

Sonderdruck aus

Zeitschrift für

Vergleichende Rechts- wissenschaft

Archiv für Internationales Wirtschaftsrecht

Herausgegeben von

Klaus Peter Berger, Rolf Birk, Werner F. Ebke,
Bernhard Großfeld, Susanne Kalss, Peter V. Kunz,
Peter Mankowski, Karl Matthias Meessen, Hanno Merkt,
Otto Sandrock, Francesco A. Schurr

Deutscher Fachverlag GmbH · Frankfurt am Main

Ein Jahr schweizerisches Bundespatentgericht

Cyrill P. Rigamonti*

ZVglRWiss 112 (2013) 293–324

Mit einem Jahr Verspätung hat das neue schweizerische Bundespatentgericht am 1. 1. 2012 seinen Betrieb aufgenommen und seither bereits zu einer ganzen Reihe von Fragen Stellung nehmen können, wobei der Schwerpunkt im prozessualen Bereich liegt. Der vorliegende Beitrag widmet sich den charakteristischen Merkmalen der reformierten Patentgerichtsbarkeit in der Schweiz und stellt die bisherige Rechtsprechung des Bundespatentgerichts dar, um vor diesem Hintergrund im Sinne einer Zwischenbilanz ein erstes Fazit ziehen zu können.

I. Einleitung

Die vielleicht bedeutendste Neuerung im schweizerischen Immaterialgüterrecht der letzten Jahre ist die umfassende Reform des Patentprozesses, die zum einen auf die allgemeine Vereinheitlichung des schweizerischen Zivilprozessrechts und zum anderen auf die Schaffung des Bundespatentgerichts zurückzuführen ist.¹ Damit wurde dem zunehmend als Missstand empfundenen Föderalismus im Patentprozesswesen ein Ende gesetzt. Anstelle von sechszwanzig potentiell zuständigen kantonalen Gerichten, die sich auf der Grundlage von sechszwanzig verschiedenen kantonalen Zivilprozessordnungen mit oft unbeliebten Patentprozessen abmühen mussten, ist seit 2012

* Prof. Dr. iur., LL.M. (Georgetown), S.J.D. (Harvard), ist Ordinarius für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern und leitet das dortige Departement für Wirtschaftsrecht. Er ist in Zürich und New York als Rechtsanwalt zugelassen.

¹ Zum Bundespatentgericht, siehe auch *Cyrill P. Rigamonti*, *The New Swiss Patent Litigation System*, *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (jipitec)* 2011, 3; *Simon Holzer*, *Das neue Bundespatentgericht, sic! 2009*, 744; *Werner Stieger*, *Die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte für Prozesse über und im Zusammenhang mit Patenten ab 2011, sic! 2010*, 3; *Werner Stieger*, *Prozessieren über Immaterialgüterrechte in der Schweiz – ein Quantensprung steht bevor*, *GRUR Int.* 2010, 574; *Pierre-Yves Bosshard*, *Le nouveau Tribunal fédéral des brevets et les juridictions cantonales*, *SZZP* 2010, 191; *Alexandra Gick-Komondy*, *Schweizerische Patentgerichtsbarkeit im Vergleich mit der europäischen Entwicklung*, 2010, S. 189–213; *Michael Ritscher*, *Patent Litigation in Switzerland – At the Brink of a New Era*, in: *Hansen/Schüssler-Langeheine (Hrsg.)*, *Patent Practice in Japan and Europe*, 2011, S. 211–219; *Mark Schweizer*, *Das neue Bundespatentgericht: besser, schneller, billiger?*, *Jusletter* vom 12. 3. 2012; *Tobias Bremi*, *Das Schweizer Bundespatentgericht – ein neuer schneller Weg zu Verletzungsurteilen in Europa*, *Mitt.* 2012, 529.

das Bundespatentgericht schweizweit erstinstanzlich für alle zivilen Patentstreitigkeiten zuständig.² Es entscheidet auf der Grundlage der vereinheitlichten schweizerischen Zivilprozessordnung,³ soweit das Patentgesetz⁴ oder das Patentgerichtsgesetz⁵ nichts anderes vorsieht.⁶ Darüber hinaus hat das Bundespatentgericht selbst vier Reglemente⁷ und zwei Richtlinien⁸ erlassen, die mit einer Ausnahme per 1. 1. bzw. per 1. 4. 2013 bereits zum ersten Mal geringfügig geändert wurden.⁹

In der Sache ging es bei der Schaffung des Bundespatentgerichts primär darum, die Durchführung und Erledigung von Patentstreitigkeiten in erster Instanz zu professionalisieren.¹⁰ Die vormalige Zersplitterung der Rechtszuständigkeit hatte dazu geführt, dass ein Grossteil der kantonalen Gerichte schlicht zu wenige Fälle hatte, um gerichtsintern spezifisch patentrechtliche Fähigkeiten auszubilden, mit der Folge, dass die materielle Entscheidungsfindung faktisch nicht selten an externe Experten delegiert wurde.¹¹ Diese Praxis verzögerte

2 Art. 26 PatGG.

3 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. 12. 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) (SR 272).

4 Bundesgesetz vom 25. 6. 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) (SR 232.14).

5 Bundesgesetz vom 20. 3. 2009 über das Bundespatentgericht (Patentgerichtsgesetz, PatGG) (SR 173.41).

6 Art. 27 PatGG.

7 Reglemente werden in der offiziellen Gesetzessammlung veröffentlicht und sind bindend. Gegenwärtig sind folgende Reglemente in Kraft: Geschäftsreglement vom 28. 9. 2011 für das Bundespatentgericht (GR-PatGer) (SR 173.413.1), Informationsreglement vom 28. 9. 2011 für das Bundespatentgericht (IR-PatGer) (SR 173.413.4), Reglement vom 28. 9. 2011 über die Prozesskosten beim Bundespatentgericht (KR-PatGer) (SR 173.413.2), Reglement vom 28. 9. 2011 über die Verwaltungsgebühren des Bundespatentgerichts (GebR-PatGer) (SR 173.413.3).

8 Richtlinien sind allgemeine Anleitungen, von denen die Spruchkörper aber im Einzelfall abweichen können. Gegenwärtig gibt es Richtlinien zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht und Richtlinien zur Unabhängigkeit.

9 Soweit ersichtlich, wurde per 1. 1. 2013 in den Richtlinien zur Unabhängigkeit lediglich der Ingress geändert, und bei den Richtlinien zum Verfahren wurde abgesehen vom Ingress nur die Bestimmung über die Form der Rechtsschriften modifiziert. Die per 1. 4. 2013 erfolgten Reglementsänderungen sehen neu explizit die Möglichkeit abweichender richterlicher Meinungen („dissenting opinions“) vor (Art. 13 Abs. 3 GR-PatGer), regeln die Anonymisierung der Entscheidungen von Amtes wegen (Art. 3 Abs. 3 IR-PatGer) und präzisieren den Gegenstand der Gerichtsgebühren (Art. 1 Abs. 2 KR-PatGer). Nicht geändert wurde einzig das GebR-PatGer.

10 Rigamonti (Fn. 1), jipitec 2011, 3, 5 Rz. 9; Holzer (Fn. 1), sic! 2009, 744.

11 Rigamonti (Fn. 1), jipitec 2011, 3 Rz. 2f.; Beat Weibel, Bundespatentgericht unerwünscht, NZZ Nr. 106 vom 9. 5. 2005, S. 9; Marcel Bircher/Florent Thouvenin, Ein eidgenössisches Patentgericht erster Instanz, sic! 2002, 650 (Votum von Martin Lutz); Werner Stieger, Bundespatentgericht ante portas!, in: FS Alfred Bühler, 2008, S. 183; Ritscher (Fn. 1), S. 212.

unweigerlich die Prozesserledigung, zumal das beförderliche Vorantreiben patentrechtlicher Verfahren bei vielen Gerichten ohnehin nicht oberste Priorität hatte. Entsprechend wurden die notorisch langsamen Verfahren in der Schweiz von potentiellen Beklagten bisweilen zur prozesstaktischen Torpedierung ausländischer Verletzungsverfahren benutzt,¹² und umgekehrt wurde die Schweiz von potentiellen Klägern als Prozesstandort in der Tendenz eher gemieden. Namentlich die auf Immaterialgüterrecht spezialisierte Anwaltschaft sah darin einen Standortnachteil, der nur durch eine Professionalisierung des erstinstanzlichen Verfahrens überwunden werden konnte. Die Hoffnung war, mit der Schaffung eines Bundespatentgerichts die Attraktivität der Schweiz als Prozesstandort auch für internationale Patentstreitigkeiten zu erhöhen.¹³

Für den politischen Entscheid, sich ein neues Spezialgericht zu leisten, waren indes nicht nur Partikularanliegen verschiedener interessierter Kreise und die Einsicht in die Mängel der schweizerischen Patentgerichtsbarkeit ausschlaggebend, sondern namentlich auch die Entwicklungen auf europäischer Ebene. Die Schweiz wollte sich für das im Werden befindliche paneuropäische Patentgerichtssystem rüsten, an dem sie ja ursprünglich hätte teilnehmen sollen. Es war klar, dass die Ambition, künftig eine wichtigere Rolle im europäischen Patentkonzert zu spielen oder gar Sitz einer dezentralen Kammer des zu schaffenden Gerichtssystems zu werden, nur dann Aussicht auf Erfolg haben konnte, wenn auch im Inland eine funktionierende Patentgerichtsbarkeit existierte.¹⁴ Mittlerweile kann die Schweiz aufgrund eines für sie negativ ausgefallenen Gutachtens des EuGH¹⁵ bekanntlich nicht mehr am geplanten Patentgerichtssystem der EU¹⁶ teilhaben, aber ein eigenes Spezialgericht für Patentsachen hat sie nun.

12 Siehe z.B. BGE 129 III 295; allgemein Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl. 2008, 455, 464; *Rigamonti* (Fn. 1), *jipitec* 2011, 3 Rz. 3; *Ritscher* (Fn. 1), S. 211f.; *Bremi* (Fn. 1), Mitt. 2012, 529.

13 *Rigamonti* (Fn. 1), *jipitec* 2011, 3, 5 Rz. 9.

14 *Stieger* (Fn. 11), S. 181; *Rigamonti* (Fn. 1), *jipitec* 2011, 3, 5 Rz. 11; *Ritscher* (Fn. 1), S. 219; Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl. 2008, 455, 469.

15 EuGH, Gutachten 1/09 vom 8. 3. 2011.

16 Siehe Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht, Rats-Dok. 16351/12 vom 11. 1. 2013; siehe in diesem Zusammenhang auch Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 12. 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. EU L 361 vom 31. 12. 2012, S. 1; Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. 12. 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen, ABl. EU L 361 vom 31. 12. 2012, S. 89.

II. Hauptmerkmale der Patentgerichtsbarkeit in der Schweiz

1. Strukturelle Besonderheiten

Die schweizerische Patentgerichtsbarkeit weist im internationalen Vergleich einige Besonderheiten auf,¹⁷ die zum Teil historisch gewachsen und zum Teil darauf zurückzuführen sind, dass man mit der Schaffung des Bundespatentgerichts primär eine Professionalisierung in erster Instanz hat erreichen wollen. Fünf Strukturmerkmale sind für die schweizerische Patentgerichtsbarkeit charakteristisch.

a) Gericht des Bundes

Erstens ist das Bundespatentgericht, wie der Name schon sagt, ein *Gericht des Bundes* und verfügt damit im Unterschied zu den kantonalen Gerichten über eine schweizweite Zuständigkeit. Die Schweiz hat also nicht etwa die Expertise einzelner bereits bestehender Gerichte ausbauen und die Zuständigkeit in Patentsachen ausgewählten kantonalen Gerichten, etwa dem Handelsgesicht Zürich, zuweisen wollen, zumal dies verfassungsrechtlich problematisch gewesen wäre.¹⁸ Entsprechend musste ein völlig neues Gericht auf Bundesebene geschaffen werden. Noch vor wenigen Jahren gab es in der Schweiz nur ein Gericht auf Bundesebene, nämlich das Bundesgericht in Lausanne, das als oberstes schweizerisches Gericht seit 1874 die Einheit der Rechtsprechung in der Schweiz sicherstellt. Mit der Justizreform im Jahre 2000 wurde dann aber die verfassungsrechtliche Grundlage für die Schaffung weiterer Gerichte auf Bundesebene gelegt,¹⁹ und mittlerweile gibt es abgesehen vom Bundespatentgericht auch ein Bundesverwaltungsgericht und ein Bundesstrafgericht, die alle als Vorinstanzen des Bundesgerichts konzipiert sind.

b) Erstinstanzliches Gericht

Zweitens ist das Bundespatentgericht ein *erstinstanzliches* Gericht, also nicht etwa ein spezialisiertes Berufungsgericht, wie man es beispielsweise in den USA etabliert hat.²⁰ Für die Schweiz lag diese Variante schon deshalb nahe, weil es für immaterialgüterrechtliche Prozesse seit Jahrzehnten generell nur zwei Instanzen gibt²¹ und grundsätzlich jeder Fall an das Bundesgericht

17 Vgl. auch *Ritscher* (Fn. 1), S. 213 f.

18 Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl. 2008, 455, 465.

19 Siehe Art. 191a Abs. 3 BV; *Bosshard* (Fn. 1), SZPP 2010, 191, 192 f.

20 Der U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit wurde ganz bewusst als ein auf Patentrecht spezialisiertes Berufungsgericht des Bundes geschaffen, auch wenn sich seine Appellationszuständigkeit (siehe 28 U.S.C. § 1295) nicht auf Patentsachen beschränkt; statt vieler jüngst *Pauline Newman*, Foreword – The Federal Circuit at Thirty, *American University Law Review* 61 (2012), 729.

