, 245.

6 EPA G 1/83, ABl. EPA 1985, 60 – Zweite Medizinische Indikation/BAYER.