

Der neue Immaterialgüterrechtsprozess

Veranstaltung des Instituts für gewerblichen Rechtsschutz INGRES und des Schweizer Forums für Kommunikationsrecht SF-FS vom 25. November 2010

Fabian Wigger [lic. iur.; Doktorand UZH]

Das unmittelbar bevorstehende Inkrafttreten der neuen – und ersten – eidgenössischen Zivilprozessordnung am 1. Januar 2011 und der ebenfalls anstehende – wenn auch im Datum noch nicht bestätigte – Start des Bundespatentgerichts (BPatGer) werden dem Immaterialgüterrechtsprozess ein neues Gepräge verleihen. Mit einem attraktiven Referenten-Line-up möchten die Veranstalter den Praktiker auf diese teilweise recht weitreichenden Veränderungen vorbereiten. Sie tun dies mit grossem Erfolg: Die stattliche Zahl von 160 Teilnehmern, die Tagungsleiter Dr. WERNER STIEGER begrüessen darf, ist dafür Beleg genug.

I. Die sachlichen Zuständigkeiten der neuen ZPO

Im Einstiegsreferat lenkt BERNARD VOLKEN, Rechtsanwalt in Bern, den Fokus zunächst auf diejenigen Streitigkeiten, die von einer *einzig kantonalen Instanz* beurteilt werden. Dass dies auch Streitigkeiten über geistiges Eigentum betreffe, sei im Grundsatz freilich nicht neu, sähen die Schutzrechtserlasse solches doch bereits heute vor. Eine nicht unbedeutende Neuerung liege aber darin, dass die ZPO auch Lizenzstreitigkeiten den Streitigkeiten über geistiges Eigentum zuordne. Eine Ausweitung dieser besonderen Zuständigkeitsregel ergäbe sich darüber hinaus aufgrund der Weite des Begriffs des geistigen Eigentums, der auch etwa Domainnamen, Namen oder Enseignen miteinschliesse. Im Ergebnis habe dies etwa den Vorteil, dass sämtliche kennzeichenrechtlichen Anspruchsgrundlagen fortan von derselben sachlich zuständigen Instanz beurteilt werden könnten. Aus dem Publikum werden derweil Zweifel geäussert, dass mit der Verwendung des – ohnehin antiquierten – Begriffs des geistigen Eigentums wirklich eine Ausdehnung dieser Sonderzuständigkeit über die klassischen Schutzrechte hinaus bezweckt würde. Wäre der Gesetzgeber nämlich tatsächlich von einem derart weit gefassten Begriff des geistigen Eigentums ausgegangen, hätte er konsequenterweise auf die separate Erwähnung firmenrechtlicher Streitigkeiten verzichten können.

Abschliessend referiert VOLKEN zur sachlichen *Zuständigkeit des BPatGer*. Besonders bemerkenswert sei dabei, dass nebst Bestandes- und Verletzungsklagen auch Klagen auf Lizenzerteilung ausschliesslich vom BPatGer beurteilt würden. Antwortend auf eine Frage aus dem Publikum, äussert der Referent aber Zweifel daran, dass auch die kartellrechtlich motivierte Lizenzerteilung in den ausschliesslichen Zuständigkeitsbereich des BPatGer falle, zumal hier ganz andere – deutlich über das Patentrecht hinausgehende – Fachkenntnisse erforderlich seien. Werde vor einem kantonalen Gericht vorfrage- oder einredeweise die Nichtigkeit oder Verletzung eines Patents geltend gemacht, müsse das kantonale Verfahren sistiert und der jeweiligen Partei eine angemessene Frist zur Anhebung der Bestandesklage oder der Verletzungsklage vor dem BPatGer angesetzt werden. Werde die Nichtigkeit im kantonalen Prozess aber bloss einredeweise geltend gemacht, müsse es nach VOLKEN auch möglich sein, vor dem BPatGer bloss auf Feststellung der Begründetheit der Einrede zu klagen. Entspreche es doch gerade dem Parteiwillen, dass der Einredeentscheid nur inter partes

wirke und nicht etwa zur Löschung des Streitpatents führe. VOLKEN bedauert, dass die Zuständigkeitsregelungen des BPatGer keine Kompetenzattraktion vorsehen würden. Das habe bei Streitigkeiten, die nebst Patenten auch andere Schutzrechte betreffen, den Nachteil, dass sich das BPatGer parallel zu einer kantonalen Instanz mit der Sache befassen müsse.