21 Siehe heute Art. 5 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO.

weitergezogen werden kann.²² Das Problem der schweizerischen Patentgerichtsbarkeit lag daher nicht in der Sicherstellung der Einheit der Rechtsprechung, weil das Bundesgericht genau dafür immer schon sorgte.²³ Darüber hinaus entscheidet das Bundesgericht auch in immaterialgüterrechtlichen Fällen in der Regel innerhalb von sechs Monaten und damit relativ zügig, sodass die oft beklagte überlange Verfahrensdauer in Patentprozessen primär der ersten Instanz zuzuschreiben war. Hinzu kommt, dass Fehler in tatsächlicher Hinsicht vor Bundesgericht nur sehr beschränkt korrigiert werden können,²⁴ weshalb es besonders wichtig war, das patentspezifische Expertenwissen schon in der ersten Instanz zu verbessern, um die angestrebte Qualitätssteigerung zu erreichen.

c) Spezialgericht

Drittens ist das Bundespatentgericht ein *Spezialgericht*, dessen Zuständigkeit sich auf das Patentrecht beschränkt und namentlich das übrige Immaterialgüterrecht nicht umfasst. Diese Einschränkung war nicht unbedingt zwingend, denn sie führt unweigerlich dazu, dass weniger Fälle in die Zuständigkeit des neuen Gerichts fallen. Dies wiederum provoziert die Frage, ob man für zwei bis drei Dutzend Verfahren pro Jahr wirklich ein separates Gericht braucht, zumal es auch andere Rechtsgebiete mit besonderer Komplexität auf Tatsachenebene gibt, für die keine Spezialgerichte zur Verfügung stehen, so etwa im Kartellrecht.²⁵ Umgekehrt hat diese Einschränkung der Zuständigkeit auf Patentsachen politische Widerstände abgebaut, weil ein kleineres Gericht einfacher zu finanzieren ist²⁶ und weil die meisten kantonalen Gerichte eher bereit waren, Patentprozesse abzugeben als andere immaterialgüterrechtliche Verfahren.²⁷ Heute ist die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts grundsätzlich so geregelt, dass es *exklusiv* zuständig ist für Bestandes- und Verletzungsklagen sowie für Klagen auf Lizenzerteilung im Patentbereich

22 In Patentsachen galt dies sowohl für die Urteile der einzigen kantonalen Instanzen vor der Schaffung des Bundespatentgerichts (siehe Art. 72 Abs. 1, 74 Abs. 1 lit. b und 75 Abs. 2 lit. a/b BGG) und gilt jetzt auch für die Urteile des Bundespatentgerichts (siehe Art. 72 Abs. 1, 74 Abs. 1 lit. e, 75 Abs. 1 BGG).

23 Insofern ist der Hinweis auf die „mangelnde Einheitlichkeit der Rechtsprechung“ in der Botschaft des Bundesrats (BBl. 2008, 455, 463) wohl nicht richtig, sofern damit nicht die Rechtsprechung in erster Instanz gemeint ist.

24 Siehe Art. 97 Abs. 1 BGG; vgl. auch Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG; siehe auch *Kathrin Klett*, Der Immaterialgüterrechtsprozess am Bundesgericht, sic! 2013, 125, 126; ferner *Ritscher* (Fn. 1), S. 214.

25 Insofern ist es keine Überraschung, dass nach der Etablierung des Bundespatentgerichts nun auch die Schaffung eines ins Bundesverwaltungsgericht integrierten Bundeswettbewerbsgerichts in Betracht gezogen wird; siehe Botschaft zur Änderung des Kartellgesetzes und zum Bundesgesetz über die Organisation der Wettbewerbsbehörde vom 22. 2. 2012, BBl. 2012, 3905, 3920.

26 Dazu auch *Bremi* (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 530.

27 *Rigamonti* (Fn. 1), jipitec 2011, 3, 5 Rz. 10; *Ritscher* (Fn. 1), S. 213.

und dass es (mit den kantonalen Gerichten) *konkurrierend* zuständig ist für andere Zivilklagen mit einem sachlichen Zusammenhang mit Patenten, so etwa mit Bezug auf Fragen der Berechtigung, der Übertragung oder der Lizenzierung.²⁸ Die Zuständigkeit ist auch in dem Sinne umfassend, dass das Bundespatentgericht – der schweizerischen Tradition folgend – sowohl für Bestandes- als auch für Verletzungsfragen zuständig ist und dass diese Fragen, anders als beim deutschen Trennsystem, im selben Verfahren beurteilt werden.²⁹

d) Zivilgericht

Viertens ist das Bundespatentgericht ein Zivilgericht, dessen sachliche Zuständigkeit auf *zivilrechtliche* Streitigkeiten beschränkt ist. Demnach beurteilt das schweizerische Bundespatentgericht – anders als etwa das deutsche Bundespatentgericht oder der amerikanische Court of Appeals for the Federal Circuit – keine Verwaltungsakte der Patenterteilungsbehörde (und auch keine strafrechtlichen Verfahren). Dies hätte nicht zwingend so sein müssen, denn wenn man schon ein Spezialgericht für Patentrecht schafft, dann wäre es durchaus konsequent gewesen, diesem Gericht *alle* patentrechtlichen Fragen zur Beurteilung zuzuweisen, zumal auch bei der Überprüfung der Verwaltungsakte der Patenterteilungsbehörde sowohl patentrechtliches als auch technisches Spezialwissen gefragt sein kann. Heute ist es in der Schweiz indes so, dass nicht das Bundespatentgericht, sondern das Bundesverwaltungsgericht die Verfügungen der Patenterteilungsbehörde überprüft.³⁰ Im Kernbereich des materiellen Patentrechts ist das Bundesverwaltungsgericht zwar praktisch bedeutungslos, weil schweizerische nationale Patente vom Institut für Geistiges Eigentum nicht auf Neuheit und Nichtnaheliegen geprüft werden³¹ und weil sie im Vergleich zu den europäischen Patenten ohnehin nur einen kleinen Bruchteil ausmachen,³² aber im wichtigen Bereich der ergänzenden Schutzsertifikate kann das Bundesverwaltungsgericht durchaus zum Zuge kommen.³³

28 Art. 26 Abs. 1 und 2 PatGG. Eine umfassende Analyse dieser Bestimmung findet sich bei *Stieger* (Fn. 1), sic! 2010, 3 ff.; siehe auch *Bosshard* (Fn. 1), SZZZP 2010, 191, sowie jüngst die Kommentierung von *Werner Stieger*, Art. 26 PatGG, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG), Kommentar, 2013.

29 Vgl. auch *Ritscher* (Fn. 1), S. 213 f.

30 Siehe Art. 31 VGG i.V.m. Art. 5 VwVG.

31 Art. 59 Abs. 4 PatG.

32 In der Schweiz stehen derzeit ca. 7 138 schweizerische nationale Patente in Kraft, was im Vergleich zu den ca. 90 521 in Kraft stehenden europäischen Patenten mit Wirkung für die Schweiz (und Liechtenstein) gerade einmal 7 % der in der Schweiz insgesamt in Kraft stehenden Patente ausmacht; siehe *Institut für Geistiges Eigentum*, Jahresbericht 2011/12, S. 18.

33 Siehe z.B. die bundesverwaltungsgerichtlichen Urteile B-3064/2008, B-3245/2010 und B-1019/2010. Fragen des formellen Patentrechts, namentlich mit Bezug auf die Wiedereinsetzung in den früheren Stand, sind beim Bundesverwaltungsgericht

e) Zusammensetzung der Spruchkörper

Fünftens zeichnet sich das Bundespatentgericht durch die besondere Besetzung seiner Spruchkörper mit *juristischen und technischen* Richtern aus.³⁴ Die technischen Mitglieder des Gerichts, auch Fachrichter genannt, sind in der Regel keine Volljuristen, sondern Patentanwälte mit primär naturwissenschaftlicher Ausbildung.³⁵ Ihre Funktion ist es, ihr technisches Wissen in den Prozess einzubringen und damit das Einholen teurer und zeitraubender externer Gutachten soweit als möglich überflüssig zu machen.³⁶ Entsprechend werden die Fachrichter den Spruchkörpern nach ihrer fachlichen Nähe zu dem in Frage stehenden technischen Gebiet zugewiesen,³⁷ wobei jedem Spruchkörper von Gesetzes wegen ein Fachrichter anzugehören hat, soweit mindestens in Dreierbesetzung entschieden wird.³⁸ Dies ist folgerichtig, weil das Bundespatentgericht seine Legitimation als Spezialgericht gerade daraus zieht, dass die Komplexität von Patentfällen in technischer Hinsicht in der Regel besonderes Wissen voraussetzt, das bei ausschliesslich juristisch gebildeten Richtern nicht ohne weiteres vorhanden ist. Die schweizerische Strategie zur Professionalisierung der Patentgerichtsbarkeit liegt also letztlich in der Internalisierung von Expertenwissen. Damit dies funktioniert, muss das Gericht über eine genügend grosse Anzahl an Fachrichtern verfügen, um alle wichtigen technischen Gebiete sowie – für die mehrsprachige Schweiz besonders bedeutsam – alle Landessprachen abdecken zu können.³⁹ Mit Blick auf die prognostizierten Fallzahlen⁴⁰ und die Lohnkosten war deshalb klar, dass weder die technischen noch die juristischen Mitglieder des Gerichts alle vollamtlich tätig sein können. Man hat sich daher für ein Modell entschieden, das Gericht um einen patentverfahrens voll- und hauptamtlichen juristischen Richter (den Gerichts-

häufiger (siehe z. B. die Urteile B-7477/2006, B-7478/2006, B-6115/2007, B-6938/2007, B-1729/2009, B-730/2011 und B-2194/2012), doch ist für diese Fälle ein besonderes technisches Verständnis in aller Regel nicht erforderlich.

34 Art. 8 Abs. 1 PatGG.

35 Alle Richterinnen und Richter müssen indes als Wählbarkeitsvoraussetzung über ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts verfügen; Art. 8 Abs. 1 Satz 2 PatGG.

36 Siehe z. B. *Bremi* (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 531; *Bundespatentgericht*, Geschäftsbericht 2012, S. 88.

37 Art. 21 Abs. 4 PatGG.

38 Art. 21 Abs. 1 bis 3 PatGG.

39 Neben zwei hauptamtlichen Richtern sind am Bundespatentgericht gegenwärtig 36 nebenamtliche Richterinnen und Richter tätig, davon 25 mit technischer und 11 mit juristischer Ausbildung; siehe *Bundespatentgericht* (Fn. 36), S. 89.

40 Ausgegangen wurde von etwa 30 Fällen pro Jahr; siehe Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl. 2008, 455, 461. Zu den aktuellen Zahlen, siehe nun *Bundespatentgericht* (Fn. 36), S. 90 (43 ordentliche und 11 summarische Verfahren, wovon allerdings nur 11 ordentliche und 6 summarische Verfahren direkt beim Gericht eingingen; der Rest wurde von den vormals zuständigen kantonalen Gerichten ans Bundespatentgericht überwiesen).

präsidenten) herum aufzubauen und ihm einen hauptamtlichen technischen Teilzeitrichter zur Seite zu stellen, während alle anderen Richter nebenamtlich tätig sind und nur von Fall zu Fall eingesetzt und bezahlt werden. Die Flexibilität dieses Modells hat allerdings zur Folge, dass eine gewisse Machtkonzentration in der Hand des Gerichtspräsidenten nicht zu vermeiden ist⁴¹ und dass im Interesse der Glaubwürdigkeit des Gerichts ganz besonders auf die richterliche Unabhängigkeit geachtet werden muss,⁴² denn es ist den nebenamtlichen juristischen und technischen Richtern nicht verboten, vor dem Bundespatentgericht berufsmässig Parteien zu vertreten, sofern sie nicht der Gerichtsleitung angehören.⁴³ Im Übrigen erschwert dieses Modell die effiziente und rasche Verfahrensführung insofern, als in zeitlicher Hinsicht immer auch Rücksicht auf die Haupttätigkeit der nebenamtlichen Richter genommen werden muss, was namentlich bei vorsorglichen Massnahmen ins Gewicht fallen kann.⁴⁴

2. Verfahrensrechtliche Besonderheiten

Weil sich das Verfahren vor Bundespatentgericht grundsätzlich nach der schweizerischen Zivilprozessordnung richtet und davon nur einige wenige Abweichungen vorgesehen sind, unterscheiden sich Patentprozesse im Prinzip nicht grundlegend von anderen immaterialgüterrechtlichen Prozessen. Dennoch gibt es drei Punkte, die im internationalen Vergleich besonders hervorzuheben sind, weil sie den schweizerischen Patentprozess prägen und ihn teilweise deutlich von ausländischen Verfahren unterscheiden.

a) Institutionalisierte Vergleichsdruck

Der erste Punkt reflektiert das Selbstverständnis der schweizerischen Gerichte, primär dem Rechtsfrieden zu dienen, was aus richterlicher Sicht am

41 So weisen das Patentgerichtsgesetz und das Geschäftsreglement praktisch alle wichtigen Entscheide dem Präsidenten zu, insbesondere den Entscheid über die Besetzung und Grösse der Spruchkörper sowie über die Festlegung der Verfahrenssprache; siehe Art. 3 und Art. 7 Abs. 1 und 2 GR-PatGer sowie Art. 21 Abs. 2 und 3 PatGG. Hinzu kommen die Befugnisse des Präsidenten als Einzelrichter gemäss Art. 23 PatGG.

