

Die Seite des INGRES / La page de l'INGRES

Prozessieren vor dem Bundespatentgericht

Bericht über die INGRES-Tagung vom 22. November 2011 in Zürich

AGNIESZKA TABERSKA*

- I. Einleitung
- II. Besonderheiten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht
- III. Interessenkonflikte bei Richtern des Bundespatentgerichts
- IV. Diskussion
- V. Vorsorgliche Beweismittelbeschaffung und vorsorgliche Verbote im Verfahren vor dem Bundespatentgericht
- VI. Vorsorgliche Beweismittelbeschaffung und vorsorgliche Verbote nach deutschem Recht
- VII. Vorsorgliche Beweismittelbeschaffung und vorsorgliche Verbote nach französischem Recht
- VIII. Diskussion

I. Einleitung

Dr. MICHAEL RITSCHER, Präsident von INGRES und Leiter dieser Veranstaltung, wies in seiner Begrüssung darauf hin, dass INGRES sich seit zehn Jahren intensiv für die Schaffung eines Patentgerichts eingesetzt hat und sich auch weiterhin dafür einsetzen wird, dass dieses den von allen Beteiligten erhofften Erfolg haben wird.

Dr. DIETER BRÄNDLE, Präsident des Bundespatentgerichts, und Dr. TOBIAS BREMI, hauptamtlicher Richter am Bundespatentgericht, eröffneten die Vortragsreihe.

BRÄNDLE wies einleitend darauf hin, dass sich die referierenden Richter offiziell zu den vier Reglementen des Bundespatentgerichts, nämlich dem Geschäftsreglement, dem Informationsreglement, dem Reglement über die Prozesskosten und dem Reglement über die Verwaltungsgebühren, sowie den zwei Richtlinien zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht und zur Unabhängigkeit des Bundespatentgerichts äussern können, dass aber alle darüber hinausgehenden Äusserungen die gegenwärtige persönliche Meinung der Referenten widerspiegeln.

BREMI liess in einem Kurzbericht die bisherige Entwicklung in der Etablierung des Bundespatentgerichts von der parlamentarischen Initiative zur Schaffung eines Bundespatentgerichts im Juni 2005 über die Wahl der haupt- und nebenamtlichen Richter bis hin zum kürzlichen Erlass der Reglemente und Richtlinien des Bundespatentgerichts Revue passieren. Seit Oktober 2011 sind die Regelwerke auf der Internetseite des Bundespatentgerichts, www.bpatger.ch, aufgeschaltet. BREMI stellte dem Publikum ausserdem die zwei Gerichtsschreiber am Bundespatentgericht, JAKOB ZELLWEGER und ESTHER SCHEITLIN, vor.

II. Besonderheiten des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht

FRANK SCHNYDER, Vizepräsident des Bundespatentgerichts, führte das Publikum in die Richtlinien zum Verfahren vor dem BPatGer ein. Vorweg erinnerte SCHNYDER an die Ziele des BPatGer, die in der zügigen Durchführung von Verfahren und im Fällen qualitativ hochstehender und vertretbarer Urteile bestehen. Um seine Attraktivität auch auf internationaler Ebene zu erhöhen, setzt das BPatGer zusätzlich auf Kostenkontrolle und sprachliche Flexibilität, indem von den Parteien – bisher ein Unikum vor Schweizer Gerichten – auch Englisch als Verfahrenssprache gewählt werden kann. Innert eines Jahres, so die Vorgabe, soll ein Verfahren vor dem BPatGer erledigt sein – ausser wenn ein Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt abzuwarten ist oder ein externes Gutachten ein-

* MLaw, Zürich.

geholt werden muss. Dass die angestrebte Geschwindigkeit des Verfahrens die inhaltliche Qualität der Rechtsprechung nicht beeinflussen darf, versteht sich gemäss SCHNYDER von selbst.

Neben Fragen der ausschliesslichen und konkurrierenden Zuständigkeit ging SCHNYDER auf den Ablauf des ordentlichen Verfahrens vor dem BPatGer ein, das sich nach der eidgenössischen Zivilprozessordnung und den Verfahrensrichtlinien des BPatGer richtet, sowie auf formelle Vorschriften zur Abfassung von Rechtsschriften und die zur Verfügung stehenden Verfahrenssprachen. Das Gericht erwartet gestützt auf Erfahrungen des Handelsgerichts des Kantons Zürich, dass rund die Hälfte der Fälle durch Vergleich erledigt wird. SCHNYDER berichtete ausserdem ausführlich über die Funktionen und Kompetenzen der juristischen und technischen Fachrichter. Externe Fachpersonen sollen nur dann bei technischen Fragen beigezogen werden, wenn die notwendige Sachkompetenz intern nicht vorhanden ist.