II. Das ordentliche Verfahren

Mit besonderem Interesse werden die Ausführungen von Prof. Dr. Dr. h.c. CHRISTOPH LEUENBERGER, Präsident des Handelsgerichts St. Gallen, zum ordentlichen Verfahren und namentlich zur Hauptverhandlung erwartet. Als Mitglied der vom Bundesrat eingesetzten ZPO-Expertenkommission war er persönlich in den Gesetzgebungsprozess involviert und ist deshalb – wie Tagungsleiter STIEGER es ausdrückt – wertvolle Quelle „*authentischer Auslegungsargumente*“.

LEUENBERGER erklärt, dass die *Stufenklage* in der ZPO zwar nicht speziell erwähnt werde, deren Zulässigkeit sich aber – wenn auch etwas versteckt – aus Art. 85 ZPO ergebe. Die Norm besagt, dass die Klägerin ihre Forderungen beziffern muss, sobald sie dazu in der Lage ist, damit unter Umständen erst nach Abschluss des Beweisverfahrens oder nach Auskunftserteilung durch die beklagte Partei. Ein Teilnehmer möchte in diesem Zusammenhang wissen, ob bei Stufenklagen der Schaden bereits in der Klageschrift substantiiert werden müsse oder ob damit zugewartet werden könne, bis die beklagte Partei ihren Auskunftspflichten nachgekommen sei. Jedenfalls würden die Klienten verständlicherweise nicht gerne in einem allzu frühen Stadium Informationen zu schadensrelevanten Themen wie die Gewinnmarge und dergleichen ins Verfahren einbringen. LEUENBERGER meint, dass eine Stufenklage im Grunde eine normale Forderungsklage sei, bei der halt einfach ein paar unbekannte Parameter vorliegen würden. Deshalb würde er den Schaden sicherheitshalber bereits in der Klageschrift substantiierten. STIEGER weist darauf hin, dass auch die neue ZPO es zulasse, in einem ersten Schritt nur die erste Stufe (Auskunftsbegehren) einzuklagen, dies unter einem entsprechenden Nachklagevorbehalt (Schadenersatzforderung). LEUENBERGER empfiehlt schliesslich, man solle dies einstweilen wie von STIEGER aufgezeigt handhaben; dies jedenfalls solange, bis ein Entscheid vorliege, der die gestaffelte Begründung von Stufenklagen erlaube.

Später kommt LEUENBERGER auf die *Instruktionsverhandlung* zu sprechen und nimmt die Gerichte in dieser Hinsicht in die Pflicht, die Parteien vorgängig exakt über den Gegenstand einer anberaumten Instruktionsverhandlung zu informieren. Möglich sei nämlich vieles: Erörterung des Streitgegenstands bzw. Fragen zur Ergänzung des Sachverhalts, mündliche Replik und Duplik, Durchführung einer Beweisabnahme aber auch die Durchführung von Vergleichsverhandlungen. LEUENBERGER weist darauf hin, dass der Inhalt von Vergleichsverhandlungen selbstverständlich nicht protokolliert werden müsse, zumal es sich hier nicht um Ausführungen tatsächlicher Natur i.S.v. Art. 235 Abs. 2 ZPO handle.

Nach erfolgter – schriftlicher oder mündlicher – Replik bzw. Duplik ist nach LEUENBERGER „*Aktenschluss*“. Dies zumal nach diesem Zeitpunkt nur noch echte Noven sowie unechte Noven, die trotz zumutbarer Sorgfalt nicht früher vorgebracht werden konnten, vom Gericht berücksichtigt würden. Diese zulässigen Noven müssten jedoch umgehend nach Kenntnisnahme – d.h. innert weniger Tage – vorgebracht werden. Die Parteien könnten diese Noven nicht einfach bis zur Hauptverhandlung horten – auch wenn manche Kommentatoren dies anders sehen würden.