42 Insofern überrascht es nicht, dass zusätzlich zu den allgemeinen Ausstandsgründen von Art. 47 ZPO und Art. 22 Abs. 4 PatGG noch spezifische Regeln getroffen wurden, um die Unabhängigkeit sicherzustellen; siehe Art. 28 PatGG sowie Art. 4 der Richtlinien über die Unabhängigkeit. Zur Unabhängigkeitsproblematik, siehe auch *Rigamonti* (Fn. 1), *jipitec* 2011, 3, 6 Rz. 15; *Bremi* (Fn. 1), *Mitt.* 2012, 529, 530; *Kiener/Medici*, *Anwälte und andere Richter*, *SJZ* 2011, 373, 375f.; *Schweizer* (Fn. 1), *Jusletter* vom 12. 3. 2012, Rz. 10f.

43 Siehe Art. 2 Abs. 2 der Richtlinien zur Unabhängigkeit.

44 So wird die Gewährung superprovisorischer Anordnungen schon aus gerichtsinternen Koordinations- und Terminfindungsgründen kaum je möglich sein, wenn in Dreierbesetzung entschieden wird oder entschieden werden muss (Art. 23 Abs. 3 PatGG); siehe dazu unten im Text nach Fn. 65.

besten durch möglichst rasche Erledigung der Auseinandersetzungen erzielt werden kann, wobei es nicht darauf ankommt, ob die Erledigung durch Urteil oder durch Vergleich erfolgt. Entsprechend bemüht sich auch das Bundespatentgericht – abgesehen von einem schnellen Verfahren mit relativ kurzen Fristen und möglichst wenig Fristerstreckungsmöglichkeiten⁴⁵ – vor allem darum, bereits in einem frühen Verfahrensstadium wenn immer möglich auf einen Vergleich hinzuwirken.⁴⁶ Nach teilweise durchgeführtem Schriftenwechsel wird deshalb in aller Regel zur Instruktionsverhandlung⁴⁷ geladen, die aus einem protokollierten formellen und einem nicht protokollierten informellen Teil besteht.⁴⁸ Im formellen Teil geht es darum, seitens des Gerichts den Streitgegenstand zu erörtern, etwaige Unklarheiten in den Parteivorbringen zu beseitigen und Substantiierungshinweise zu geben sowie allenfalls Beweise abzunehmen.⁴⁹ Der informelle Teil, auf den sich die Parteien und das Gericht später nicht berufen dürfen, dient dann dem Versuch einer Einigung zwischen den Parteien.⁵⁰ Zu diesem Zweck erläutert die Gerichtsdelegation ausführlich ihre vorläufige Einschätzung der Streitsache und weist auf Schwächen in der Argumentation beider Seiten hin. Der Vergleichsdruck ist dabei relativ hoch,⁵¹ so dass in gut der Hälfte der Fälle bereits anlässlich der Instruktionsverhandlung ein Vergleich geschlossen wird.⁵² Eine Vergleichsquote von etwa zwei Dritteln aller eingeleiteter Verfahren ist für schweizerische Gerichte im Bereich des Wirtschaftsrechts denn auch nicht ungewöhnlich,⁵³ ist aber auch ein Grund dafür, weshalb die schweizerische Rechtsprechung im Immaterialgüterrecht von der Anzahl der entschiedenen Fälle her im Vergleich zu Gerichtssystemen ohne institutionalisierten Vergleichsdruck nicht immer besonders üppig ist.

45 Siehe dazu z. B. Art. 7 Abs. 3 und 4 der Verfahrensrichtlinien; ferner *Bremi* (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 530 f.

46 Das Bundespatentgericht übernimmt damit wenig überraschend die Praxis des Handelsgerichts des Kantons Zürich; vgl. dazu auch *Ritscher* (Fn. 1), S. 219.

47 Art. 226 ZPO; vgl. dazu auch *Bremi* (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 531.

48 Siehe Art. 8 Abs. 1 der Verfahrensrichtlinien.

49 Art. 8 Abs. 4 lit. a der Verfahrensrichtlinien.

50 Wünscht eine Partei keine Vergleichsgespräche, so hat sie dies dem Gericht spätestens auf den Erhalt der Vorladung zur Instruktionsverhandlung hin mitzuteilen; Art. 8 Abs. 5 der Verfahrensrichtlinien.

51 Der zweite hauptamtliche Richter spricht hier diplomatisch von der „aktiven beratenden Rolle“ des Gerichts; *Bremi* (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 531.

52 Um dies zu ermöglichen, sind die Parteien zum persönlichen Erscheinen an der Instruktionsverhandlung verpflichtet, auch wenn sie anwaltlich vertreten sind; Art. 8 Abs. 5 der Verfahrensrichtlinien.

53 Vgl. auch die von den schweizerischen Handelsgerichten und dem Bundespatentgericht erstellte Synopsis zur Vergleichsverhandlung, abgedruckt in *sic!* 2013, 261, insb. 262. Im Jahr 2012 lag die Vergleichsquote beim Bundespatentgericht bei 57 %; es erledigte 11 von 17 ordentlichen und 5 von 11 summarischen Verfahren durch Vergleich; siehe *Bundespatentgericht* (Fn. 36), S. 90.

b) Fachrichtervotum

Der zweite Punkt ist eine direkte Folge der Internalisierung von Expertenwissen durch die Besetzung der Spruchkörper mit Fachrichtern. Kann ein Prozess nicht bereits in der Instruktionsverhandlung durch Vergleich erledigt werden, wird der Schriftenwechsel zu Ende geführt und dann ein so genanntes „Fachrichtervotum“ eingeholt. Die faktische Bedeutung dieses Fachrichtervotums darf nicht unterschätzt werden, denn es handelt sich dabei um eine materielle Stellungnahme des zuständigen Fachrichters zu bestimmten Fragen des zu beurteilenden Falles, wobei diese Stellungnahme oft präjudizierend wirken dürfte. Von der Funktion her ersetzt das Fachrichtervotum ein vom Gericht angeordnetes externes Expertengutachten, doch ist zu beachten, dass sich das Fachrichtervotum – anders als ein Gerichtsgutachten – nicht nur zu dem technischen Sachverhalt, sondern auch zu Rechtsfragen äussern kann, denn der Fachrichter ist ja Mitglied des Spruchkörpers. Im Unterschied zu einem Sachverständigengutachten, das vom Gericht angeordnet wird,⁵⁴ handelt es sich bei dem Fachrichtervotum prozessual mithin nicht um ein Beweismittel, sondern um einen formalisierten Beitrag eines Fachrichters zur Urteilsberatung.

Ob ein Fachrichtervotum oder ein externes Gutachten eingeholt wird, entscheidet das Gericht,⁵⁵ wobei sich das Bundespatentgericht auf den Standpunkt stellt, dass grundsätzlich immer ein Fachrichtervotum einzuholen ist⁵⁶ und nur dann ausnahmsweise auf ein externes Gutachten ausgewichen wird, wenn das Fachwissen oder bestimmte technische Voraussetzungen am Gericht selbst nicht vorhanden sind, etwa wenn aufwändige Versuchsreihen durchgeführt werden müssen.⁵⁷ Diese Praxis ist mit Blick auf die Strategie der Beschleunigung und Professionalisierung der Patentverfahren durch Internalisierung von Expertenwissen nur folgerichtig, zumal Fachrichtervoten im Vergleich zu Gutachten in aller Regel schneller erstellt werden können und auch weniger kosten. Freilich hat dieses System auch seinen Preis, denn eine Überprüfung des Fachrichtervotums ist nur sehr beschränkt möglich. Abgesehen

54 Art. 183 Abs. 1 ZPO.

55 Keine Option ist es, bei umstrittenen Fragen weder ein externes Gutachten noch ein Fachrichtervotum einzuholen und entweder selbst zu entscheiden oder sich auf von den Parteien eingeholte Privatgutachten zu stützen, denn das wäre Willkür; BGE 132 III 83, E. 3.5; vgl. auch BGE 129 III 25, E. 3; BGer. 4A_52/2008 vom 29. 4. 2008, E. 3.4.

56 Auch im Rahmen vorsorglicher Massnahmen wird kein Kurzgutachten eingeholt, sondern ein Fachrichtervotum, sofern das Fachwissen am Gericht vorhanden ist. In der Tat hat das Bundespatentgericht bisher offenbar noch nie ein externes Gutachten eingeholt, sondern ausschliesslich mit Fachrichtervoten gearbeitet; siehe *Bremi* (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 532.

57 Siehe dazu auch *Mario J. Minder*, Der Immaterialgüterrechtsprozess (Tagungsbericht), sic! 2013, 254, 255 (Zusammenfassung des Vortrags des Bundespatentgerichtspräsidenten).

von einer schriftlichen Stellungnahme bleibt einer Partei, die sich mit einem für sie negativ ausgefallenen Fachrichtervotum konfrontiert sieht, praktisch nur noch die Beschwerde an das Bundesgericht gegen das Urteil selbst, wenn das Fachrichtervotum von dem zuständigen Spruchkörper übernommen und zur Grundlage des Urteils gemacht wird.⁵⁸ Spätestens an diesem Punkt zeigt sich die Wichtigkeit des Fachrichtervotums, denn das Bundesgericht wird sich mangels eigener Expertise wohl in aller Regel davor hüten, das Fachrichtervotum in technischer Hinsicht für unrichtig zu beurteilen.

Hinzu kommt, dass die Beantragung der Einholung eines externen Gutachtens zwecks Überprüfung des Fachrichtervotums in aller Regel aussichtslos sein dürfte, und auch das Einreichen von Privatgutachten, die in der Schweiz ohnehin nur als Parteibehauptungen und nicht als Beweismittel gelten,⁵⁹ wird kaum je etwas bringen, zumal die anderen Mitglieder des Spruchkörpers ihre Fachrichterkollegen nicht ohne Not desavouieren werden. Damit bleibt zwar noch die theoretische Möglichkeit, gegenüber einem Fachrichter, den man für zu wenig kompetent oder für befangen hält, ein Ausstandsbegehren zu stellen, doch wird dies – auch aus Angst vor subtiler Retorsion bei Ablehnung des Gesuchs – kaum je getan.⁶⁰ Umso mehr ist die sorgfältige Zusammenstellung des Spruchkörpers von besonderer Bedeutung für die Aussenwirkung des Bundespatentgerichts.

c) Vorsorgliche Massnahmen

Der dritte Punkt betrifft den einstweiligen Rechtsschutz, für den in der Schweiz der Begriff der vorsorglichen Massnahme gebräuchlich ist.⁶¹ Das Bundespatentgericht beurteilt in seinem Zuständigkeitsbereich auch Gesuche auf Erlass vorsorglicher Massnahmen, und zwar sowohl vor wie auch nach Anhebung eines ordentlichen Prozesses.⁶²

58 *Minder* (Fn. 57), sic! 2013, 254, 256 (Zusammenfassung des Vortrags des Bundespatentgerichtspräsidenten). Dies erklärt auch, weshalb Begehren um vorsorgliche Massnahmen in aller Regel zurückgezogen werden, sobald ein negatives Fachrichtervotum vorliegt. Umgekehrt ist die Vergleichsquote enorm hoch, wenn sich der Fachrichter positiv zur Verletzungsfrage geäußert hat. Mit anderen Worten sind Entscheide im Massnahmeverfahren nach Vorliegen eines Fachrichtervotums eher selten.

59 Siehe z. B. BGE 95 II 364, E. 2; BGE 132 III 83, E. 3.4; BPatGer. O2012_022 vom 3. 5. 2012, E. 10.1; *Ritscher* (Fn. 1), S. 216.

60 Siehe nun aber Entscheidung der Gerichtsleitung des Bundespatentgerichts vom 16. 1. 2013 im Verfahren O2012_022; vgl. im Zusammenhang mit einer Nichtpatentsache jüngst auch BGer. 4A_217/2012 und 4A_277/2012 vom 9. 10. 2012, E. 5.

61 Siehe dazu allgemein *Christoph Willi*, Vorsorgliche Massnahmen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), sic! 2010, 591.

62 Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG und Art. 261 Abs. 1 ZPO; für vorprozessuale Massnahmen im Bereich der konkurrierenden sachlichen Zuständigkeit von Art. 26 Abs. 2 PatGG, siehe auch BPatGer. S2012_009 vom 12. 6. 2012.