Erörtert wurden auch Fragen der berufsmässigen Vertretung der Parteien vor dem Bundespatentgericht, welche nicht nur durch Rechtsanwälte, sondern auch durch unabhängige Patentanwälte im Sinne des Patentanwaltsgesetzes wahrgenommen werden kann. Insofern wurde der Anwaltszwang vor dem BPatGer teilweise aufgehoben. Nicht eingetragenen Patentberatern, d.h. zugelassenen Vertretern vor dem EPA und Rechtsanwälten aus dem Ausland, steht allerdings kein Anspruch auf Anhörung durch das Gericht zu.

Zuletzt ging SCHNYDER auf Fragen des Übergangsrechts ein. Bekanntlich wird das BPatGer ab dem 1. Januar 2012 Verfahren, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, von kantonalen Gerichten übernehmen, sofern die Hauptverhandlung noch nicht durchgeführt wurde (Art. 41 PatGG). Zur Vermeidung negativer Kompetenzkonflikte wird der Überweisungsentscheid den Kantonen überlassen. Insbesondere werden kantonale Gerichte zu begründen haben, dass die Hauptverhandlung noch nicht stattgefunden hat, da letztere je nach Kanton unterschiedlich definiert wird. Von kantonalen Gerichten übernommene Fälle werden sich übergangsrechtlich nach der eidgenössischen ZPO, und nicht etwa nach kantonalen Prozessvorschriften, richten.

Nach der ersten Vortagsrunde wurde dem Publikum Gelegenheit für Fragen an das Gerichtspräsidium gegeben. Mehrere Teilnehmer äusserten Bedenken über die Fristen zur Eingabe von Klageschriften bzw. Klageantworten (siehe Art. 7 der Verfahrensrichtlinien), welche insbesondere in Fällen, wo mehrere Fachgebiete betroffen sind, als kurz erscheinen. Diese kurzen Fristen sind jedoch, so BRÄNDLE, zur beabsichtigten raschen Durchführung der Verfahren vor dem BPatGer notwendig. Ein Zeitgewinn für das Verfassen einer Klageantwort ergibt sich daraus, dass die Klageschrift der beklagten Partei sofort zugestellt wird, das BPatGer die Frist zur Klageantwort aber erst nach Eingang des Kostenvorschusses durch die klägerische Partei ansetzt (Art. 7 Abs. 2 der Verfahrensrichtlinien). In ausserordentlichen Fällen, jedoch nur dann, kann die Frist auf begründetes Gesuch hin erstreckt werden (Art. 7 Abs. 4 der Verfahrensrichtlinien).

Interesse zeigte das Publikum ausserdem an der Beschaffung von Expertenwissen im Fachbereich. BRÄNDLE liess verlauten, dass das BPatGer wo immer möglich mit gerichtsinternen Fachrichtern arbeiten wird. Nur bei wenigen Fragen aus Spezialgebieten wie z.B. der Uhrmacherei, die spezifisches Fachwissen erfordern, wird auf externe Gutachten zurückgegriffen werden. Zusammensetzung und Namen der beteiligten Fachrichter werden den Parteien direkt nach der Instruktionsverhandlung bekannt gegeben.

III. Interessenkonflikte bei Richtern des Bundespatentgerichts

Dr. CHRISTIAN HILTI, nebenamtlicher Richter am Bundespatentgericht, referierte zum Problem der Unabhängigkeit von Richtern am BPatGer. Bekanntlich ist es eine Besonderheit des BPatGer, dass nebenamtliche Richter auch als Anwälte vor dem BPatGer tätig sein werden. Dies wirft die Frage von Interessenkonflikten auf.

HILTI bemerkte einleitend, dass die Glaubwürdigkeit und Funktionstüchtigkeit des BPatGer nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland auf dem Spiel stehen. Deshalb muss schon der blosser Anschein von Befangenheit und Interessenkonflikten vermieden werden. Dies darf aber nicht dazu führen, dass Ausstandsbegehren aus rein prozesstaktischen Gründen gestellt werden, um etwa ein Verfahren zu verzögern.