Die *Hauptverhandlung* beginne mit den Parteivorträgen, denen recht unterschiedliche Bedeutung zukommen dürfte, je nach dem, ob bereits vor der Hauptverhandlung repliziert und dupliziert wurde oder nicht. Denn nur im letzten Fall könnten die Parteien noch uneingeschränkt neue Tatsachenbehauptungen vorbringen und Beweismittel offerieren. In der Hauptverhandlung erfolge ferner die Beweisabnahme, soweit diese nicht bereits anlässlich einer Instruktionsverhandlung durchgeführt worden sei. Schliesslich hätten die Parteien Gelegenheit für Schlussvorträge, im Rahmen derer sie sich auch zu den Ergebnissen der Beweisabnahme äussern könnten. Bleibe eine Partei der Hauptverhandlung fern, entscheide das Gericht – unter Vorbehalt von Art. 153 ZPO – gestützt auf die Akten und auf die zulässigen Vorbringen der anwesenden Partei. Mithin werde bei Säumnis also kein Klagerückzug bzw. keine Klageanerkennung fingiert. Bei beidseitiger Säumnis werde das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben.

Wenn sich dies aus prozessökonomischen Überlegungen anbiete, könnten die Gerichte *Zwischenentscheide* fällen. Diese seien selbstständig anzufechten; eine spätere Anfechtung zusammen mit dem Endentscheid sei ausgeschlossen. Im Normalfall ende das Verfahren mit einem *Endentscheid* in der Form eines Sachentscheids (gegebenenfalls inkl. Vollstreckungsmassnahmen) oder eines Nichteintretensentscheids. Bei einem Vergleich, einer Klageanerkennung oder einem Klagerückzug endet das Verfahren an sich *ohne Entscheid*. Erlasse ein Gericht in solchen Fällen gleichwohl einen Abschreibungsentscheid, habe dieser nur deklaratorischen Charakter, könne aber durchaus bedeutsam sein, etwa zur Regelung der Kostenfolgen oder um aus einem Vergleich einen gerichtlichen Vergleich und damit einen definitiven Rechtsöffnungstitel zu machen. Das Gericht brauche einen Entscheid grundsätzlich nur dann *schriftlich zu begründen*, wenn eine Partei dies verlange. Ein Teilnehmer fragt, ob die in manchen Kantonen gängige Praxis, die Gerichtskosten zu reduzieren, wenn die Parteien auf eine schriftliche Urteilsbegründung verzichteten, auch unter dem Regime der neuen ZPO aufrecht erhalten werden könne. LEUENBERGER verweist hierzu zunächst auf die Botschaft, die besage, dass es problematisch sei, wenn die unterliegende Partei „*bestraft*“ würde, nur weil sie erfahren wolle, warum sie den Prozess verloren habe. Gleichzeitig werde die Frage aber der kantonalen Tarifautonomie zugewiesen. LEUENBERGER geht daher davon aus, dass die Kantone nach wie vor einen Rabatt gewähren dürften, wenn keine schriftliche Entscheidbegründung verlangt werde.

III. Das summarische Verfahren, insb. die vorsorglichen Massnahmen

PETER WIDMER, Rechtsanwalt in Bern, legt das Hauptaugenmerk seiner Ausführungen zum summarischen Verfahren auf die damit verbundenen *prozesstaktischen Aspekte*. Ganz wichtig sei etwa die Entscheidung, bei welchem Gericht ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen eingereicht werde. In örtlicher Hinsicht sei dabei der Sitz der Gegenpartei ebenso zu berücksichtigen, wie die Sachnähe der Gerichte, Sprachpräferenzen sowie Erfahrungen mit den konkret zuständigen Richtern. In diesem Zusammenhang seien oftmals eigentliche „*Haudegen-Gerichte*“ attraktiv, die vorsorgliche Massnahmen erfahrungsgemäss relativ freizügig gewähren würden. Auch wenn die Wahlmöglichkeiten durch die gesetzlichen Zuständigkeitsregeln limitiert seien, verbleibe nicht selten die Wahl zwischen den in den verschiedenen Kantonen als einzige kantonale Instanz zuständigen Gerichten. Ausserdem könne zuweilen zwischen einem Handelsgericht und einem ordentlichen Gericht gewählt werden. Und im Bereich der nicht ausschliesslichen Zuständigkeit des BPatGer

müsse entschieden werden, ob man ein Gesuch auf vorsorgliche Massnahmen dort oder anderswo stelle.

