

Schweizer Gesetzgeber normiert erstmals den Grundsatz der regionalen Erschöpfung für den Reimport patentgeschützter Waren aus dem Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

Swiss Legislature Establishes in Statutory Law for the first Time the Principle of Regional Exhaustion for the Re-Import of Patent Protected Goods from the Territory of the European Economic Region (EER)

Der Schweizer Gesetzgeber hat erstmals den Grundsatz der Erschöpfung von Patentrechten normiert¹. Durch die Einführung des neuen Artikel 9 a des Schweizer Patentgesetzes (PatG) („Ausnahmen im Besonderen“), der den bisherigen Artikel 9 PatG („Ausnahmen der Wirkung des Patentbesitzes im Allgemeinen“) ergänzt, wurde die EWR-weite Erschöpfung von Patentrechten normiert (zum EWR zählen die EU-Mitgliedsstaaten sowie Island, Norwegen und Lichtenstein). Der Schweizer Gesetzgeber hat damit auf eine Regelungslücke im PatG reagiert, welche im Jahr 1999 zunächst behelfsmäßig durch das Schweizer Bundesgericht geschlossen wurde („Kodak“-Entscheidung)². Bis zu diesem Grundsatzurteil konnte ein Patentinhaber seine Patentrechte gegen Wiederverkäufe in der Schweiz immer dann geltend machen, wenn ein solches „Vetorecht“ nicht zuvor vertraglich ausgeschlossen worden war. Dies schränkte die Verkehrsfähigkeit – und somit auch die wirtschaftliche Attraktivität – der patentgeschützten Waren erheblich ein, da (inländische wie ausländische) Käufer patentierte Waren innerhalb der Schweiz nicht weiterveräußern konnten, falls sie sich ein solches Weiterveräußerungsrecht im Vorfeld nicht vertraglich gesichert hatten.

Das Schweizer Bundesgericht hatte in der oben zitierten „Kodak“-Entscheidung festgestellt, dass das PatG keinen Grundsatz der Erschöpfung vorsah und somit eine Regelungslücke aufwies. Für das

The Swiss legislature has for the first time established in statutory law the principle of exhaustion of patent rights.¹ As a result of the introduction of the new Article 9 a of the Swiss Patent Act (Schweizer Patentgesetz, PatG) (“Special Exceptions”), which supplements the previous Article 9 PatG (“General Exceptions to the Effect of the Patent”), the EER-wide exhaustion of patent rights was introduced into the statute (the EER includes the EU Member States as well as Iceland, Norway and Lichtenstein). The Swiss legislature was reacting with this amendment to a gap in the rules in the PatG which was initially provisionally closed in 1999 by the Swiss Supreme Court (Bundesgericht) (“Kodak” decision).² Prior to this leading case, a holder of a patent was always able to assert its patent rights in the case of the resale of goods in Switzerland if this “veto right” had not been previously excluded by contract. This substantially restricted the flow of commerce in patent protected goods and, thus, also their commercial attractiveness because (both domestic and foreign) purchasers of patented goods could not resell them within Switzerland if the purchasers had not contractually secured in advance a right to resell the goods.

The Swiss Supreme Court held in the above cited “Kodak” decision that the PatG did not have a principle of exhaustion and, therefore, had a gap in the rules. The Swiss Supreme Court had already closed this gap in the rules by means of establishing new case

¹ Gesetzesänderung des Schweizer Patentgesetzes (PatG) vom 19. Dezember 2008, in Kraft getreten am 1. Juli 2009

² BGE 126 III 129, „Kodak“

¹ Amending act to the Swiss Patent Act dated December 19, 2008, which took effect on July 1, 2009

² BGE 126 III 129, “Kodak”

Urheberrecht („Nintendo“)³ sowie das Markenrecht („Chanel“)⁴ hatte das Schweizer Bundesgericht diese Regelungslücke bereits zuvor durch richterliche Rechtsfortbildung geschlossen, indem es für diese Rechtsgebiete den Grundsatz der internationalen Erschöpfung anordnete. Die hierdurch entstandene erhebliche Abweichung des PatG zu den übrigen Schweizer Immaterialgüterrechten schwächte das Schweizer Bundesgericht durch die „Kodak“-Entscheidung ab, indem es einen (im Gegensatz zum Urheber- und Markenrecht aber lediglich nationalen) Erschöpfungsgrundsatz auch für das PatG richterrechtlich statuierte.