Grundsatz von Art. 4 der Richtlinien des BPatGer zur Unabhängigkeit ist, dass eine Gerichtsperson, die mit der Streitsache, der Streitpartei oder einer dieser nahestehenden Person unmittelbar oder

mittelbar befasst war, in den Ausstand treten muss. Dasselbe gilt, wenn nicht die Gerichtsperson selbst, sondern das Unternehmen, in dem sie tätig ist, entsprechend vorbefasst ist oder war. Ausnahmsweise liegt kein Interessenkonflikt vor, wenn die Gerichtsperson (oder das mit ihr verbundene Unternehmen) nicht mit der Streitsache, sondern mit einer Streitpartei oder einer dieser nahestehenden Person befasst war, dabei keine namhaften Einnahmen generiert wurden und es sich um eine bloss singuläre Angelegenheit handelte, etwa ein Markenwiderspruchsverfahren, oder aber die Sache mindestens 3 Jahre zurückliegt. In jedem Fall muss aber die Gerichtsleitung informiert werden, welche dann über das Vorliegen eines Interessenkonfliktes entscheidet.

Wie schwierig sich in der Praxis dieser auf den ersten Blick einfach erscheinende Grundsatz präsentieren kann, zeigte HILTI anhand mehrerer fiktiver Fallkonstellationen auf. Abschliessend richtete er einen Appell an die persönliche Integrität aller Beteiligten. Von Richtern erwartet er, dass sie jeden möglichen Konflikt offenlegen, von Anwälten, dass sie Ausstandsgründe nicht aus rein prozesstaktischen Gründen vortragen.

IV. Diskussion

Die angeregte Diskussion im Anschluss auf das Referat von HILTI machte deutlich, dass das Thema von Interessenkonflikten bei Richtern am BPatGer von grosser Brisanz ist und viele Fragezeichen aufwirft. Mehrere Teilnehmer äusserten Bedenken über die tatsächliche Handhabung von Interessenkonflikten im täglichen Arbeitsumfeld. BRÄNDLE räumte ein, dass die Gemeinde der Immaterialgüterrechtler in der Schweiz sehr klein ist, sich die Beteiligten dementsprechend kennen und voneinander wissen, welche Funktionen sie ausüben. Gerade deshalb erscheint ihm aber die Besorgnis, dass ein Richter aufgrund von Akten oder Dokumenten Einsicht in einen laufenden Fall erhält, als unbegründet. Im Übrigen wird es am BPatGer keine materiellen Akten, sondern ein elektronisches Ablagesystem geben, auf welches die Richter nicht frei Zugriff haben werden. Auch HILTI begründete sein Vertrauen in die Integrität aller Beteiligten gerade mit der Tatsache, dass sich die IP-Gemeinde seit Jahrzehnten kennt.

Nach Auffassung von RITSCHER wird das Problem von Interessenkonflikten auch durch das Kollegialprinzip relativiert, also durch den Umstand, dass das Gericht in Dreier- oder Fünferbesetzung entscheidet wird. Auch andere Teilnehmer sahen in der Tatsache, dass das Gremium unter Berücksichtigung mehrerer Gutachten gemeinsam entscheidet und das Urteil nicht an einer einzelnen Person hängt, das beste Rezept gegen Interessenkonflikte. BRÄNDLE wies darauf hin, dass jedem Richter im Übrigen die Möglichkeit der *dissenting opinion* offensteht und kein Richter dazu gezwungen ist, eine Entscheidung zu fällen, die er nicht vertreten kann.

BREMI räumte ein, dass er zwar die Bedenken des Publikums teilt, der Gesetzgeber sich jedoch für die bestehende Lösung entschieden hat und diese mangels Alternativen von allen Beteiligten bestmöglichst ausgeführt werden muss. RITSCHER bemerkte, dass nur mit der vom Gesetzgeber gewählten Lösung vor allem hinsichtlich der technischen Richter ein Patentgericht als Fachgericht in der Schweiz überhaupt möglich sei. Sollte das Problem möglicher Interessenkonflikte nicht gelöst werden können, wird das BPatGer auf Dauer nicht funktionieren. BRÄNDLE rief alle Beteiligten dazu auf, den Parteien bzw. der Gerichtsleitung sofort offenzulegen, wenn ein problematischer Sachverhalt auftreten sollte.