Es bleibe abzuwarten, welchen Einfluss die Einführung der ZPO auf die Anforderungen, welche die Gerichte an die *Bestimmtheit von Unterlassungsbegehren* stellen, haben werde. WIDMER plädiert jedenfalls dafür, im Massnahmeverfahren nicht die gleich strengen Anforderungen an Rechtsbegehren zu stellen wie im ordentlichen Verfahren. Vielmehr erhoffe er sich diesbezüglich etwas mehr Kreativität der Gerichte. So seien diese beispielsweise frei, das mildere Mittel einer Siegelung anstelle einer beantragten Beschlagnahme oder gar Zerstörung zu verfügen. Die Wahl der effektiv gesprochenen Massnahmen müsse stets in Relation zum drohenden Nachteil erfolgen.

Mit dem Erlass von vorprozessualen vorsorglichen Massnahmen werde der gesuchstellenden Partei – unter Androhung des Wegfalls der angeordneten Massnahmen – eine Frist zur *Prosequierung* angesetzt. Dabei handele es sich – im Unterschied zur dreissigtägigen Frist des Art. 28e Abs. 2 ZGB – nicht um eine gesetzliche Frist, sondern um eine gerichtliche. Diese sei grundsätzlich erstreckbar, was gerade in Immaterialgüterrechtsprozessen von einiger Bedeutung sei, da nach angeordneten Massnahmen oftmals Vergleichsverhandlungen geführt würden, die naturgemäss eine gewisse Zeit beanspruchten. Anstelle der fristgerechten Einleitung eines (ordentlichen) Hauptverfahrens könne – so die Botschaft – auch mittels Einreichung eines Gesuchs um Gewährung von Rechtsschutz in klaren Fällen prosequiert werden.

Ein reizvolles *Verteidigungsmittel* gegen vorsorgliche Massnahmen glaubt WIDMER in Art. 261 Abs. 2 ZPO gefunden zu haben: Danach könne das Gericht von der Anordnung vorsorglicher Massnahmen absehen, wenn die Gegenpartei *angemessene Sicherheit* leiste. Das könne dazu führen, dass das Gericht ein Gesuch zwar gutheisse, anstelle einer Massnahme aber die Entgegennahme einer Sicherheit anordne. Aus dem Publikum werden Zweifel an diesem Szenario angemeldet. Vorab wird bemerkt, dass einer Partei, die über einen materiellrechtlichen Unterlassungsanspruch verfüge, doch nicht zugemutet werden könne, einen mutmasslich rechtsverletzenden Zustand weiter zu dulden und mit einer blossen Sicherheitsleistung abgefertigt zu werden. Dies hätte dann ja bereits deutliche Züge einer Zwangslizenz, was nicht Sinn und Zweck eines prozessrechtlichen Instituts sein könne. Ein Widerspruch wird sodann dahingehend geortet, als dass die Gefahr rein finanzieller Einbussen – und nur solche könnten mit einer Sicherheitsleistung aufgewogen werden – nach gängiger Praxis keinen anspruchsbegründenden Nachteil darstelle. Schliesslich wird daran erinnert, dass Art. 79 Abs. 2 PatG die Möglichkeit einer Sicherheitsleistung zugunsten des Antragsstellers als Surrogat zum Erlass vorsorglicher Massnahmen seit längerem vorsehe. Diese Bestimmung habe aber kaum praktische Bedeutung erlangt.