Annäherung des PatG an die sonstigen Schweizer Immaterialgüterrechte

Der Schweizer Gesetzgeber hat den Erschöpfungsgrundsatz nunmehr im PatG normiert und dessen Anwendungsbereich auf den EWR ausgeweitet. Er geht damit über die richterliche Rechtsfortbildung durch das Schweizer Bundesgericht hinaus, welches lediglich eine nationale Erschöpfung vorschrieb.

Gemäß Artikel 9 a Abs. 1 PatG hat der Patentinhaber nun grundsätzlich keine rechtliche Handhabe mehr gegen den Reimport patentgeschützter Waren in die Schweiz und deren Weiterverkauf, wenn er selbst diese Waren in der Schweiz oder im EWR in Verkehr gebracht hat bzw. sie mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht wurden. Artikel 9 a Abs. 1 PatG normiert also eine regionale Erschöpfung des Patentes für den Raum der EWR. Artikel 9 a Abs. 2 und Abs. 3 PatG erweitern den sachlichen Geltungsbereich der regionalen Erschöpfung des Patentes auch auf Vorrichtungen zur Anwendung von Verfahren (also insbesondere Produktionsmaschinen) sowie die Vermehrung biologischen Materials.

Wichtige Ausnahmen zur regionalen Erschöpfung

Artikel 9 a PatG normiert in den Absätzen 4 und 5 Ausnahmen vom allgemeinen Grundsatz der EWR-weiten Erschöpfung, die von erheblicher praktischer Relevanz sind.

So ist nach Artikel 9 a Abs. 4 PatG der Import solcher Güter gestattet, deren Patentschutz lediglich

law for copyrights (“Nintendo”)³ as well as for trademarks (“Chanel”)⁴ by establishing the principle of international exhaustion of rights for these areas of the law. The Swiss Supreme Court softened the resulting substantial deviation under the PatG to the other Swiss intellectual property rights by means of the “Kodak” decision when the court held that the exhaustion principle also applied to the PatG (but contrary to copyright law and trademarks, only at the national level).

Establishing Consistency of the PatG with other Swiss Intellectual Property Rights

The Swiss legislature has now established the exhaustion principle in the PatG and expanded its scope of application to the EER. The legislature went beyond the case law of the Swiss Supreme Court which only required exhaustion at the national level.

Pursuant to Article 9 a Paragraph 1 PatG, the patent holder now as a general rule has no legal ability any longer to prevent the re-import of patent protected goods into Switzerland and their resale when the patent holder itself has introduced these goods into commerce in Switzerland or in the EER or when the goods were introduced into commerce there with the consent of the patent holder. Thus, Article 9 a Paragraph 1 PatG establishes in statutory law a regional exhaustion of the patent for the territory of the EER. Article 9 a Paragraph 2 and Paragraph 3 PatG expand the substantive scope of the regional exhaustion of the patent also to equipment for the use of processes (especially production machinery) as well as the reproduction of biological materials.

Important Exceptions to Regional Exhaustion

Article 9 a PatG establishes in Paragraphs 4 and 5 exceptions to the general principle of exhaustion throughout the EER which are of substantial practical relevance.

According to Article 9 a Paragraph 4 PatG, the import of goods for which the patent protection is only of subordinate importance for the functional features of the goods is permitted even if these products were introduced into commerce by the patent holder

³ BGE 124 III 321, „Nintendo“

⁴ BGE 122 III 469, „Chanel“

³ BGE 124 III 321, „Nintendo“

⁴ BGE 122 III 469, „Chanel“

eine untergeordnete Bedeutung für die funktionelle Beschaffenheit der Waren aufweist, selbst dann, wenn diese Produkte außerhalb des EWR durch den Patentinhaber (oder mit dessen Einverständnis durch Dritte) in Verkehr gebracht wurden. Dieser Absatz normiert also eine internationale Erschöpfung. Gemäß Satz 2 des Absatzes 4 wird die untergeordnete Bedeutung des Patentschutzes für die funktionelle Beschaffenheit zunächst vermutet, sofern der Patentinhaber das Gegenteil nicht glaubhaft macht. Insoweit findet eine Beweislastumkehr statt.