Diskutiert wurde ausserdem über Interessenkonflikte in Bezug auf Anwaltskanzleien. HILTI präziserte, dass Art. 4 lit. a) bis e) der Richtlinien des BPatGer zur Unabhängigkeit sich auf die Person der Richter beziehen, die lit. f) bis i) hingegen auf Anwaltskanzleien und andere Unternehmen, bei denen eine Gerichtsperson ausserhalb des Bundespatentgerichts tätig ist. Sobald die Kanzlei, in der ein Richter angestellt ist, in die Streitsache involviert ist oder war, ist grundsätzlich ein Ausstandsgrund gegeben. BREMI verdeutlichte, dass die Situation, in der ein kanzleiinterner Arbeitskollege eines Richters mit der Streitsache befasst ist, mit der direkten Befassthheit des Richters selbst gleichzusetzen ist. Grossen Kanzleien empfahl er die Einführung eines elektronischen Systems zur Abklärung der – möglicherweise zahlreichen – Anfragen hinsichtlich eventueller Interessenkonflikte dort tätiger Richter durch Mitarbeitende.

V. Vorsorgliche Beweismittelbeschaffung und vorsorgliche Verbote im Verfahren vor dem Bundespatentgericht

BRÄNDLE referierte über Massnahmeverfahren vor dem BPatGer. Das BPatGer wird einerseits die direkt bei ihm eingegangenen Gesuche um vorsorgliche Massnahmen behandeln, und zwar entweder

im Rahmen eines ordentlichen Prozesses oder aber vorprozessual, sofern seine ausschliessliche Zuständigkeit gegeben ist. Offen ist, ob das BPatGer auch für die von kantonalen Gerichten überwiesenen Massnahmeverfahren zuständig sein wird. Zunächst bleibt abzuwarten, ob solche Überweisungen überhaupt erfolgen werden.

Gesuche um vorsorgliche Massnahmen werden an sich vom Präsidenten als Einzelrichter beurteilt (Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG). Wo es aber die rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse erfordern, kann – und wenn ein technischer Sachverhalt zur Frage steht, muss – in Dreierbesetzung entschieden werden (Art. 23 Abs. 3 PatGG). BRÄNDLE zufolge ist diese Vorschrift so zu verstehen, dass bei technischen Fragen technische Fachrichter beizuziehen sind. Da sich bei Patentstreitigkeiten fast immer technische Fragen stellen, werden diese wohl meistens im Dreiergremium, und nicht durch den Präsidenten allein, entschieden werden.

Besonders eingehend behandelte BRÄNDLE die Voraussetzung des Glaubhaftmachens einer bestehenden oder drohenden Anspruchsverletzung für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme nach Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO. Hierzu muss einerseits die konkrete technische Ausgestaltung der zu verbietenden Ausführungsform der Vorrichtung oder des Verfahrens im Rechtsbegehren benannt werden. Wird der Streitgegenstand nicht hinreichend beschrieben, so wird auf die Klage nicht eingetreten. Andererseits muss glaubhaft gemacht werden, dass der Beklagte genau diese Vorrichtung herstellt oder genau nach diesem Verfahren arbeitet und dass diese Vorrichtung bzw. Verfahren nach dem Wortsinn oder äquivalent in den Schutzbereich des Streitpatentes fällt. Gelingt diese Glaubhaftmachung nicht, so wird die Klage abgewiesen (Art. 66 lit. a PatG).

BRÄNDLE wies darauf hin, dass keine Patentverletzung – und damit kein Unterlassungsanspruch – ohne die Behauptung und Glaubhaftmachung der konkreten technischen Umsetzung aller Anspruchsmerkmale in der angegriffenen Ausführungsform glaubhaft gemacht werden kann. Mit Nichtwissen allein kann nichts glaubhaft gemacht werden, d.h. zu behaupten sind auch solche Tatsachen, die nicht erstellt sind, sondern nur vermutet werden.

Sodann ging BRÄNDLE auf die Frage ein, ob es sich beim Anspruch auf genaue Beschreibung eines angeblich patentverletzenden Verfahrens oder Erzeugnisses gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG um einen Anwendungsfall von Art. 158 ZPO oder eher von Art. 261 ZPO handelt, mithin ob auch für den Anspruch auf Beschreibung die Glaubhaftmachung einer Anspruchsverletzung sowie der Tatsache, dass vorsorgliche Beweisführung zum Nachweis der Anspruchsgrundlage zielführend scheint, wie in Art. 261 ZPO vorausgesetzt wird. Auf diese und andere Fragen, wie die praktische Durchführung der Beschreibung und die Zustellung der Ergebnisse an den Kläger unter Berücksichtigung des Geheimhaltungsinteresses des Gesuchsgegners, wird nach BRÄNDLE wohl erst die Rechtsprechung des BPatGer Antworten liefern können. BRÄNDLE verdeutlichte abschliessend, dass der Patentinhaber bei der Durchführung der Beschreibung keine Sonderstellung innehat. Vielmehr sind das Interesse des Patentinhabers an der Respektierung seines Patents und das Interesse eines Dritten, nicht durch ein nichtiges oder durch ihn nicht verletztes Patent in seiner wirtschaftlichen Entfaltungsfreiheit eingeschränkt zu werden, gleichwertig.