Zum Abschluss weist WIDMER darauf hin, dass die ZPO ein Verfahren für *Rechtsschutz in klaren Fällen* vorsehe. Gerade bei einfachen, sich wiederholenden Pirateriefällen, sei dieses Summarverfahren eine prüfungswerte prozesstaktische Alternative zu vorsorglichen Massnahmen, zumal so unmittelbar ein vollstreckbarer Endentscheid erlangt werden könne. Natürlich sei der Weg über den Rechtsschutz in klaren Fällen risikobehaftet, da sich die Klarheit der Rechtslage oft nicht einfach nachweisen lasse. Um das Risiko zu minimieren, empfehle es sich daher, das Begehren auf Rechtsschutz in klaren Fällen mit einem Eventualbegehren auf Erlass vorsorglicher Massnahmen zu verbinden.

IV. Das Beweisverfahren, insb. Gutachten, Privatgutachten und sachverständige Zeugen

Prof. Dr. JÜRIG SIMON, Rechtsanwalt in Zürich, spricht zunächst über das *Sachverständigengutachten*. Diesem komme gerade in patentrechtlichen Streitigkeiten eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. Da der sachverständige Gutachter nach bundesgerichtlicher Praxis als „*Hilfsperson des Gerichts*“ amte, würden die gleichen *Unabhängigkeitsprinzipien* bzw. die gleichen Ausstandsgründe wie für die Gerichtsmitglieder Anwendung finden. Es genügten folglich Umstände, die nach objektiven Gesichtspunkten geeignet seien, den Anschein von Befangenheit zu erwecken – tatsächliche Befangenheit sei dagegen nicht erforderlich. Der Gutachter müsse seinen Bericht fristgerecht abliefern und unterstehe einer strafbeschwerten Wahrheits- und Geheimhaltungspflicht. Im Gegenzug habe er Anspruch auf Entschädigung und Instruktion. Mit Zustimmung des Gerichts könne er auch eigene Abklärungen vornehmen. Wegen drohender Beeinflussungsversuche spricht sich SIMON dafür aus, Ermächtigungen zur Vornahme eigener Abklärungen restriktiv zu sprechen. Damit einem Gutachten volle Beweiskraft zukomme, müsse es die gestellten Fragen vollständig, nachvollziehbar und widerspruchsfrei beantworten. Allfällige Mängel könnten möglicherweise mittels Ober- oder Ergänzungsgutachten geheilt werden.

Das *Beweismass*, das auf die vom Sachverständigen zu beurteilenden Fragen Anwendung finde, habe ohne Zweifel Einfluss auf den Gutachtensauftrag. SIMON hält es aber nicht für adäquat, den Gutachter direkt nach beweismassrepräsentierenden prozentualen Wahrscheinlichkeiten zu befragen, weil das Gericht damit seine Beweiswürdigungskompetenz in unzulässiger Weise an den Gutachter delegieren würde.

Eigenständig normiert sei in der ZPO das *Schiedsgutachten*, das den Parteien erlaube, strittige Tatsachen einvernehmlich einem sachkundigen Schiedsgutachter zur Beurteilung vorzulegen. Die Einschätzungen des Schiedsgutachters binden das Gericht, dessen Beweiswürdigungskompetenz diesbezüglich ausgeschlossen sei. Ein Hybrid zwischen Zeuge und Sachverständigem sei der *sachverständige Zeuge*. An ihn könnten Fragen zur Wahrnehmung und zur Würdigung eines Sachverhalts gestellt werden. Seine praktische Bedeutung ist nach SIMON nicht zu unterschätzen, zumal sich über ihn schnell und – im Vergleich zu einem Sachverständigengutachten – kostengünstig Sachverhaltswissen in einen Prozess einbringen lasse. Die ZPO enthalte aber keine Sondernormen zum sachverständigen Zeugen; Anwendung fände das Zeugenrecht. Ein unbedachter Umgang mit sachverständigen Zeugen birgt aber Gefahren, weshalb SIMON anregt, möglichst alles, was ausserhalb der Wahrnehmung eines Zeugen liege, einem Sachverständigen zur Beurteilung zu überlassen. Zudem dränge es sich auf, die Sondernormen für Sachverständige mutatis mutandis auf den sachverständigen Zeugen anzuwenden. Unumgänglich sei jedenfalls, dass die Gerichte die Parteien stets informierten, wenn sie eine Person als sachverständigen Zeugen betrachteten.