Eine Besonderheit bezieht sich auf die Verfügbarkeit von Massnahmen ohne Anhörung der Gegenpartei (superprovisorische Massnahmen).⁶³ Grundsätzlich wäre der Gerichtspräsident als Einzelrichter dafür zuständig,⁶⁴ doch kann in Dreierbesetzung entschieden werden, wenn es die tatsächlichen Verhältnisse erfordern. Falls das Verständnis des technischen Sachverhalts für den Entscheid von besonderer Bedeutung ist, muss gar in Dreierbesetzung entschieden werden.⁶⁵ Letzteres wird wohl häufig der Fall sein, sofern es um Fragen geht, die in die ausschliessliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts fallen, denn bei Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren dürfte das Verständnis des technischen Sachverhalts – seltene offensichtliche Fälle vorbehalten – in aller Regel von besonderer Bedeutung sein. Aus genau diesem Grund hat man ja ein Spezialgericht für Patentprozesse geschaffen. Diese Sachlage führt nun aber dazu, dass die theoretisch mögliche Anordnung von vorsorglichen Massnahmen *ohne* Anhörung der Gegenpartei in der Praxis kaum je gewährt wird, denn wegen der nebenamtlichen Tätigkeit der meisten Mitglieder des Bundespatentgerichts benötigt die Zusammenstellung eines dreiköpfigen Richtergremiums regelmässig mehrere Tage,⁶⁶ so dass das Gericht ohnehin nicht so kurzfristig entscheiden kann, dass nicht auch die Gegenpartei angehört werden könnte. Damit sind superprovisorische Anordnungen in Patent-sachen im Wesentlichen auf Fälle beschränkt, in denen die Anhörung der Gegenpartei zeitlich zwar möglich wäre, diese aber aus anderen Gründen nicht opportun ist, weil beispielsweise eine Verschleierungsgefahr besteht, was namentlich bei einer beantragten Beschlagnahme oder Beschreibung⁶⁷ der Fall sein kann.⁶⁸

Eine weitere schweizerische Besonderheit betrifft die beschränkte bundesgerichtliche Überprüfbarkeit von Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen. Vor dem Bundesgericht als zweiter und letzter Instanz kann im Bereich der vorsorglichen Massnahmen nämlich nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte (Grundrechte) gerügt werden,⁶⁹ was im Wesentlichen auf eine mit

63 Art. 265 ZPO.

64 Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG.

65 Art. 23 Abs. 3 PatGG. Dass dies nach dieser Bestimmung auch gilt, wenn es die „rechtlichen“ Verhältnisse erfordern, ist eigentlich nicht nachvollziehbar, da der grundsätzlich zuständige Gerichtspräsident, der ja zwingend über eine juristische Ausbildung verfügen muss (Art. 18 Abs. 3 PatGG), den rechtlichen Fragen durchaus gewachsen sein dürfte. Dasselbe gilt für die Richter, die vom Präsidenten mit Einzelrichteraufgaben betraut werden, denn auch sie müssen juristisch gebildet sein (Art. 23 Abs. 2 PatGG).

66 Siehe auch *Schweizer* (Fn. 1), Jusletter vom 12. 3. 2012, Rz. 19.

67 Art. 77 Abs. 1 lit. b und c PatG.

68 Siehe auch *Minder* (Fn. 57), sic! 2013, 254, 256 (Zusammenfassung des Vortrags des Bundespatentgerichtspräsidenten).

69 Art. 98 BGG; *Klett* (Fn. 24), sic! 2013, 125, 126. Es gilt das Rügeprinzip; Art. 106 Abs. 2 BGG; siehe dazu auch BGE 135 III 232, E. 1.2; BGer. 4A_142/2011 vom 31. 5. 2011, E. 1.1.

äusserster Zurückhaltung durchgeführte Willkürprüfung hinausläuft.⁷⁰ Hinzu kommt, dass Entscheide über vorsorgliche Massnahmen in der Regel Zwischenentscheide⁷¹ sind, die nur vor dem Bundesgericht angefochten werden können, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können,⁷² wobei das Bundesgericht die Anforderungen an die Begründung dieses Nachteils vor kurzem verschärft hat. Während vor der Praxisänderung das Vorliegen eines solchen Nachteils praktisch automatisch angenommen wurde,⁷³ will das Bundesgericht daran nicht länger festhalten und fordert nun, dass in der Beschwerdebegründung konkret aufgezeigt wird, inwiefern dem Beschwerdeführer ein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Natur droht.⁷⁴ Pauschale Ausführungen genügen daher nicht mehr,⁷⁵ was die Hürden für das Eintreten auf eine Beschwerde gegen einen Zwischenentscheid über vorsorgliche Massnahmen ohne Zweifel erhöht. Insgesamt hat dies zur Folge, dass Fehlentscheide des Bundespatentgerichts im Bereich der vorsorglichen Massnahmen nur unter erschwerten Voraussetzungen korrigierbar sind

70 Willkür im Sinne von Art. 9 BV liegt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre. Ein Entscheid wird nur wegen Willkür aufgehoben, „wenn er offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgrundsatz zuwiderläuft“, wobei Willkür zudem nur vorliegt, wenn nicht bloss die Begründung eines Entscheids, sondern auch das Ergebnis unhaltbar ist; BGer. 4A_142/2011 vom 31. 5. 2011, E. 1.1.

71 Entscheide im Massnahmeverfahren sind Zwischenentscheide, wenn sie vor oder während der Hängigkeit des Hauptverfahrens ergehen und nur für die Dauer des Hauptverfahrens Bestand haben bzw. unter der Bedingung, dass ein Hauptverfahren eingeleitet wird; BGE 134 I 83, E. 3.1; BGE 138 III 76, E. 1.2. Es handelt sich dabei nur dann um Endentscheide, wenn sie in einem selbstständigen Verfahren ergehen; BGE 137 III 324, E. 1.1; ferner BGer. 5A_433/2007 vom 18. 9. 2007, E. 1. Dies ist z. B. bei der vorsorglichen Beweisführung im Sinne von Art. 158 ZPO und damit namentlich auch bei der Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG gegeben; siehe BGE 138 III 76, E. 1.2.

72 Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG. Zu beachten ist dabei, dass der „nicht wieder gutzumachende Nachteil“ im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG enger ist als der „nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil“ im Sinne von Art. 261 ZPO; vgl. BGE 137 III 380, E. 2.2. Handelt es sich bei dem fraglichen Entscheid ausnahmsweise um einen Endentscheid (dazu oben Fn. 71), dann ist eine Beschwerde an das Bundesgericht grundsätzlich ohne weiteres zulässig; siehe Art. 90 BGG.

73 Siehe z. B. BGE 134 I 83, E. 3.1, wonach es „auf der Hand“ liege, dass solche Entscheide einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können und daher vor Bundesgericht anfechtbar sind.

74 BGE 137 III 324, E. 1.1; BGer. 4A_72/2012 vom 12. 4. 2012, E. 1.2; BGer. 4A_36/2012 vom 26. 6. 2012, E. 1.2; vgl. zur Begründungspflicht auch BGE 134 III 426, E. 1.2; BGE 138 III 46, E. 1.2.

75 Siehe auch *Klett* (Fn. 24), sic! 2013, 125, 126 ff.

und dass der Einfluss der Fachrichter auf den Prozessausgang noch weiter steigt.

III. Rechtsprechung

Betrachtet man die publizierte Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2012, so fällt auf, dass der Schwerpunkt primär auf prozessualen Fragen liegt. Dies erstaunt insofern nicht, als es in der Natur der Sache liegt, dass ein neu geschaffenes Gericht gerade in der Anfangsphase Klarheit über das von ihm praktizierte Verfahren schaffen muss. Entsprechend wichtig ist auch, dass das Bundespatentgericht seine Urteile der Öffentlichkeit zeitnah und kostenlos über das Internet zugänglich macht.⁷⁶ Im Jahre 2012 wurden zwölf Endentscheide und sieben prozessleitende Entscheide publiziert. Lobenswert ist, dass die Veröffentlichung der Urteile grundsätzlich in nicht anonymisierter Form erfolgt, solange der Schutz privater oder öffentlicher Interessen keine Anonymisierung erfordert.⁷⁷ Dies ist für die Aussenwirkung des Gerichts auch wichtig, denn die Urteile des Bundespatentgerichts können oft nur dann mit vertretbarem Aufwand auf ihre Qualität hin geprüft werden, wenn klar ist, um welches Patent es sich handelt. Im Folgenden geht es darum, die bisher gefällten Urteile des Bundespatentgerichts gesamthaft darzustellen und – wo geboten – kurz zu kommentieren.

1. Prozessuale Fragen

a) Sachliche Zuständigkeit⁷⁸

Die gesetzliche Regelung der sachlichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts⁷⁹ lässt einige wenige Fragen offen, deren sich das Gericht früher oder später wird annehmen müssen. Bereits entschieden hat es die Frage, ob es für vorsorgliche Massnahmen vor Rechtshängigkeit einer Klage im ordentlichen Verfahren auch dann zuständig ist, wenn die zu entscheidende Streitigkeit vom Thema her nicht in seine ausschliessliche, sondern in die *konkurrierende* Zuständigkeit fällt, die es mit den kantonalen Gerichten teilt. Das Gesetz regelt die Frage nicht ausdrücklich, doch lässt sich den Materialien wie auch der vereinheitlichten Zivilprozessordnung entnehmen, dass eine Zersplitterung

76 Siehe <http://www.patentgericht.de/rechtsprechung>. Die Grundlage dafür bildet Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 IR-PatGer, wonach das Gericht offen und transparent informiert und seine Endentscheide zehn Tage nach dem Versand an die Parteien im Internet veröffentlicht, wobei auch prozessleitende Entscheide publiziert werden können. Vgl. auch Art. 54 Abs. 1 Satz 2 ZPO.

77 Siehe Art. 3 Abs. 3 IR-PatGer.

78 Zur speziellen Frage der internationalen örtlichen Zuständigkeit im Zusammenhang mit der Berechtigung am Patent bei Vorliegen einer Gerichtsstandsvereinbarung, siehe BPatGer. S2012_005 vom 13. 6. 2012, E. 7f.

79 Art. 26 PatGG.

der Zuständigkeit im Verhältnis zwischen Massnahmeverfahren und Hauptverfahren möglichst zu vermeiden ist.⁸⁰ Auf dieser Grundlage hat das Bundespatentgericht völlig zu Recht entschieden, dass sich die konkurrierende Zuständigkeit auch auf die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage bezieht.⁸¹

Wichtiger als die relativ klare Frage der Massnahmезuständigkeit im konkurrierenden Bereich sind die Abgrenzungsschwierigkeiten mit Blick auf Nichtpatentsachen. Es ist zwar unbestritten, dass man vor dem Bundespatentgericht Patentklagen und Nichtpatentklagen grundsätzlich nicht kombinieren darf, dass man also zum Beispiel nicht eine Patentverletzungsklage mit irgendeiner Markenverletzungsklage kombinieren kann, denn dafür bestehen gerade unterschiedliche sachliche Zuständigkeiten.⁸² Unklar ist aber, wie es sich bei Widerklagen in Nichtpatentsachen verhält, ob also das Bundespatentgericht beispielsweise für eine Widerklage aus Markenrecht zuständig ist, wenn sich seine Zuständigkeit auf eine Patentverletzungsklage stützt, denn die allgemeine zivilprozessrechtliche Regel lässt das Vorliegen derselben Verfahrensart für eine Widerklagezuständigkeit genügen, ohne dass auf eine unterschiedliche sachliche Zuständigkeit Rücksicht genommen würde.⁸³ Ein Teil der Lehre geht daher von der Widerklagezuständigkeit des Bundespatentgerichts für Nichtpatentsachen aus,⁸⁴ doch widerspricht dies diametral der politischen Entscheidung des schweizerischen Gesetzgebers, die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts auf Patentsachen zu beschränken. Nur wegen dieser Beschränkung hat man auch die Regel vorsehen können, dass – jedenfalls im or-

80 Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl. 2008, 455, 482; Art. 5 ZPO; siehe dazu BPatGer. S2012_009 vom 12. 6. 2012, E. 3.

81 BPatGer. S2012_009 vom 12. 6. 2012. In dem konkreten Fall ging es um Anträge, deren materielle Grundlage eine umstrittene Berechtigung an einem österreichischen Gebrauchsmuster sowie an einer PCT-Anmeldung war.

82 Art. 90 lit. a ZPO; differenzierend nun aber *Hilti/Henneberger-Sudjana*, Kompetenzattraktion vor Bundespatentgericht in Fällen objektiver Klagenhäufung und/oder Anspruchsgrundlagenkonkurrenz?, sic! 2013, 84; vgl. auch Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, ZK.2012.19 vom 2. 1. 2013, E. 3.1.2. Dass sich das Bundespatentgericht in einem Fall auch zur Beurteilung eines lauterkeitsrechtlichen Begehrens für sachlich zuständig erachtete (BPatGer. S2012_005 vom 13. 6. 2012, E. 6), darf nicht dahin gehend missverstanden werden, dass es generell für Klagen aus UWG zuständig wäre. Im konkreten Fall liess sich die Zuständigkeit deshalb auf Art. 26 Abs. 2 PatGG stützen, weil das in der Sache lauterkeitsrechtliche Begehren offensichtlich „in Sachzusammenhang mit Patenten“ stand, denn es ging um die Frage, ob dem Beklagten zu verbieten sei, gegenüber Dritten die Behauptung zu äussern, dass die Klägerin nicht die rechtmässige Eigentümerin des Patents sei. Die Beurteilung dieses Antrags setzte mithin die vorfrageweise Klärung der Berechtigung am Streitpatent voraus. Unter diesen Umständen war die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gegeben, auch wenn sich die Klage materiell auf UWG stützte. Vgl. auch BPatGer. O2012_010 vom 28. 3. 2012, E. 11 a.E.

83 Art. 224 Abs. 1 ZPO.

84 Siehe z. B. *Stieger* (Fn. 1), sic! 2010, 3, 18 f.; *Stieger* (Fn. 28), Art. 26 PatGG N 113 f.

dentlichen Verfahren und nach dem Gesagten auch in den meisten summarischen Verfahren – in jedem Fall zwingend Fachrichter, also juristische Laien, zum Einsatz kommen müssen.⁸⁵ Es hat aber keinen Sinn, dass Chemiker oder Ingenieure über Marken-, Urheber- oder Kartellrechtsverletzungen befinden, denn dort können sie ihr Fachwissen nicht einsetzen. Wenn man die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts schon auf Patentsachen beschränken wollte und daher nicht die Möglichkeit vorsah, dass das Gericht auch ohne Fachrichter entscheiden kann, dann muss man konsequenterweise auch eine Widerklagezuständigkeit des Bundespatentgerichts für Nichtpatentsachen verneinen. Dieses Spezialproblem wurde bei der Ausarbeitung der gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung nicht bedacht.⁸⁶ Zu dieser grundlegenden Frage hat sich das Bundespatentgericht bisher jedoch noch nicht äussern können.