VI. Vorsorgliche Beweismittelbeschaffung und vorsorgliche Verbote nach deutschem Recht

Dr. PETER KATHER, Rechtsanwalt aus Düsseldorf, gab einen Einblick in die vorsorgliche Beweismittelbeschaffung nach deutschem Recht. § 140c des deutschen Patentgesetzes sieht einen Anspruch auf Besichtigung einer Vorrichtung oder eines Verfahrens vor, sofern eine hinreichende Verletzungswahrscheinlichkeit gegeben ist. § 140c dPatG bestimmt weiter, dass die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der Besichtigung einer Sache durch einstweilige Verfügung angeordnet werden kann. Soweit der vermeintliche Verletzer das Vorliegen vertraulicher Informationen geltend macht, hat das Gericht erforderliche Schutzmassnahmen für deren Geheimhaltung zu treffen.

KATHER ging auf zentrale Probleme ein, die sich bei der Durchführung des Besichtigungsverfahrens bzw. des selbständigen Beweisverfahrens auf Sachverständigenbegutachtung und Duldungsanordnung stellen. Definitionsbedürftig ist zunächst die Schwelle des Glaubhaftmachens der «hinreichenden Verletzungswahrscheinlichkeit». In der Praxis der Düsseldorfer Gerichte wird diese Schwelle einigermassen tief angesetzt und hinreichende Verletzungswahrscheinlichkeit zügig bejaht, sofern konkrete Anhaltspunkte für den Verdacht einer Patentverletzung vorliegen. Grenze der Genehmigung eines Besichtigungsverfahrens bildet das Verbot der Ausforschung von Geschäftsgeheimnissen u.ä. (*fishing expeditions*).

Sodann erfordert die Abwägung zwischen Geheimhaltungsinteressen des Gesuchsgegners und dem Aufklärungsinteresse des Rechtsinhabers Fingerspitzengefühl, denn der Anspruch auf Besichtigung muss verhältnismässig sein, und durch die Besichtigung beim Konkurrenten können Betriebsgeheimnisse offen gelegt werden. Die Lösung im Düsseldorfer Modell besteht darin, die Besichtigung unter Ausschluss des Patentinhabers vorzunehmen. Bei der Begutachtung der angeblich verletzenden Sache durch einen Sachverständigen ist der Rechtsanwalt und/oder Patentanwalt des Gesuchstellers vor Ort, der über Ablauf und Ergebnis der Besichtigung zum Stillschweigen verpflichtet ist. Ob der Gesuchsteller Einsicht in das durch den Sachverständigen erstellte Gutachten über den angeblich verletzenden Gegenstand erhält, wird durch das Gericht entschieden. Ein Gutachten wird insbesondere dann freigegeben, wenn es eine Patentverletzung aufzeigt, keine Geheimhaltungsinteressen betroffen sind oder Geheimnisse im Gutachten geschwärzt werden können. Erbringt das Gutachten keinen Nachweis einer Patentverletzung und macht der Gesuchsgegner eine Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen plausibel geltend, so wird das Gutachten nicht an den Patentinhaber herausgegeben. Gegen den Entscheid der Freigabe des Gutachtens kann der Gesuchsgegner im Übrigen Beschwerde erheben.

Ein weiteres Problem ist das Verhältnis zwischen der Verpflichtung zur Duldung der Besichtigung und der Mitwirkungspflicht des Gesuchsgegners bei der Durchführung der Besichtigung: Setzt die Verpflichtung zur Duldung der Besichtigung voraus, dass der Gesuchsgegner diese aktiv unterstützt, etwa eine angeblich verletzende Maschine in Betrieb setzt oder Passwörter für den Computer preisgibt? Eigentlich nicht, so KATHER. Durch entsprechende Ausformulierung der Rechtsbegehren können die Duldungspflichten des Gesuchsgegners aber sehr weit ausgedehnt werden.