Das *Privatgutachten* sei nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kein Beweismittel, sondern eine qualifizierte Parteibehauptung. Es überrasche daher nicht, dass das Privatgutachten in der abschliessenden Aufzählung möglicher Beweismittel des Art. 168 ZPO fehle. Dessen ungeachtet ortet SIMON ein nicht unbedeutendes Bedürfnis an Privatgutachten. Jedenfalls dürfe ein allgemein fehlendes Vertrauen in das Institut des Privatgutachtens nicht über den Wert eines solchen im Einzelfall entscheiden. Abzustellen sei vielmehr auf die objektive Qualität eines konkreten Gutachtens. Darum habe das Gericht stets zu begründen, wenn es in seiner Argumentation von den Ergebnissen eines Privatgutachtens abweiche. SIMON präsentiert sodann diverse Optionen, wie Privatgutachten auch unter der neuen ZPO in einen Prozess eingebracht werden könnten:

- durch Einbindung in die Rechtsschrift;

- über einen Antrag, einen sachverständigen Zeugen zu befragen;
- über den Urkundenbeweis (zumal ein Privatgutachten geeignet sei, Hinweise auf rechtserhebliche Tatsachen zu geben; entspreche der Praxis des deutschen BGH);
- über eine Parteibefragung bzw. eine Beweisaussage;
- über eine Stellungnahme zu einem Fachrichtervotum, einem Gerichtsgutachten oder dem Beweisergebnis.

V. Besonderheiten des Prozessierens vor dem Bundespatentgericht

Dr. ANDRI HESS-BLUMER, Rechtsanwalt in Zürich, referiert zum Prozess vor dem BPatGer und widmet sich dabei zunächst *übergangsrechtlichen Fragestellungen*. Das BPatGer werde im Rahmen seiner Zuständigkeiten grundsätzlich all jene Fälle übernehmen, bei denen die Hauptverhandlung noch nicht durchgeführt worden sei. Für Patentprozesse, die vor dem HGer ZH hängig seien, sei das Kriterium der „Hauptverhandlung“ freilich unglücklich gewählt, zumal gemäss der dortigen Praxis kaum je Hauptverhandlungen durchgeführt würden. Praktikabler sei daher die Botschaft, die besage, dass hängige Prozesse dann überwiesen werden müssten, wenn sie noch nicht spruchreif seien. Damit bleibe aber die Frage unbeantwortet, was mit denjenigen hängigen Prozessen passiere, die in eine nichtausschliessliche Zuständigkeit des BPatGer fallen. HESS spricht sich dafür aus, diesfalls den Kläger über die Überweisung bzw. Nichtüberweisung entscheiden zu lassen. Eine weitere – nicht minder brisante – übergangsrechtliche Frage stellt sich mit Bezug auf das anwendbare Prozessrecht. Das PatGG selber mache hierzu keine Aussagen. Nach den Übergangsbestimmungen der ZPO bleibe bei hängigen Prozessen das kantonale Prozessrecht anwendbar. Ob diese Regelung auch auf Prozesse, die dereinst ans BPatGer überwiesen werden, Anwendung finden soll, sei unklar. HESS spricht sich dafür aus, zumal im Sinne der prozessualen Vorhersehbarkeit die Spielregeln während des Spiels nicht geändert werden sollten. Aus dem Publikum kommen derweil flammende Voten dafür, dass sämtliche Prozesse vor dem BPatGer nach der ZPO durchgeführt werden sollten. Dies weil die Bundespatentrichter mit der Anwendung mehrerer kantonalen Verfahrensordnungen wohl überfordert wären, was im Interesse aller Beteiligten zu verhindern sei. Zudem könne nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der Verweis auf die ZPO in Art. 27 PatGG auch deren Übergangsbestimmungen miteinschliesse. Diesen Argumenten wurde nicht minder entschlossen entgegen gehalten, dass der Rechtssuchende bereits bei Einleitung des Prozesses wissen müsse, wie sich das Verfahren gestalten werde. Je nach dem, müsse man etwa Tatsachenbehauptungen und Beweisofferten bereits in der Klageschrift vorbringen oder aber man könne hierfür zuwarten. Es könne einer Partei jedenfalls nicht zugemutet werden, dass sie eine Tatsachenbehauptung oder eine Beweisofferte in einem bestimmten Verfahrensstadium plötzlich nur deswegen nicht mehr vorbringen könne, weil das anwendbare Verfahrensrecht gewechselt habe. Im Übrigen sei nicht zu erwarten, dass sich die Bundespatentrichter mit dermassen vielen kantonalen Verfahrensordnungen befassen müssten, dies zumal das Gros der Fälle aus den vier Handelsgerichtskantonen überwiesen werden dürfte.