Von großer Bedeutung ist weiterhin Artikel 9 a Abs. 5 PatG. Hiernach verbleibt es beim – bisherigen richterrechtlichen Grundsatz – der nationalen Erschöpfung, wenn für die betreffende Ware der Preis im Inland oder im Land des Inverkehrbringens staatlich festgelegt ist. Dies betrifft insbesondere Arzneimittel. Somit wird der Reimport von Medikamenten auch weiterhin erschwert.

Fazit

Der Schweizer Gesetzgeber hat sich durch die – in der Schweiz durchaus kontrovers diskutierte – Einführung der regionalen Erschöpfung von Patenten für einen Vorrang des europäischen Wettbewerbs gegenüber dem absoluten nationalen Patentschutz ausgesprochen. Er hat hierdurch die wirtschaftliche Attraktivität von in der Schweiz patentrechtlich geschützten Waren für europäische Wettbewerber gesteigert und den Willen zur ökonomischen Öffnung der Schweiz in Richtung Europa bekräftigt.

Auch die Einführung des Artikel 9 a Abs. 4 PatG ist durchaus begrüßenswert. Bisher hatten Patentinhaber eine scharfe Waffe gegenüber Reimporteuren, wenn Waren neben Marken (oder anderen Immaterialgüterrechten) auch von (im wirtschaftlichen Verhältnis) unbedeutenden Patenten geschützt wurden. Der Patentinhaber konnte dann die für Markenrechte geltende internationale Erschöpfung durch die Geltendmachung seiner Patentrechte aushebeln. Abzuwarten wird jedoch sein, wie die Schweizer Gerichte die unbestimmten Rechtsbegriffe „untergeordnete Bedeutung“ und „funktionelle Beschaffenheit der Ware“ auslegen werden. Der Schweizer Gesetzgeber hat durch die Normierung dieser unbestimmten Rechtsbegriffe den Instanzgerichten die genaue Beurteilung überlassen, in welchen Fällen der Patentschutz hinter die übrigen Schutzrechte zurücktreten soll. Welche Kriterien die

(or by a third party with the consent of the patent holder) outside of the EER. This Paragraph, therefore, establishes exhaustion at the international level.

Pursuant to sentence 2 of Paragraph 4, the subordinate relevance of the patent protection for the functional features is initially presumed if the patent holder does not present plausible evidence to the contrary. Accordingly, there is a reversal of the burden of proof.

Article 9 a Paragraph 5 PatG is also of substantial importance. According to this provision, the doctrine of exhaustion at the national level established in the case law continues to apply if the price for the relevant product is established by the government domestically or in the country where the product was introduced into commerce. This applies especially to pharmaceuticals. Thus, the re-import of medicine will continue to be difficult.

Conclusion

The Swiss legislature has made a decision favoring European competition compared to absolute national patent protection by introducing the regional exhaustion of patents, an issue which was quite controversial in Switzerland. As a result of this move, the Swiss legislature has increased the commercial attractiveness of goods protected by patents in Switzerland for the European competitors and has reinforced the intent to open Switzerland economically in the direction of Europe.

The introduction of Article 9 a Paragraph 4 PatG can also be welcomed. Previously, patent holders had a strong weapon against re-importers of goods when goods, in addition to trademarks (or other intellectual property rights), were also patented by (commercially) unimportant patents. The patent holder could then negate the effect of the doctrine of international exhaustion applicable to trademarks by asserting its patent rights. It remains to be seen, however, how the Swiss courts will interpret the indefinite legal terms “subordinate importance” and “functional features of the goods”. The Swiss legislature has left the exact evaluation about the cases in which the patent protection must step back compared to the other protective rights to the lower courts by establishing these undefined legal terms. Which criteria the lower courts will establish for the subordination of the patent protection is currently not yet foreseeable.