VII. Vorsorgliche Beweismittelbeschaffung und vorsorgliche Verbote nach französischem Recht

Schliesslich referierte MARIANNE SCHAFFNER, Rechtsanwältin aus Paris, über die Saisie-Contrefaçon und die vorsorglichen Verbote im französischen Recht.

Die Saisie-Contrefaçon dient der Erlangung und Sicherung von Beweisen einer Immaterialgüterrechtsverletzung. Sie wird ohne Anhörung des Gesuchsgegners durchgeführt. Die Voraussetzungen für die Genehmigung einer Saisie-Contrefaçon sind denkbar gering: Der Gesuchsteller, d.h. der Rechtsinhaber oder exklusive Lizenznehmer, stellt einen Antrag, indem ein Immaterialgüterrecht geltend gemacht und in dem das Objekt, der Gesuchsgegner und der Ort der Durchführung der Saisie-Contrefaçon beschrieben werden. Eine Glaubhaftmachung der Verletzung des Immaterialgüterrechts ist nicht notwendig.

Die Saisie-Contrefaçon mündet in der Beschreibung der angeblich verletzenden Sache durch den Gerichtsvollzieher, meist mithilfe eines Experten oder Patentanwalts, oft auch unter Einbehaltung von Mustern oder dinglicher Beschlagnahmung des angeblichen Verletzungsgegenstandes sowie von Rechnungen, Business-Plänen und Ähnlichem. Innert 20 Arbeits- oder 31 Kalendertagen nach Durchführung der Saisie-Contrefaçon muss der Gesuchsteller bei dem zuständigen Gericht ein Verfahren einleiten, ansonsten die Saisie dahinfällt und dem Gesuchsgegner nicht nur die beschlagnahmte Ware zurückzugeben, sondern u.U. auch Schadenersatz zu bezahlen ist.

Dem Gesuchsgegner stehen nicht viele Mittel zur Verfügung, um eine Saisie-Contrefaçon abzuwenden. Ein Antrag auf Widerruf der Saisie-Contrefaçon kann erst nach deren Durchführung eingereicht werden. Der Gesuchsgegner kann m.a.W. die Durchführung der Saisie-Contrefaçon nicht verhindern – er ist aber nicht verpflichtet, dabei kooperativ zu sein. Immerhin kann er vom Richter verlangen, dass die anlässlich der Saisie-Contrefaçon produzierten Unterlagen bis zur Abklärung der Begründetheit der Saisie-Contrefaçon beim Gerichtsvollzieher verbleiben und nicht sofort an die Gesuchstellerin ausgeliefert werden.

Zuletzt stellte SCHAFFNER die vorsorglichen Verbote gegen Immaterialgüterrechtsverletzungen im französischen Recht vor. Die Anforderungen für deren Erlass sind strenger als jene, die für die Gutheissung einer Saisie-Contrefaçon gestellt werden. Verlangt wird ein vernünftigerweise verfügbarer Beweis einer wahrscheinlich stattgefundenen oder drohenden Immaterialgüterrechtsverletzung. Gerichte in Lyon geben sich dabei mit dem Beweis der blossen Existenz eines Immaterialgüterrechts zufrieden, während Pariser Gerichte den Beweis verlangen, dass das geltend gemachte Recht *prima facie* gültig ist. Bemerkenswerterweise ist das Gesuch um ein vorsorgliches Verbot keiner bestimmten Frist unterstellt, da Dringlichkeit keine Voraussetzung des Erlasses eines dringenden Verbots darstellt.

Das französische Recht stellt als vorsorgliche Verbote die Beschlagnahme der verletzenden Ware, den Rückruf der Ware im Verkehr, die Verhängung von Zwangsgeldern sowie die Bezahlung von provisorischem Schadenersatz zur Verfügung. Wie bei der Saisie-Contrefaçon muss innert 20 Arbeits- oder 31 Kalendertagen nach dem vorsorglichen Verbot beim zuständigen Gericht ein ordentliches Verfahren eingeleitet werden, ansonsten kommt es zu dessen Aufhebung. SCHAFFNER wies abschliessend darauf hin, dass in Frankreich – anders als in der Schweiz oder in Deutschland – keine Schutzschriften eingereicht werden können.

VIII. Diskussion

Nach Gegenüberstellung der stark unterschiedlich ausgestalteten Anforderungen an die vorsorgliche Beweismittelbeschaffung in Deutschland und Frankreich setzten sich die Referenten in einer Diskussion mit dem Publikum mit der Frage auseinander, wo sich das Bundespatentgericht zwischen diesen beiden Extremen positionieren wird bzw. wie hoch im schweizerischen Patentrecht die Schwelle für die Glaubhaftmachung einer Patentverletzung zwecks Gutheissung eines Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen bzw. Beweissicherung angesetzt werden soll. BRÄNDLE bemerkte, dass für die Beantwortung dieser Frage die Auslegung des Begriffs des Glaubhaftmachens im Zentrum steht.