Das BPatGer tage grundsätzlich an seinem Sitz (dieser folgt dem Sitz des BVGer und liegt damit in Bern bzw. – ab 2012 – in St. Gallen); es bestehe jedoch die Möglichkeit eines besonderen *Tagungsortes*, „wenn die Umstände es rechtfertigen“. Welche Umstände hierfür massgebend seien,

bleibe vorerst unklar. Die Botschaft verweise diesbezüglich auf das – noch nicht vorliegende – Gerichtsreglement. HESS glaubt jedenfalls nicht, dass der Tagungsort (gänzlich) der Parteidisposition überlassen werden wird.

Vor dem Hintergrund des patentgerichtlichen Milizsystems enthalte das PatGG *besondere Ausstandsregeln*, die verhindern sollen, dass die gleiche Kanzlei in einem Verfahren sowohl Richter als auch Parteivertreter stelle. Das BPatGer ist als Fachgericht konzipiert, womit dem *Fachrichtervotum* unweigerlich eine grosse Bedeutung zukomme; wenn immer möglich, solle es externen Sachverständigengutachten vorgezogen werden. HESS kritisiert, dass das Sachverständigengutachten deutlich umfassender normiert ist als das praktisch nicht minder bedeutsame Fachrichtervotum. Um diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken, schlägt er vor, bestimmte Vorschriften zum Sachverständigengutachten *mutatis mutandis* auch auf Fachrichtervoten anzuwenden.

Mit der vollständigen Einführung des PatGG werde das PatG mit Bestimmungen zur *vorprozessualen Beweisführung* ergänzt (Art. 77 nPatG; derselbe Artikel werde bereits mit dem Inkrafttreten der ZPO mit einer – weniger weitreichenden – Bestimmung zur vorprozessualen Beweiserhebung ergänzt). Die Möglichkeit einer vorprozessualen Beweissicherung mittels vorsorglicher Massnahmen existiere freilich heute schon. Die Schwäche der bestehenden Regelung liege aber darin, dass der Gesuchsteller einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil glaubhaft machen müsse. Dies würde ihm aber oft gerade nicht gelingen, weil die hierzu nötigen Beweismittel noch nicht greifbar seien, sondern mit der beantragten Massnahme erst beschafft bzw. gesichert werden sollten. Zudem garantierten die geltenden Normen kein Recht auf vorprozessuale Einsichtnahme in die sichergestellten Beweismittel. Dies wäre aber wichtig, um die Chancen des weiteren Vorgehens abschätzen zu können. Das neu vorgesehene Instrument der vorprozessualen Beweiserhebung, das auf die Beschreibung und/oder die Beschlagnahme gefährdeter Beweise ziele (sog. „saisie helvétique“), setze demgegenüber lediglich das Glaubhaftmachen einer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit drohenden Patentverletzung voraus. Was dies im Einzelfall bedeuten soll, sei freilich noch wenig klar. HESS fordert, dass die Strenge der Voraussetzungen in Relation zum Zweck und der Intensität der beantragten Massnahme stehen müsse. Jedenfalls dürften die Anforderungen nicht zu hoch angesetzt werden, da die zum Nachweis der Verletzung nötigen Sachverhalte ja erst ermittelt werden müssten. Dabei sei auch im Auge zu behalten, dass die Beweiserhebung mittels Beschreibung ein vergleichsweise mildes Mittel darstelle. Gleichwohl müsse auch den Interessen der Gesuchsgegner Beachtung geschenkt werden. Verhindert werden müssten etwa sog. „*fishing expeditions*“, bei denen konkurrierende Marktteilnehmer ohne hinreichend konkrete Anhaltspunkte ausgeforscht würden. Folglich mache es Sinn, dass das Gericht den Antragsteller von der Durchführung der Beweiserhebung ausschliessen könne. Zudem erhalte der Gesuchsgegner die Möglichkeit, sich zur Beschreibung zu äussern, bevor der Gesuchsteller darüber in Kenntnis gesetzt werde. Die Massnahmen zur vorprozessualen Beweiserhebung unterlägen keiner Prosequierungspflicht.