In Instanzgerichte für das Zurücktreten des Patentschutzes aufstellen werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Daneben ist die Tendenz des Gesetzgebers ersichtlich, die traditionell in der Schweiz stark vertretene Pharmabranche vor Reimporten aus dem EWR zu schützen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der Schweizer Gesetzgeber zeitgleich mit der Einführung des Artikel 9 a Abs. 5 PatG die bisherige Regulierungsvorschrift für parallel importierte Arzneimittel in Artikel 14 Abs. 3 Heilmittelgesetz (HMG) ersatzlos gestrichen hat. Hiernach durfte das Schweizerische Heilmittelinstitut (Swissmedic) ein zugelassenes Originalpräparat so lange nicht vereinfacht für den Import zulassen, wie dieses national patentgeschützt war. Der Schweizer Gesetzgeber hat mit der Streichung des Artikel 14 Abs. 3 HMG die patentrechtliche Kontrolle im Rahmen des Zulassungsverfahrens von Arzneimitteln aufgegeben, so dass die Swissmedic die Zulassung von Arzneimitteln nicht mehr mit der Begründung des entgegenstehenden nationalen Patentschutzes verweigern darf. Da Artikel 14 Abs. 3 HMG lediglich dem Schutz der nationalen Patentinhaber diente, war eine diesbezügliche Regelung im HMG bisher systemfremd. Der immaterialgüterrechtliche Schutz von Heilmittelpatenten wurde nun durch die Streichung des Artikel 14 Abs. 3 HMG und die Einführung des Artikel 9 a Abs. 5 PatG dogmatisch sauber auf das PatG beschränkt.

Insgesamt hat der Schweizer Gesetzgeber also durch die Normierung des EWR-weiten Erschöpfungsgrundsatzes im PatG die wirtschaftliche Öffnung der Schweiz in Richtung Europa vorangetrieben, für die heimische Pharmabranche jedoch ein „Hintertürchen“ in Form einer protektionistischen Ausnahme belassen.

Sollten Sie zu dieser Publikation noch mehr Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an einen der folgenden Ansprechpartner:

If you have any questions or require specific advice on any matter discussed in this publication, please contact one of the lawyers listed below:

Dr. Ulrich Worm

T: +49 69 79 41 2981

uworm@mayerbrown.com

Manuel C. Merling

T: +49 69 79 41 1551

mmerling@mayerbrown.com

In addition, there is an apparent tendency on the part of the legislature to protect the pharmaceutical industry, which has a major presence in Switzerland, against re-imports from the EER. It should be mentioned in this context that the Swiss legislature completely struck the former regulation on parallel imported pharmaceuticals in Article 14 Paragraph 3 Swiss Pharmaceuticals Act (Heilmittelgesetz, HMG) at the same time as introducing Article 9 a Paragraph 5 PatG. According to the former regulation, the Swiss Pharmaceuticals Institute (Swissmedic) could not approve a licensed original medication in a simplified manner so long as the medication was subject to national patent protection. The Swiss legislature has eliminated the control under patent law in the context of the licensing process for pharmaceuticals by eliminating Article 14 Paragraph 3 HMG with the result that Swissmedic can no longer refuse to approve pharmaceuticals on the basis of opposing national patent protection. Since Article 14 Paragraph 3 HMG only serves to protect the national patent holder, such a regulation in the HMG was formerly a foreign body in the legal system. The protection of pharmaceutical patents under intellectual property law has now been limited to the PatG in a legislatively sound manner by striking Article 14 Paragraph 3 HMG and introducing Article 9 a Paragraph 5 PatG.

In general, the Swiss legislature has advanced the economic opening of Switzerland in the direction of Europe by establishing the exhaustion principle for the entire EER into the PatG, while retaining a “back door” for the domestic pharmaceutical industry in the form of a protectionist exception.

Mayer Brown is a leading global law firm with approximately 900 lawyers in the Americas, 300 in Asia and 450 in Europe. We serve many of the world's largest companies, including a significant proportion of the Fortune 100, FTSE 100, DAX and Hang Seng Index companies and more than half of the world's largest investment banks. We provide legal services in areas such as Supreme Court and appellate; litigation; corporate and securities; finance; real estate; tax; intellectual property; government and global trade; restructuring, bankruptcy and insolvency; and environmental.

OFFICE LOCATIONS AMERICAS: Charlotte, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, Palo Alto, São Paulo, Washington
 ASIA: Bangkok, Beijing, Guangzhou, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Shanghai
 EUROPE: Berlin, Brussels, Cologne, Frankfurt, London, Paris

ALLIANCE LAW FIRMS Mexico (Jáuregui, Navarrete y Nader); Spain (Ramón & Cajal); Italy and Eastern Europe (Tonucci & Partners)
Please visit our website for comprehensive contact information for all Mayer Brown offices.
www.mayerbrown.com

This Mayer Brown LLP publication provides information and comments on legal issues and developments of interest to our clients and friends. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.

© 2009, Mayer Brown LLP, Mayer Brown International LLP, and/or JSM. All rights reserved.

Mayer Brown LLP is a limited liability partnership established under the laws of the State of Illinois, U.S.A.