Ausführlich diskutiert wurde sodann das Verhältnis zwischen dem als «saisie helvétique» bekannten Anspruch auf Beschreibung eines angeblich patentverletzenden Verfahrens oder Erzeugnisses gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG und dem Anspruch auf vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO. Während der Anspruch auf genaue Beschreibung das Glaubhaftmachen einer bestehenden oder drohenden Patentverletzung (nicht aber eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils) voraussetzt, ist die Hürde für den Anspruch auf vorsorgliche Beweisführung gemäss ZPO tiefer angesetzt. Art. 158 ZPO gewährt zwecks Abklärung der Prozessaussichten einen Anspruch auf vorsorgliche Beweisabnahme bei Gefährdung der Beweismittel oder einem «schutzwürdigem Interesse» des Gesuchstellers an der vorzeitigen Abnahme des Beweismittels. Da die Bestimmung gerade auch der Beurteilung der Prozessaussichten dient, wird kein Glaubhaftmachen derjenigen Tatsachen vorausgesetzt, die mit den abzunehmenden Beweismitteln bewiesen werden sollen. Substantiiertes Behaupten dieser Tatsachen genügt, wie es das Obergericht des Kantons Zürich kürzlich in einem Entscheid vom 31. August 2011 (LF110059-O/U) festgelegt hat.

Es stellt sich daher die Frage, ob der Patentinhaber sein Gesuch auf vorsorgliche Beweisführung anstelle von Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG auch auf Art. 158 ZPO stützen kann, sollte ihm das Glaubhaftmachen einer bestehenden oder drohenden Patentverletzung nicht gelingen. Wird dem Patentinhaber der Zugang zu Beweismitteln gänzlich abgeschnitten, ist es ihm nämlich nahezu verunmöglicht, sich Kenntnis über seine Aussichten in einem Prozess zu verschaffen, weshalb er bei einer Klage gegen den angeblichen Verletzer ein beträchtliches finanzielles Risiko eingeht. Alle Teilnehmer schienen einhellig der Meinung zu sein, dass die Übernahme der tiefen Hürde des blossen Nachweises eines bestehenden Immaterialgüterrechts für einen Anspruch auf vorsorgliche Beweismittelbeschaffung wie im französischen Recht in der Schweiz nicht wünschenswert ist. Aus dem Publikum liess sich aber mehrheitlich die Forderung vernehmen, die Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Patentverletzung seien nicht übertrieben hoch anzusetzen, wenn Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG nicht toter Buchstabe bleiben soll. Angesichts der berechtigten Bedenken um die Gleichbehandlung der Parteien im Besichtigungsverfahren äusserten mehrere Teilnehmer die Ansicht, die Düsseldorfer Praxis stelle eine vorbildliche Möglichkeit dar, einen ebenso vernünftigen wie praktikablen Ausgleich zwischen den Interessen des Patentinhabers an der Verteidigung seiner Rechte und den Geheimhaltungsinteressen des angeblich verletzenden Gesuchsgegners zu bewerkstelligen.

Auf die Frage, wer im deutschen Besichtigungsverfahren über die Frage der Patentverletzung entscheide, antwortete KATHER, diese Frage sei nur bei Geltendmachung von Geheimhaltungsinteressen durch den Gesuchsgegner von Belang. In einem solchen Fall beurteilt das über das Gesuch entscheidende Gericht quasi vorfrageweise, ob eine Patentverletzung vorliegt. KATHER wurde aus dem Publikum ausserdem mit der Frage konfrontiert, ob auf die Geheimhaltung durch den Rechtsanwalt, der im Besichtigungsverfahren bekanntlich mehr Informationen als sein Klient erhält, tatsächlich vertraut werden kann oder ob dennoch ein Risiko bestehe, dass gewisse Informationen weitergegeben werden. Wer nach deutschem Recht die Geheimhaltungspflicht verletzt, begeht eine Straftat und riskiert gleichzeitig seine Zulassung als Anwalt. Die Gefahr liegt zufolge KATHER nicht so sehr darin, dass die Geheimhaltungspflicht vorsätzlich, sondern vielmehr darin, dass sie fahrlässig verletzt wird, etwa mit

einem Rat über das weitere Vorgehen an den Klienten nach erfolgter Besichtigung, der indirekt über die dort gewonnenen Erkenntnisse Auskunft gibt.