Hingegen hatte es sich bereits mit einem wirtschaftlich bedeutsamen Spezialproblem zu befassen, nämlich einer Klage wegen Patentverletzung gegen die schweizerische Eidgenossenschaft, und zwar auf der Grundlage eines europäischen Patents, das ein System zum Erfassen der von einem Fahrzeug in einem vorgegebenen Bereich zurückgelegten Fahrstrecke zum Gegenstand hat.⁸⁷ Die Klägerin machte geltend, dass das von der Schweiz betriebene technische Erfassungssystem für die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) dieses Patent verletze.⁸⁸ Das Bundespatentgericht beschränkte das Verfahren auf die Vorfrage der sachlichen Zuständigkeit und zog in Erwägung, dass der schweizerischen Eidgenossenschaft grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten offen stünden, um im öffentlichen Interesse patentierte Erfindungen zu nutzen, namentlich die Zwangslizenz und die Enteignung.⁸⁹ Nachdem sie aber vor Aufnahme ihrer hoheitlichen Tätigkeit, nämlich der Erstellung und Inbetriebnahme des umstrittenen Erfassungssystems, weder ein zivilrechtliches Verfahren auf Erteilung einer Zwangslizenz noch ein öffentlichrechtliches Verfahren zur Enteignung eingeleitet habe, habe sie eine etwaige Verletzung von Patenten Dritter in Kauf genommen, was nicht mehr rückgängig gemacht, sondern nur noch durch Schadenersatz ausgeglichen werden könne. Es sei daher sachgerecht, diese Fragen in einem zivilrechtlichen Verfahren zu klären, zumal bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten auf dem Gebiet

85 Siehe Art. 21 Abs. 1 bis 3 sowie Art. 23 Abs. 3 PatGG.

86 Siehe dazu – und zum ähnlich gelagerten Fall, in dem eine Nichtpatentsache bei einem kantonalen Gericht anhängig gemacht wird und der Beklagte dann widerklageweise eine Patentverletzung geltend macht – bereits *Rigamonti* (Fn. 1), *jipitec* 2011, 3, 9 Rz. 34 f.; vgl. auch *Stieger* (Fn. 28), Art. 26 PatGG N 115 f.

87 Siehe Patent Nr. EP 741 373 B1.

88 Bei der LSVA handelt es sich um ein Mauterfassungssystem, wobei die Klägerin die verletzende Handlung vor allem bei der Erfassung des Grenzübertritts von Fahrzeugen mit Fahrzeuggeräten durch fix installierte Bakenanlagen sieht; BPatGer. O2012_021 vom 7. 6. 2012, E. 3.

89 Art. 32 und 40 PatG; BPatGer. O2012_021 vom 7. 6. 2012, E. 15.2.3.

des Patentrechts kein fachlich kompetentes Gericht zur Verfügung stehe.⁹⁰ Es trat daher folgerichtig auf die Klage ein. Auf Beschwerde der schweizerischen Eidgenossenschaft hin bestätigte das Bundesgericht die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts allerdings nur für die Unterlassungsklage und entschied, dass die Schadenersatzklage nicht vom Bundespatentgericht zu beurteilen sei.⁹¹

b) Rechtsbegehren

Wenig überraschend hatte das Bundespatentgericht gleich mehrfach die Gelegenheit, die strengen bundesgerichtlichen Anforderungen an die Formulierung von Unterlassungsbegehren⁹² anzuwenden. Danach ist ein patentrechtliches Unterlassungsbegehren nur dann genügend bestimmt, wenn die angegriffene Ausführungsform „als reale technische Handlung“ so umschrieben wird, „dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer Begriffe bedarf“,⁹³ denn nur „wenn konkret die technischen Merkmale genannt werden, die in der angegriffenen Ausführung das Streitpatent benützen, ist ein allfälliges Verbot vollstreckbar“.⁹⁴

Unter Verweis auf diese Ausführungen hat das Bundespatentgericht bereits in einem seiner ersten Entscheide klar und deutlich festgehalten, dass ein Rechtsbegehren diesen Anforderungen nicht genügt, wenn es die angegriffene Ausführungsform nur durch einen Verweis auf eine der Klage beiliegende Produktbeschreibung in einem Werbeprospekt charakterisiert, sofern daraus die konkrete technische Umsetzung der einzelnen Merkmale des fraglichen Patentanspruchs nicht hervorgeht.⁹⁵ Es gebe keinen anderen Weg, als in einem ersten Schritt eine detaillierte Merkmalsanalyse des relevanten Patentanspruchs vorzunehmen, um dann in einem zweiten Schritt die konkrete technische Umsetzung jedes einzelnen Merkmals des Anspruchs in der angegriffenen Ausführungsform darzustellen.⁹⁶ Ansonsten könne auf das Rechtsbegehren nicht eingetreten werden.

90 BPatGer. O2012_021 vom 7. 6. 2012, E. 15.2.3. Zudem kam das Bundespatentgericht nach umfassender, beinahe lehrbuchartig formulierter Analyse zu dem Schluss, es liege eine privatrechtliche Streitigkeit vor (E. 19).

91 BGer. 4A_443/2012 vom 5. 2. 2013.

92 Der Leitentscheid ist BGE 131 III 70. Siehe zu diesem Urteil auch *Peter Widmer/Patrick Degen*, Anmerkung, sic! 2005, 211; *Hans Peter Walter*, Die bundesgerichtliche Rechtsprechung im Jahr 2005, ZBJV 2006, 580, 599; *Werner Stieger*, Fallstricke beim Prozessieren im Immaterialgüterrecht – Beispiele aus der neueren zivilprozessualen Praxis, ZZZ 2006, 39, 47; *Peter Heinrich*, Die Formulierung patentrechtlicher Unterlassungsbegehren und -urteile, sic! 2006, 48.

93 BGE 131 III 70, E. 3.3.

94 BGE 131 III 70, E. 3.4.

95 BPatGer. S2012_002 vom 7. 3. 2012, E. 2; ebenso BPatGer. O2012_004 vom 24. 8. 2012, E. 9; vgl. auch BPatGer. S2012_003 vom 2. 2. 2012, E. 15.

96 BPatGer. S2012_002 vom 7. 3. 2012, E. 3; ebenso BPatGer. O2012_004 vom 24. 8. 2012, E. 9.

Entsprechend trat das Bundespatentgericht in einem anderen Fall nicht auf ein beantragtes Unterlassungsbegehren ein, das wörtlich einen Teil der Formulierung des relevanten Patentanspruchs übernahm, ohne im Einzelnen präzise darzulegen, über welche technischen Merkmale die angegriffene Ausführungsform verfügte, die nach Meinung der Klägerin eine Verletzung des betreffenden Patentanspruchs darstellte. Die Vollstreckungsbehörde müsse zwar einen mit der betreffenden Technologie vertrauten Fachmann beiziehen, wenn es um einen Sachverhalt gehe, den sie nicht selbst analysieren könne, aber sie soll nicht die Frage beantworten müssen, ob der festgestellte Sachverhalt eine Patentverletzung sei. Dies setze voraus, dass im Rechtsbegehren konkret gezeigt werde, welche Merkmale des angegriffenen Gegenstands als Ausführung der technischen Lehre betrachtet würden.⁹⁷

In der Sache ist dieser Rechtsprechung durchaus zuzustimmen, selbst wenn die involvierten Parteien in der Praxis oft auch ohne die präzise Definition des Verletzungsgegenstandes im Rechtsbegehren (und dann im Dispositiv) genau wissen, welche Handlungen gemeint sind, und selbst wenn die gerichtlichen Anordnungen von den Parteien in der Regel ohne Vollstreckungsrichter umgesetzt werden.⁹⁸ Die formelle Strenge bei den Rechtsbegehren hilft dem Gericht ebenso wie den Parteien, den Rechtsstreit von Anfang an auf die wichtigen Punkte zu fokussieren. Ein etwaiges Informationsdefizit des Klägers über die technische Beschaffenheit des angegriffenen Gegenstandes vor Klageeinreichung⁹⁹ dürfte heute namentlich über das prozessuale Instrument der genauen Beschreibung ausgeglichen werden können.¹⁰⁰ Insgesamt liefern diese Urteile jedenfalls wertvolle und konkrete Anleitungen für die Formulierung von Unterlassungsbegehren vor Bundespatentgericht.

Neben den Anforderungen an die Formulierung von Unterlassungsbegehren hatte sich das Bundespatentgericht auch mit der Frage zu befassen, ob die Feststellung einer ungewissen Rechtslage, *in casu* die rechtmässige Inhaberschaft eines europäischen Patents, Gegenstand einer vorsorglichen Anordnung sein kann. Dabei kam es unter Verweis auf die überwiegende Lehre zu dem Schluss, dass die beantragte richterliche Feststellung nach Massgabe der Zivilprozessordnung keine zulässige Anordnung einer Massnahme sei und trat folglich nicht auf das Begehren ein.¹⁰¹ Das Gericht sah in der vorsorglichen Feststellung der Berechtigung am Patent eine im Wesentlichen endgültige Anordnung ohne zeitlich begrenzte Wirkung.¹⁰² Umgekehrt trat das Bundespatentgericht auf das ebenfalls vorsorglich beantragte Begehren ein, dem

97 BPatGer. O2012_004 vom 24. 8. 2012, E. 9.

98 Siehe z.B. *Widmer/Degen* (Fn. 92), sic! 2005, 211, 212; *Walter* (Fn. 92), ZBJV 2006, 580, 602.

99 Dazu *Widmer/Degen* (Fn. 92), sic! 2005, 211, 213 f.

100 Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG. Dazu sogleich unten im Text nach Fn. 118.

101 BPatGer. S2012_005 vom 13. 6. 2012, E. 11.1.

102 Darüber hinaus wurde von der Klägerin weder ein Feststellungsinteresse gemäss Art. 74 PatG noch ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil gemäss

Beklagten zu verbieten, gegenüber Dritten zu behaupten, die Klägerin sei nicht rechtmässige Inhaberin des fraglichen europäischen Patents.¹⁰³ In der Sache wurde dieses Begehren dann aber abgewiesen, weil die Klägerin keine Vertrags- oder Rechtsverletzung glaubhaft gemacht hatte,¹⁰⁴ zumal nach Meinung des Gerichts in der gutgläubigen Behauptung einer Rechtsverletzung allein noch kein unlauteres Verhalten liegt.¹⁰⁵

c) Beweisrecht

Im Rahmen der Vereinheitlichung des schweizerischen Zivilprozessrechts und der Schaffung des Bundespatentgerichts wurde auch das Beweisrecht auf eine neue Grundlage gestellt.¹⁰⁶ Im Patentbereich besonders relevant sind namentlich die allgemeine vorsorgliche Beweisführung¹⁰⁷, die patentspezifische vorsorgliche Massnahme der genauen Beschreibung¹⁰⁸ und die beweisrechtliche Bedeutung von Expertengutachten. Entsprechend hatte das Bundespatentgericht bereits Gelegenheit, zu diesen drei Fragenkomplexen Stellung zu nehmen.

aa) Vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO

Gegenstand des ersten Falles war ein Begehren um vorsorgliche Beweisführung nach den allgemeinen Regeln der Zivilprozessordnung. Beantragt wurde unter anderem die Befragung der Gegenpartei mit Bezug auf die Zusammensetzung ihrer Filmtabletten sowie mit Bezug auf den Lieferanten des in den Tabletten enthaltenen Wirkstoffs. Darüber hinaus wurde die Herausgabe von Mustern dieser Tabletten an die Klägerin zwecks Durchführung einer Labor-Analyse verlangt.¹⁰⁹ Zur Begründung dieser Anträge machte die Klägerin geltend, dass sie Anhaltspunkte dafür habe, dass die Beklagte Patentrecht verletze, weil sie vor Ablauf des Patentschutzes ein Generikum eines patentgeschützten Präparats auf die Spezialitätenliste¹¹⁰ habe aufnehmen lassen, das einen Wirkstoff enthalte, der die klägerischen Patente verletzen könnte. Es

Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO glaubhaft gemacht; BPatGer. S2012_005 vom 13. 6. 2012, E. 11.1.

103 BPatGer. S2012_005 vom 13. 6. 2012, E. 11.2.

104 BPatGer. S2012_005 vom 13. 6. 2012, E. 12.1, 12.3.

105 BPatGer. S2012_005 vom 13. 6. 2012, E. 12.2.

106 *Rigamonti* (Fn. 1), *jipitec* 2011, 3, 12 Rz. 53 ff.; siehe auch *Mark Schweizer*, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentrecht, ZZZ 2010, 3.

107 Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO.

108 Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG. Der Anspruch auf genaue Beschreibung ist ein Anwendungsfall der allgemeinen Norm über die vorsorgliche Beweisführung in Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO; siehe BGE 138 III 76, E. 2.4.1.