Unabhängig von diesem neuen patentrechtlichen Instrument halte auch die ZPO eine Möglichkeit zur vorprozessualen Beweisführung bereit. Nach Art. 158 ZPO nehme das Gericht jederzeit Beweis ab, wenn ein Gesetz einen solchen Anspruch vorsehe oder die gesuchstellende Partei eine Gefährdung der Beweismittel oder ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft mache. Nach der Botschaft könne ein solches „schutzwürdiges Interesse“ insb. darin bestehen, die Beweis- und Prozesschancen abzuklären. In diesem Kontext mache daher die Voraussetzung einer Nachteilsprognose keinen Sinn,

meint HESS. Die Voraussetzungen dürften sich folglich kaum von denjenigen zum bereits beschriebenen Art. 77 nPatG unterscheiden. Wohl aber sei die Aktivlegitimation des Art. 158 ZPO weitreichender als jene nach Art. 77 nPatG; sie umfasse nicht nur den Patentinhaber und den Lizenznehmer, sondern auch etwa den Nichtigkeits- oder Abtretungskläger. Auch könne sich eine vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO grundsätzlich auf alle Beweismittel beziehen, während das patentrechtliche Institut auf die Beschreibung von Verfahren, Erzeugnissen und Hilfsmitteln beschränkt sei. HESS wäre daher nicht überrascht, sollte sich die vorprozessuale Beweisführung in der Praxis dereinst eher auf den im Ergebnis weitergehenden Art. 158 ZPO als auf Art. 77 nPatG abstützen. Dass diese beiden Institute kumulativ angerufen werden können, bestätigt auch Prof. Dr. FELIX ADDOR, der als stellvertretender Direktor des IGE persönlich in den Gesetzgebungsprozess zum PatGG involviert war.

VI. Stand der Dinge beim Bundespatentgericht

Das Abschlussreferat bestreitet Dr. sc. nat. TOBIAS BREMI, Patentanwalt in Zürich und designierter hauptamtlicher Richter am BPatGer. Gemeinsam mit dem künftigen Gerichtspräsidenten, Dr. DIETER BRÄNDLE, kümmert sich BREMI gewissenhaft um den Aufbau des BPatGer. Das erfordert neben Nerven auch eine enge Zusammenarbeit mit dem BGer (Aufsichtsbehörde), dem IGE (Finanzierung) und dem BVGer (Infrastruktur-, Organisations- und Dienstleistungspartnerin). Ausserdem bemühen sich BREMI und BRÄNDLE darum, Kontakte mit den nationalen Patentgerichten Deutschlands, Grossbritanniens und der Niederlande zu knüpfen, um deren Erfahrungsschätze möglichst auch für das BPatGer urbar zu machen. Unter Einbezug aller 31 Mitte 2010 von der vereinigten Bundesversammlung gewählten nebenamtlichen Patentrichter sollen ab Januar 2011 die Arbeiten zur Abfassung der nötigen Gerichtsreglemente aufgenommen werden. Bereits Mitte Jahr sei die zuständige Bundesrätin ersucht worden, beim Gesamtbundesrat die vollständige Inkraftsetzung des PatGG per 1. Januar 2012 zu beantragen. Aufgrund der Departementsrochaden per Anfang November 2010 liege das Dossier zwischenzeitlich nicht mehr bei Bundesrätin Widmer-Schlumpf, sondern bei ihrer neu gewählten Kollegin Sommaruga. Dessen ungeachtet zeigte sich BREMI zuversichtlich, dass der Gesamtbundesrat in diesem Sinne entscheiden werde und das BPatGer zu diesem Zeitpunkt seine Spruchfähigkeit aufnehmen könne.