Im Publikum wurde auch die Frage aufgeworfen, was bei der Ablehnung eines Besichtigungsantrags zu tun ist. SCHAFFNER informierte, dass Besichtigungsanträge in Frankreich nur selten abgelehnt werden und eine Besichtigung quasi jederzeit möglich ist. Das eigentlich Anspruchsvolle am französischen Besichtigungsverfahren ist für den Gesuchsteller, dass den Gesuchsgegner anders als in Deutschland keine Mitwirkungspflicht trifft. In Deutschland ist hingegen gemäss KATHER die Hürde für die Genehmigung einer Besichtigung höher, und wird ein Gesuch abgelehnt, so kann nicht besichtigt werden. Als Alternativlösung kann zwecks Abklärung einer Patentverletzung ein Detektiv beigezogen werden. Die Ergebnisse seiner Abklärungen sind in Deutschland verwertbar. Das Publikum stand der Etablierung einer solchen Alternativlösung in der Schweiz gespalten gegenüber. Während gewisse Teilnehmer darin eine vertretbare Möglichkeit sahen, dem Patentinhaber bei Ablehnung eines Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen dennoch zu seinem Recht zu verhelfen, erachteten andere Teilnehmer den Einsatz eines Detektivs als problematisch, da sich der Gesuchsgegner bei Abweisung eines Besichtigungsgesuchs in Sicherheit wiegt, dass seine Geheimhaltungsinteressen gewahrt werden. Stattdessen plädierten sie dafür, die gesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten auf konstruktive Weise zu nutzen. Keinen Einspruch fand hingegen der Vorschlag, anlässlich einer Saisie-Contrefaçon in Frankreich beschlagnahmte Produkte oder Dokumente zwecks Glaubhaftmachung einer Patentverletzung in der Schweiz zu verwenden.

Diskutiert wurde auch die Frage der Frist, innert welcher in der Schweiz, in Deutschland und Frankreich ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gestellt werden muss. Während in Frankreich kein Dringlichkeitserfordernis besteht, verlangen alle deutschen Gerichte den Nachweis der Dringlichkeit. In München, so KATHER, hat der Kläger sein Gesuch innert eines Monats ab Kenntnisnahme der Verletzung zu stellen und glaubhaft zu machen, warum nicht länger zugewartet werden kann und ein vorsorgliches anstelle eines ordentlichen Verfahrens notwendig ist. Die Fristen vor dem BPatGer werden gemäss BRÄNDLE grosszügiger sein als in München und mehr als einen Monat, sicherlich aber weniger als ein Jahr ab Kenntnisnahme der Patentverletzung betragen. Die Patentverletzung und ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil werden glaubhaft gemacht werden müssen. BRÄNDLE informierte das Publikum ausserdem auf Anfrage bezüglich flexibler Handhabung vorsorglicher Gesuche im Fall von Messen oder Ausstellungen, dass ein Gesuch vom BPatGer nicht mehr wie bis anhin gemäss der Praxis kantonaler Gerichte innert weniger Tage gutgeheissen werden wird, da eine solche Entscheidung auf dem Verständnis technischer Fragen basiert und deshalb technische Fachrichter beigezogen werden müssen. Aus dem Publikum kam der Vorschlag, Rechtsverweigerung könne als mögliche Rechtfertigung für ein Verbot *ex parte* ohne Beizug eines Gutachters betrachtet werden. BREMI warf zuletzt ein, das Bedürfnis des Publikums nach flexiblerer Handhabung von Gesuchen um vorsorgliche Massnahmen bei Ausstellungen und Messen werde durchaus wahrgenommen, die Mitglieder des Bundespatentgerichts seien aber auf technische Möglichkeiten zu deren Durchsetzung angewiesen.

Mit der aktuellen Themenwahl und einem hochwertigen Aufgebot an Referenten boten die Veranstalter eine interessante und lehrreiche Tagung, an der sich das Publikum in Diskussionen mit den Referenten aktiv beteiligte. Die zahlreiche und rege Teilnahme an der Veranstaltung zeigte auf, dass ein Austausch über das Prozessieren vor dem Bundespatentgericht offensichtlich einem Bedürfnis der Immaterialgüterrechtsgemeinde entsprach. Man darf bereits auf die nächste Veranstaltung von INGRES gespannt sein.