109 BPatGer. S2012_006 vom 27. 4. 2012, E. 1.

110 Die Spezialitätenliste ist eine vom Bundesamt für Gesundheit erstellte Liste der pharmazeutischen Spezialitäten und konfektionierten Arzneimittel mit Preisen, die von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung in der Grundversiche-

würden der Klägerin aber noch Beweise für die anzunehmende Patentverletzung fehlen, die sie nur durch Auskünfte der Beklagten und Herausgabe eines Musters der fraglichen Tabletten beschaffen könne, weil das Produkt der Beklagten noch nicht auf dem Schweizer Markt verfügbar sei. Das erforderliche schutzwürdige Interesse der Klägerin liege in der Abklärung von Beweis- und Prozessaussichten zur Vermeidung eines aussichtslosen Prozesses.

In seiner Würdigung der zu beurteilenden Anträge folgte das Bundespatentgericht¹¹¹ ausdrücklich einem jüngeren Urteil des Bundesgerichts, demzufolge die vorsorgliche Beweisführung voraussetzt, dass die Antragstellerin das Vorliegen eines Sachverhalts glaubhaft macht, „gestützt auf den ihr das materielle Recht einen Anspruch gegen die Gesuchsgegnerin gewährt, und zu dessen Beweis das abzunehmende Beweismittel dienen kann“, wobei es genügt, dass das Vorliegen der anspruchsbegründenden Tatsachen lediglich substantiiert behauptet wird, wenn das abzunehmende Beweismittel das einzige ist, mit dem der Anspruch bewiesen werden kann.¹¹² Zu prüfen sei daher, so das Bundespatentgericht, ob ein Sachverhalt vorliege, gestützt auf den der Klägerin nach dem Patentgesetz ein Unterlassungsanspruch zukomme, denn ein schützenswertes Interesse an der Abklärung von Beweis- und Prozessaussichten sei offensichtlich gegeben.¹¹³ In der Sache lehnte das Bundespatentgericht indes alle Begehren ab. Eines der angerufenen Streitpatente sei im Einspruchsverfahren vom Europäischen Patentamt widerrufen worden, wobei es keine Rolle spiele, dass eine Beschwerde mit aufschiebender Wirkung gegen den Widerruf der Patenterteilung hängig sei und das Patent damit formell noch in Kraft sei, denn die Klägerin habe mit keinem Wort begründet oder auch nur dargelegt, weshalb der Widerruf falsch sei.¹¹⁴ Damit sei ein Unterlassungsanspruch nicht glaubhaft gemacht. Dasselbe gelte für die angebliche Verletzung eines Verfahrenspatents, weil die blossе Behauptung, die Klägerin gehe davon aus, dass der für die Tabletten der Beklagten verwendete Wirkstoff nach dem Verfahrenspatent hergestellt worden sei, für ein Glaubhaftmachen offensichtlich nicht genüge.¹¹⁵ In diesem Zusammenhang belehrte das Bundespatentgericht die prozessführenden Anwälte auch darüber, dass nur über streitige Tatsachen Beweis abgenommen werden könne, also über Tatsachen, welche „die eine Seite behauptet und die andere bestreitet“, weshalb die beantragte Befragung darüber, *wer* der Beklagten die potentiell patentverletzenden Wirkstoffe geliefert habe, kein Beweisthema sei.¹¹⁶ Mit Bezug auf dasjenige Streitpatent, das einen gewissen Aufbau bestimmter Tabletten mit dem fraglichen Wirk-

nung vergütet werden. Diese Liste enthält auch die mit den Originalpräparaten austauschbaren preisgünstigeren Generika. Siehe Art. 52 Abs. 1 lit. b KVG.

111 BPatGer. S2012_006 vom 27. 4. 2012, E. 5.

112 BGE 138 III 76, E. 2.4.2.

113 BPatGer. S2012_006 vom 27. 4. 2012, E. 5.

114 BPatGer. S2012_006 vom 27. 4. 2012, E. 6.

115 BPatGer. S2012_006 vom 27. 4. 2012, E. 7.

116 BPatGer. S2012_006 vom 27. 4. 2012, E. 7.

stoff schütze, sei ebenfalls keine Verletzung glaubhaft gemacht, weil der Hinweis darauf, dass es sich beim angegriffenen Produkt um bestimmte Tabletten mit dem fraglichen Wirkstoff handle, für sich allein genommen noch nicht indiziere, dass sämtliche Merkmale des Patentanspruchs erfüllt seien. Die blossе Behauptung, dass dies so sei, lasse die „gebührende Ernsthaftigkeit“ vermissen und lasse den Eindruck entstehen, die Klägerin wisse „schlicht gar nichts“ über das Vorliegen der Anspruchsmerkmale, so dass sich das Ansinnen der Klägerin als „verpönte Fishing Expedition“ erweise.¹¹⁷

Dieser Entscheid macht deutlich, dass die Kläger auch unter dem neuen zivilprozessualen Regime nicht einfach voraussetzungslos an alle Informationen gelangen können, die sie im Hinblick auf die Einleitung eines Verletzungsprozesses gerne hätten. Das blossе Behaupten einer Rechtsverletzung genügt jedenfalls nicht.

bb) Genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG

Im zweiten Fall ging es um das in der heutigen Form neue prozessuale Instrument der genauen Beschreibung, das weder in der Zivilprozessordnung noch im Patentgerichtsgesetz, sondern im Patentgesetz geregelt ist.¹¹⁸ Es handelt sich um eine vorsorgliche Massnahme, die darauf gerichtet ist, unter anderem zwecks Abklärung der Prozessaussichten die angeblich widerrechtlich angewendeten Verfahren oder widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse vom Bundespatentgericht genau beschreiben zu lassen. Die Besonderheit dieser Massnahme liegt darin, dass im Unterschied zu anderen prozessualen Massnahmen der vorsorglichen Beweisführung nur, aber immerhin, glaubhaft zu machen ist, dass ein patentrechtlicher Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist.¹¹⁹ Namentlich muss eine Beweisgefährdung nicht mehr glaubhaft gemacht werden.¹²⁰

Im konkreten Fall wurde mit Blick auf ein potentiell verletztes Verfahrens-patent die genaue Beschreibung eines von der Beklagten verwendeten Giessverfahrens beantragt. Das Bundespatentgericht kam zu dem Schluss, dass die Verletzung eines der Klägerin zustehenden patentrechtlichen Anspruchs glaubhaft gemacht war, weil es sich bei der Beklagten um die Rechtsnachfolgerin einer konkursiten Gesellschaft handelte, die das patentgeschützte Verfahren praktiziert und von der die Beklagte die Räumlichkeiten, die Produktions-

117 BPatGer. S2012_006 vom 27. 4. 2012, E. 7.

118 Art. 77 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 bis 5 PatG. Siehe dazu allgemein auch *Rigamonti* (Fn. 1), *jipitec* 2011, 3, 13 Rz. 56 f.; *Ritscher* (Fn. 1), S. 216 f.; *Thierry Calame*, Beweissicherung im Zusammenhang mit Patentverletzungsklagen in der Schweiz ab 2011, in: *Liber Amicorum Rudolf Tschäni*, 2010, S. 494 ff.; *Mark Schweizer*, Der Anspruch auf genaue Beschreibung gemäss Art. 77 PatG, sic! 2010, 930.

119 Art. 77 Abs. 2 PatG.

120 Vgl. demgegenüber Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO und zum alten Recht *Calame* (Fn. 118), S. 491 f.

mittel und einen Grossteil des Personals übernommen hatte.¹²¹ Der Einwand, dass das Giessverfahren bei anderen als den patentrelevanten Temperaturen abgewickelt würde, wurde nicht gehört, weil eben nur eine Beschreibung diesen Punkt feststellen könne. Entsprechend wurde eine Beschreibung des von der Beklagten angewendeten Verfahrens angeordnet.¹²² Zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen wurde die Klägerin von der Teilnahme an der Beschreibung ausgeschlossen, ihren Anwälten und Patentanwälten aber die Teilnahme gestattet, allerdings unter Auferlegung einer mit Busse¹²³ sanktionierten Pflicht zur Verschwiegenheit bis zur gerichtlichen Mitteilung der Beschreibung an die Klägerin.¹²⁴ In dieser Hinsicht folgte das Bundespatentgericht – ohne es zu sagen – dem vom BGH absegneten „Düsseldorfer Besichtigungsverfahren“.¹²⁵ Im vorliegenden Fall wurde die Beschreibung von dem zweiten hauptamtlichen Richter unter Teilnahme des ersten Gerichtsschreibers vorgenommen, der die Beschreibung festhielt und der Beklagten vor Ort zur unterschriftlichen Bestätigung der Exaktheit und der Vollständigkeit unterbreitete, bevor die Beschreibung der Beklagten dann formell zur Stellungnahme und Geltendmachung etwaiger Geschäftsgeheimnisse zugestellt wurde.¹²⁶ Der Klägerin wurde – nach Prüfung der Einwände der Beklagten durch das Gericht – das Protokoll der Beschreibung sowie ein Schreiben der Beklagten samt technischem Annex zugestellt, wobei offenbar diverse Stellen unkenntlich gemacht wurden.¹²⁷ Damit war die Beschreibung erledigt.

Die Bedeutung dieses Entscheids liegt weniger in den Einzelheiten des konkreten Falles als vielmehr ganz allgemein in der Darlegung der Vorgehensweise und der einzelnen Schritte, die künftigen Verfahren als Vorgabe dienen werden. Darüber hinaus besteht nun Klarheit über das Verfahren zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen sowie über die ungefähren Kosten und die zeitliche Dimension der Beschreibung.¹²⁸ Dass überhaupt eine Beschreibung ange-

121 BPatGer. S2012_007 vom 14. 6. 2012, E. 3.

122 BPatGer. S2012_007 vom 14. 6. 2012, E. 4.

123 Siehe Art. 292 StGB.

124 Soweit im Verfahren der Beschreibung den Anwälten und Patentanwälten der Klägerin Punkte bekannt werden, die später nicht in die der Klägerin gerichtlich mitgeteilte Beschreibung aufgenommen werden, besteht die Pflicht zur Verschwiegenheit fort; BPatGer. S2012_007 vom 14. 6. 2012, E. 5.

125 Siehe z. B. BGH, GRUR 2010, 318; dazu *Peter Meier-Beck*, Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht im Jahr 2009, GRUR 2010, 1041, 1046 f.; ferner *Tilman Müller-Stoy*, Der Besichtigungsanspruch gemäss § 140c in der Praxis – Teil 2, Mitt. 2010, 267, 270; *Ritscher* (Fn. 1), S. 217; *Schweizer* (Fn. 118), sic! 2010, 930, 933 f.

126 BPatGer. S2012_007 vom 14. 6. 2012, E. 7.

127 BPatGer. S2012_007 vom 23. 8. 2012, E. 5, und Dispositiv, Ziffer 1. Ebenfalls zugestellt wurde der Klägerin ein Schreiben des zuständigen technischen Richters an die Beklagte mit spezifisch technischen Fragen.

128 Der Klägerin wurden (einstweilen) Kosten von insgesamt CHF 12 000 auferlegt, und das Verfahren dauerte vom Einreichen des Antrags auf Beschreibung bis zum

ordnet wurde, ist auch ein wichtiges Signal an die prozessierende Anwaltschaft, dass das Bundespatentgericht gewillt und fähig ist, dieses neue Instrument in der Praxis auch anzuwenden, ohne die Voraussetzungen dafür so hoch anzusetzen, dass die Beschreibung toter Buchstabe bleibt.

cc) Beweisrechtliche Bedeutung von Expertengutachten

Im dritten Fall ging es um einen Punkt, der in internationalen Patentprozessen oft zur Sprache kommt, nämlich die Frage nach der Bedeutung ausländischer Gutachten über die Rechtsbeständigkeit europäischer Patente. Auch diese Frage hat das Bundespatentgericht bereits beantworten können.¹²⁹ Zu beurteilen war eine Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des schweizerischen Teils eines europäischen Patents, wobei die Beklagte zur Stützung der Rechtsbeständigkeit des Patents zwei umfassende Gutachten einreichte, die vom deutschen BGH und vom Tribunale di Roma in Parallelprozessen in Auftrag gegeben worden waren. Die Klägerin sah darin weder Gutachten noch Beweismittel im zivilprozessrechtlichen Sinne, während die Beklagte diese Gutachten als Urkunden und damit als Beweismittel qualifiziert haben wollte.¹³⁰

Das Bundespatentgericht nahm diesen Fall zum Anlass, um zunächst relativ ausführlich seine Position zu Gutachten darzulegen, die nicht vom Gericht, sondern von einer Partei in Auftrag gegeben werden (Privat- oder Parteigutachten). Wenig überraschend führte es in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung¹³¹ aus, solche Gutachten seien nach der Entscheidung des schweizerischen Gesetzgebers keine Beweismittel, sondern (einlässlich substantiierte) Parteibehauptungen, die als solche zuzulassen seien und mit denen sich das Gericht in der Urteilsbegründung auseinanderzusetzen habe.¹³² Zivilprozessual seien solche Gutachten als Tatsachenbehauptungen zu behandeln, weshalb ihr Inhalt grundsätzlich zum Inhalt der Rechtsschriften gemacht werden müsse, eben weil es sich dabei um Parteivorbringen handle.¹³³ Nach dieser grundsätzlichen Klärung der zivilprozessualen Qualifikation von Parteigutachten hielt das Bundespatentgericht lapidar fest, dass die Gutachten im konkreten Fall keine solchen Parteigutachten seien. Es gehe bei Gerichtsgutachten aus ausländischen Prozessen aber auch nicht um Gerichtsgutachten im Sinne des schweizerischen Zivilprozessrechts,¹³⁴ denn diese Gutachten seien nicht von einem schweizerischen Gericht in Auftrag gegeben

Versand der Beschreibung durch das Bundespatentgericht in etwa vier Monate und drei Wochen.

129 BPatGer. O2012_022 vom 3. 5. 2012.

130 BPatGer. O2012_022 vom 3. 5. 2012, E. 7.

131 BGE 132 III 83, E. 3.4.

132 BPatGer. O2012_022 vom 3. 5. 2012, E. 10.1.

133 BPatGer. O2012_022 vom 3. 5. 2012, E. 10.1.

134 Siehe Art. 183 ff. ZPO.

worden.¹³⁵ Vielmehr würden Urkunden im Sinne von Art. 177 ZPO vorliegen, die aber formell wie Parteigutachten zu behandeln seien, also letztlich wie Parteibehauptungen.¹³⁶ Dies habe mit Blick auf die allgemeinen Regeln über die Behauptungslast und die Substantiierung zur Folge, dass Tatsachen, die sich zwar aus Beilagen zu einer Rechtsschrift ergeben, in der Rechtsschrift selbst aber nicht hinreichend detailliert behauptet werden, vom Gericht nicht zu beachten seien.¹³⁷ Ein Pauschalverweis auf die Urkunden sei daher unbeachtlich, weshalb die Gerichtsgutachten vorliegend unberücksichtigt bleiben müssten, soweit die Beklagte in ihrer Eingabe nicht unter Hinweis auf die konkreten Textstellen entsprechende Behauptungen vorgebracht hätte. Insofern würden die Gerichtsgutachten als Beweismittel dafür zugelassen, dass die in der Rechtsschrift der Beklagten konkret aufgestellten Behauptungen über den Inhalt der Schlussfolgerungen der Gutachten zutreffen – im Übrigen seien sie unbeachtlich.¹³⁸

Auch dieser Entscheid ist primär wegen seiner Grundsatzqualität relevant, denn das Bundespatentgericht hat damit eine in der Praxis wichtige Frage einer Lösung zugeführt, die in künftigen Verfahren zu beachten sein wird.

d) Verschiedenes

Abgesehen von den bereits angesprochenen Entscheiden hat das Bundespatentgericht zu einer ganzen Reihe von prozessualen Fragen Stellung nehmen können, die weniger grundlegend sind und daher hier im Sinne eines Überblicks nur kurz erwähnt werden sollen.¹³⁹

So hat das Bundespatentgericht etwa klargestellt, dass die grundsätzlich mögliche *Wahl der englischen Sprache* als Parteisprache¹⁴⁰ bedeutet, dass da-

135 BPatGer. O2012_022 vom 3. 5. 2012, E. 10.2.

136 BPatGer. O2012_022 vom 3. 5. 2012, E. 10.3.

137 BPatGer. O2012_022 vom 3. 5. 2012, E. 10.4.

138 BPatGer. O2012_022 vom 3. 5. 2012, E. 10.5. Zur Umsetzung und Bedeutung dieses Punkts siehe auch BPatGer. O2012_022 vom 31. 7. 2012.

139 Hinzu kommt ein nicht weiter zu kommentierender Nichteintretensentscheid, der erging, weil der Kläger – trotz deutlicher Hinweise des Gerichtspräsidenten – offenbar nicht willens war, eine prozesskonforme Klageschrift im Sinne von Art. 221 ZPO einzureichen; BPatGer. O2012_012 vom 20. 2. 2012, E. 7. Auf die gegen diesen Entscheid beim Bundesgericht eingereichte Beschwerde wurde – was zu erwarten war – wegen offensichtlicher Unzulässigkeit nicht eingetreten; siehe BGer. 4A_175/2012 vom 3. 4. 2012. Ebenfalls nicht eingetreten wurde auf eine dem Bundespatentgericht vom Handelsgericht des Kantons Zürich überwiesene Klage, weil die Klägerin bereits vor der Überweisung im Handelsregister gelöscht worden war; BPatGer. O2012_029 vom 6. 2. 2012.

140 Siehe Art. 36 Abs. 3 Satz 1 PatGG. Das Bundespatentgericht hat in Art. 6 Abs. 3 der Verfahrensrichtlinien die gesetzliche Bestimmung dahin gehend präzisiert, dass bei einer schriftlichen Einigung der Parteien auf die englische Sprache als Parteisprache keine Zustimmung des Gerichts notwendig ist, um so eine vorprozessuale Einigung zu ermöglichen, die bereits für die Klageschrift gilt; siehe BPatGer.

mit zugleich auf die Verwendung einer Amtssprache verzichtet wird, dass also – wenn sich die Parteien auf die englische Sprache geeinigt haben – nicht die Wahl besteht, die Eingaben entweder in englischer Sprache oder in einer Amtssprache einzureichen.¹⁴¹

Im Zusammenhang mit dem in der schweizerischen Zivilprozessordnung neu ausdrücklich geregelten prozessualen Instrument der *Schutzschrift*¹⁴² hat das Bundespatentgericht entschieden, dass es nicht zulässig ist, ohne entsprechende Vollmacht eine Schutzschrift im Namen anderer Gesellschaften einzureichen, auch wenn diese mit der einreichenden Gesellschaft in einem Konzern- oder Gruppenverhältnis stehen. Umgekehrt ist es aber zulässig, mehrere konkret genannte Gesellschaften eines Konzerns sowie – wegen der Klagemöglichkeit nach Art. 75 Abs. 1 PatG – auch *pauschal* etwaige ausschliessliche Lizenznehmer des relevanten Patents auf Seite der Beklagten anzuführen.¹⁴³

Sodann hat das Bundespatentgericht auch einen Hinweis darauf gegeben, was das Erfordernis der *zeitlichen Dringlichkeit* bei vorsorglichen Massnahmen ohne Anhörung der Gegenpartei¹⁴⁴ bedeutet, als es entschied, dass ein Zuwarten von sieben Wochen nach Kenntnisnahme des relevanten Sachverhalts dafür nicht genüge, weil eine Reaktion innerhalb von ein bis zwei Wochen zu erwarten sei.¹⁴⁵ Darüber hinaus hat das Bundespatentgericht mit ausführlicher Begründung und eingehender Auseinandersetzung mit der Literatur¹⁴⁶ die umstrittene *übergangsrechtliche Frage* geklärt, ob die kantonalen Zivilprozessordnungen oder die neue gesamtschweizerische ZPO auf Fälle anwendbar sind, die das Bundespatentgericht von den ehemals zuständigen kantonalen Gerichten übernommen hat. Es hat sich – mit Blick auf die vom Gericht selbst erstellten Verfahrensrichtlinien wenig überraschend¹⁴⁷ – für die Anwendbarkeit der neuen ZPO entschieden,¹⁴⁸ was im Ergebnis wohl auch richtig ist, zumal die Prozessparteien insofern geschützt werden, als es ihnen erlaubt ist, das nachzubringen, was sie gemäss kantonalem Prozessrecht im Zeitpunkt der Überweisung ans Bundespatentgericht noch nicht vorbringen mussten oder konnten.¹⁴⁹

O2012_037 vom 30. 7. 2012, E. 4. Das Urteil und verfahrensleitende Anordnungen werden aber in jedem Fall in einer Amtssprache abgefasst; Art. 36 Abs. 3 Satz 2 PatGG.

141 BPatGer. O2012_037 vom 30. 7. 2012, E. 4.

142 Art. 270 ZPO; dazu *Rosana Pfaffhauser*, Die Schutzschrift gemäss Art. 272 ZPO unter Berücksichtigung der bisherigen kantonalen Praxis, sic! 2011, 565.

143 BPatGer. D2012_019 vom 27. 8. 2012, E. 1.

144 Art. 265 Abs. 1 ZPO.

145 BPatGer. S2012_009 vom 12. 6. 2012, E. 5.

146 Siehe z. B. *Florent Thouvenin*, Bundespatentgericht: Verfahrensfragen am Übergang in eine neue Ära, sic! 2011, 479.

147 Siehe Art. 10 der Verfahrensrichtlinien.

148 BPatGer. O2012_022 vom 3. 5. 2012, E. 9; siehe zuvor schon BPatGer. O2012_010 vom 28. 3. 2012, E. 5; danach auch BPatGer. O2012_021 vom 7. 6. 2012, E. 13.

149 Art. 10 Abs. 3 der Verfahrensrichtlinien.

Eine ebenso deutliche wie ausführliche Ansage an die Adresse der Anwälte und Patentanwälte hat das Bundespatentgericht mit Bezug auf die *Kostenerstattung* gemacht, als es entschied, dass 250 Anwalts- und 135 Patentanwaltsstunden für Schriftenwechsel, Instruktionsverhandlung und Vergleichsgespräche in einem Fall ohne besondere Schwierigkeit bei einem Streitwert von CHF 100 000 „enorm hoch“ bzw. „exorbitant“ und „weder notwendig noch nützlich“ gewesen seien. Es könne daher nicht über den anwendbaren normalen Tarif hinausgegangen werden, mit der Folge, dass die wegen Nichteintretens vollständig obsiegende Beklagte letztlich weniger als ein Viertel der geltend gemachten Anwalts- und Patentanwaltskosten erstattet erhielt.¹⁵⁰ Ein weiterer Kostenentscheid betraf ein Verfahren, das infolge endgültigen Widerrufs des prozessrelevanten Patents durch das Europäische Patentamt als gegenstandslos abgeschrieben wurde. In diesem Fall übte das Bundespatentgericht sein Ermessen¹⁵¹ so aus, dass die Prozesskosten für das Verfahren auf Feststellung der Nichtigkeit des Streitpatents der beklagten Patentinhaberin auferlegt wurden, weil sie auf dem nichtigen Streitpatent beharrt und damit die dagegen gerichtete Nichtigkeitsklage verursacht habe.¹⁵²

2. Materielle Fragen

Im Vergleich zu verfahrensrechtlichen Fragen hatte sich das Bundespatentgericht im Jahre 2012 nur beschränkt mit Fragen des materiellen Patentrechts zu befassen, doch hat es die Gelegenheit genutzt, um auch in diesem Bereich für die Zukunft gewisse Grundprinzipien festzuhalten.

a) Prüfraster für Verletzungsklagen

In einem der ersten Fälle, der dem Bundespatentgericht vom Handelsgericht des Kantons Bern überwiesen worden war, ging es um ein vorsorgliches Unterlassungsbegehren wegen geltend gemachter Patentverletzung. Das Bundespatentgericht nahm dies zum Anlass, um sein allgemeines Prüfraster für solche Begehren darzulegen. Demnach sei gemäss Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO eine Rechtsverletzung und das Drohen eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils durch die Verletzung glaubhaft zu machen.¹⁵³ Mit Blick auf die Rechtsverletzung sei mindestens zu prüfen, (i) ob das Rechtsbegehren die konkrete technische Ausgestaltung der zu verbieten-

150 BPatGer. O2012_004 vom 24. 8. 2012, E. 10.

151 Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO.

152 BPatGer. S2012_025 vom 16. 7. 2012, E. 12.

153 BPatGer. S2012_003 vom 2. 2. 2012, E. 13; ebenso BPatGer. S2012_004 vom 24. 3. 2012, E. 5. Für die Anforderungen ans Glaubhaftmachen verwendet das Bundespatentgericht folgende Formel: „Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind“; BPatGer. S2012_011 vom 21. 11. 2012, E. 4.3.

den Ausführungsform benenne, (ii) ob der Beklagte genau diese Ausführungsform verwende und (iii) ob diese wortsinngemäss oder äquivalent in den Schutzbereich des Streitpatents falle. Wenn das erste Element nicht erfüllt sei, werde auf die Klage nicht eingetreten, und wenn eines der beiden anderen Elemente nicht erfüllt sei, dann werde die Klage abgewiesen. Entsprechend sei eine Rechtsverletzung im Massnahmeverfahren nur dann glaubhaft gemacht, wenn das erste Element erfüllt und die beiden anderen Elemente glaubhaft gemacht seien.¹⁵⁴

Mit Bezug auf den konkreten Fall führte das Bundespatentgericht präzisierend aus, dass die angegriffene Ausführungsform, so wie sie im Rechtsbegehren definiert sei, als Ganzes im Schutzbereich des Streitpatents liegen müsse und namentlich nicht über diesen Schutzbereich hinausgehen dürfe, weil sonst auch Ausführungsformen von dem Rechtsbegehren erfasst würden, die das Streitpatent gar nicht schütze.¹⁵⁵ Genau dies war aber in dem zu beurteilenden Fall gegeben, weil die im Rechtsbegehren beschriebene Ausführungsform ein im Streitpatent enthaltenes technisches Merkmal wegliess, so dass der Schutzbereich des Streitpatents – bei Gutheissung des Rechtsbegehrens – in den Stand der Technik hinaus ausgedehnt worden wäre. Ein solches, im Vergleich zum Schutzbereich des Streitpatents zu breites Rechtsbegehren führe ohne Weiteres zur Abweisung des Massnahmeantrags.¹⁵⁶

b) Neuheit

Im Rahmen eines anderen Massnahmeverfahrens wegen Patentverletzung¹⁵⁷ hatte das Bundespatentgericht unter anderem Gelegenheit, sich zu der materiellen Frage der Neuheit einer Erfindung zu äussern, die in einem Erzeugnisanspruch mit Zweckmerkmalen definiert war.¹⁵⁸ Konkret ging es darum, ob eine zum Stand der Technik gehörende Vorrichtung neuheitsschädlich ist, die zwar über alle strukturellen Merkmale des Erzeugnisanspruchs verfügt, die aber nie zuvor für den im Patent genannten Zweck beschrieben worden ist. In Übernahme der Praxis des Europäischen Patentamts¹⁵⁹ war für das Bundespatentgericht die Frage entscheidend, ob sich die vorbekannte Vorrichtung für den im Patentanspruch formulierten Zweck eignet, denn in diesen

154 BPatGer. S2012_003 vom 2. 2. 2012, E. 14. Materiell und auch in der konkreten Formulierung entspricht das Prüfraster des Bundespatentgerichts wenig überraschend demjenigen des Handelgerichts des Kantons Zürich; siehe z.B. HGer. ZH, HE110003-O vom 21. 1. 2011, E. 3.

155 BPatGer. S2012_003 vom 2. 2. 2012, E. 14.

156 BPatGer. S2012_003 vom 2. 2. 2012, E. 15.

157 BPatGer. S2012_004 vom 24. 3. 2012.

158 Siehe Patent Nr. CH 701 638 B1, Anspruch 1.

159 Siehe *Europäisches Patentamt*, Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 6. Aufl. 2010, S. 184f.; vgl. auch Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, 2012, Kap. F-IV-18, Ziff. 4.13.

Fall wäre die Vorrichtung neuheitsschädlich.¹⁶⁰ Für die zu beurteilende, in der Schweiz patentierte Schneidvorrichtung für eine Stickmaschine war dies für eine in einem deutschen Patent aus dem Jahre 1932¹⁶¹ beschriebene Bohreinrichtung für Stickmaschinen gegeben,¹⁶² so dass die fehlende Neuheit des relevanten Anspruchs des Streitpatents glaubhaft gemacht war.¹⁶³ Hinzu kam, dass eine Verletzung der weiteren, potentiell rechtsbeständigen Ansprüche des schweizerischen (oder eines teilweise parallelen europäischen) Patents schon deshalb nicht glaubhaft gemacht war, weil nicht behauptet worden war, dass die Beklagte genau die von diesen Ansprüchen definierte Vorrichtung verwendet hatte.¹⁶⁴ Entsprechend wurde das Massnahmebegehren kostenpflichtig abgewiesen.

c) Nichtnaheliegen

In einem weiteren Massnahmeverfahren in Sachen Patentverletzung konnte sich das Bundespatentgericht mit der Patentierbarkeitsvoraussetzung des Nichtnaheliegens auseinandersetzen, und zwar im Zusammenhang mit einem vom Sachverhalt her klassischen Fall aus dem Bereich der Pharmazie.¹⁶⁵ Die Klägerin beanspruchte Patentschutz auf einem Esomeprazol¹⁶⁶ Magnesiumsalz in Trihydratform und ging gegen den Hersteller eines in der Schweiz als Arzneimittel zugelassenen Esomeprazol Magnesiumsalzes in Dihydratform mit dem Argument vor, das Produkt der Beklagten enthalte in Tat und Wahrheit auch das patentgeschützte Salz in Trihydratform. Die Beklagte machte unter anderem geltend, es fehle an der erfinderischen Tätigkeit, weil im Prioritätszeitpunkt bekannt gewesen sei, dass das vorbekannte kristalline Magnesiumsalz von Esomeprazol Hydrate bilde, weshalb das Auffinden eines Trihydrats nicht erfinderisch gewesen sei.¹⁶⁷

In rechtlicher Hinsicht hielt das Bundespatentgericht zunächst fest, dass es bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem (auch vom Europäischen Patentamt praktizierten) Aufgabe-Lösungs-Ansatz¹⁶⁸ darum gehe, in einem ersten Schritt den nächstliegenden Stand der Technik zu ermitteln, in einem zweiten Schritt die objektiv zu lösende technische Aufgabe zu bestimmen und dann in einem dritten Schritt danach zu fragen, ob die hypothetische

160 BPatGer. S2012_004 vom 24. 3. 2012, E. 8.

161 Patent Nr. DE 566 263.

162 BPatGer. S2012_004 vom 24. 3. 2012, E. 9.

163 BPatGer. S2012_004 vom 24. 3. 2012, E. 10. Dasselbe galt für einen weiteren Patentanspruch, auf den sich die Klägerin berief (E. 13).

164 BPatGer. S2012_004 vom 24. 3. 2012, E. 15, 16.

165 BPatGer. S2012_011 vom 21. 11. 2012.

166 Esomeprazol ist ein Protonenpumpenblocker, der im Wesentlichen die Bildung von Magensäure hemmt.

167 BPatGer. S2012_011 vom 21. 11. 2012, E. 4.

168 Siehe dazu jüngst auch BGE 138 III 111, E. 2.2. Dieser Entscheid wurde vom Bundespatentgericht – soweit ersichtlich – nicht berücksichtigt.

Durchschnittsfachperson die beanspruchte Erfindung nicht nur finden könnte, sondern tatsächlich auch ohne weiteres finden würde.¹⁶⁹ Zur Beurteilung dieser Frage wurde ein Fachrichtervotum eingeholt. Es kam zu dem Schluss, dass die beanspruchte Erfindung naheliegend gewesen sei, weil die Lösung der Aufgabe der Bereitstellung neuer vorteilhafter Formen von Esomeprazol Magnesiumsalz durch die Trihydratform mit Blick auf einen vorpublizierten wissenschaftlichen Übersichtsartikel zum Fachwissen einer auf dem Gebiet der Arzneimittelentwicklung tätigen Fachperson gehört habe. Sie hätte in normaler Fortentwicklung der Technik nach verschiedenen Feststoffformen eines Arzneimittels, einschliesslich Hydraten, gesucht und hätte auch routinemässig die analytischen Verfahren zum Nachweis von Hydratformen angewendet. Soweit kein Vorurteil zu überwinden gewesen sei, könne damit die Bereitstellung einer Hydratform einer bekannten pharmazeutisch wirksamen Verbindung nicht als erfinderisch angesehen werden.¹⁷⁰ Dasselbe gelte für die willkürliche Auswahl einer speziellen Stoffform (Trihydrat) aus einer Gruppe gleichermaßen für die Lösung der technischen Aufgabe geeigneter Formen (Hydrate).¹⁷¹ Der Rest des Spruchkörpers folgte dem Fachrichtervotum unter ausführlicher Zurückweisung der dagegen vorgebrachten Argumente der Klägerin.

Dieser Fall bestätigt nicht nur die Bedeutung des Fachrichtervotums, sondern zeigt auch, dass sich das Bundespatentgericht materiell stark an der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts orientiert. Ob dies ganz bewusst so geschieht oder aber mit der Tatsache zu-

169 BPatGer. S2012_011 vom 21. 11. 2012, E. 4.4. Dies entspricht dem auch von den Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts verwendeten „could-would approach“; siehe z. B. BK EPA, T 2/83 vom 15. 3. 1984, T 90/84 vom 2. 4. 1985, T 7/86 vom 16. 9. 1987, T 200/94 vom 23. 10. 1997 und T 885/97 vom 3. 12. 1998.

170 BPatGer. S2012_011 vom 21. 11. 2012, E. 4.5, unter Hinweis auf BK EPA, T 777/08 vom 24. 5. 2011. Nicht ganz klar ist, warum sich die Fachrichterin – und dann auch der gesamte Spruchkörper (E. 4.7) – bei der Verneinung der erfinderischen Tätigkeit formell auf Art. 1 Abs. 2 PatG stützte, obwohl es sich um ein europäisches Patent handelte, auf das – auch mit Blick auf Art. 109 Abs. 2 und 3 PatG sowie Art. 2 Abs. 2 EPÜ – eigentlich Art. 56 EPÜ anwendbar gewesen wäre, denn gemäss dem in der Schweiz direkt anwendbaren Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ kann ein europäisches Patent mit Wirkung für einen Vertragsstaat nur für nichtig erklärt werden, wenn der Gegenstand des europäischen Patents *nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ* nicht patentierbar ist (vgl. im Ergebnis auch BGE 117 II 480, E. 2, wo allerdings missverständlich gesagt wird, das EPÜ gehe dem PatG vor, falls es die Patentvoraussetzungen „unterschiedlich umschrieben hätte“, was zwar stimmt, aber fälschlicherweise suggeriert, dies sei nicht so, wenn die Voraussetzungen inhaltlich gleich umschrieben werden). In der Sache ändert sich dadurch freilich nichts, weil mit Bezug auf das Nichtnaheliegen zwischen Art. 1 Abs. 2 PatG und Art. 56 EPÜ nach schweizerischer Praxis kein materieller Unterschied besteht.

171 BPatGer. S2012_011 vom 21. 11. 2012, E. 4.5, 4.6.

sammenhängt, dass die Fachrichter damit besonders vertraut sind, lässt sich noch nicht abschätzen.¹⁷²

d) Berechtigung am Patent

Auch aus dem Bereich der konkurrierenden Zuständigkeit ist ein Fall zu verzeichnen. Es ging um die Berechtigung an einem Patent.¹⁷³ Beantragt wurde unter anderem die Abtretung eines hälftigen Anteils an einem schweizerischen Patent betreffend ein Implantat zur Fixierung von Wirbeln.¹⁷⁴ Klägerin war die Universität Bern, die eine Berechtigung an dem Erfindungsanteil eines ihrer ehemaligen Oberärzte geltend machte, der zusammen mit einem Maschineningenieur aus der Privatwirtschaft als Erfinder des Streitpatents galt. Angemeldet wurde das Streitpatent von der Rechtsvorgängerin der Beklagten. Das Bundespatentgericht sprach der Universität Bern die Aktivlegitimation zur Geltendmachung der Abtretungsklage ab, weil sie im Zeitpunkt des behaupteten Rechtserwerbs eine rechtsunfähige Verwaltungseinheit des Kantons Bern gewesen sei und nicht nachgewiesen habe, welche Rechte auf welcher rechtlichen Grundlage auf sie übergegangen seien, als sie in eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit umgewandelt wurde.¹⁷⁵

Damit wäre der Fall eigentlich erledigt gewesen, doch traute das Bundespatentgericht dieser formalistischen Begründung wohl selbst nicht so ganz, denn es fühlte sich dazu berufen, zusätzlich eine teilweise verwirrende¹⁷⁶ Eventualbegründung und darüber hinaus noch eine materielle Subeventualbegründung zu liefern, was mit der vom Gericht sonst beinahe vorbildlich praktizierten

172 Vgl. dazu auch *Cyrill P. Rigamonti*, Swiss Patent Jurisprudence 2012, Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (jipitec) 2013, 53, 59 Rz. 27.

173 Vgl. zu diesem Thema jüngst auch BGer. 4A_691/2011 und 4A_415/2012 vom 6. 11. 2012.

174 Patent Nr. CH 683 963.

175 BPatGer. O2012_010 vom 28. 3. 2012, E. 6.

176 So wird etwa ausgeführt, dass sich aufgrund (der vorliegend gar nicht anwendbaren) privatrechtlichen Bestimmung von Art. 332 OR ergebe, „dass gewisse Erfindungen nicht gemacht werden können, wenn sich ein Professor strikt an sein Pflichtenheft hält“ und dass „die Universität als Arbeitgeberin wiederum an der bei der Ausübung der dienstlichen Tätigkeit gemachten Erfindung – da sie nicht deren Erwerb erklärte – nicht interessiert war“, weshalb „auch auf aufgrund [sic] der Regelung von Art. 332 OR“ zu schliessen sei, „dass hier keine Gesetzeslücke besteht, da damals eine Regelung bestand, auch wenn sie von der heutigen verschieden ist“; BPatGer. O2012_010 vom 28. 3. 2012, E. 8.1. Statt hier ohne Not auf Art. 332 OR auszuweichen und den Normgehalt mit Sachverhaltselementen zu vermengen, hätte man nach der Feststellung, dass Arbeitnehmererfindungen im Kanton Bern zur fraglichen Periode nicht geregelt waren (E. 8), besser unter Hinweis auf das patentrechtliche Schöpferprinzip festgehalten, dass es eben bei der Berechtigung des Erfinders – hier des Oberarztes – bleibt, wenn kein vertraglicher Erwerb nachgewiesen ist und keine gesetzlichen Bestimmungen existieren, die eine Abtretung des Rechts auf das Patent bewirken.

richterlichen Zurückhaltung („judicial restraint“) wenig zu tun hat. Die Eventualbegründung zielte – soweit ersichtlich – darauf ab, den Rechtserwerb durch die Klägerin unter dem Titel der Dienstfindung mangels Rechtsgrundlage zu verneinen.¹⁷⁷ Die in ihrem Umfang wohl etwas übertriebene und zum Teil repetitive Subeventualbegründung widmete sich mit Blick auf die Verwirkungsfrist für die Abtretungsklage¹⁷⁸ der Frage, ob das Streitpatent von der Beklagten eigenmächtig und bösgläubig angemeldet worden war. Nach erschöpfender Prüfung der einzelnen Tatbestandsvarianten der Bösgläubigkeit¹⁷⁹ wurde das Vorliegen einer solchen allerdings verneint, mit der Folge, dass es nicht nur an der Aktivlegitimation und an der gesetzlichen Grundlage für den Erwerb des Streitpatents fehlte, sondern die Abtretungsklage auch verwirkt war. Entsprechend wurde die Abtretungsklage abgewiesen.¹⁸⁰

Auch die wegen mangelnder Berechtigung zur Patentanmeldung erhobene Nichtigkeitsklage wurde – abgesehen vom mangelnden Rechtsschutzinteresse infolge Ablaufs der Schutzdauer – wegen fehlender Aktivlegitimation abgewiesen, denn die Universität Bern war bestenfalls zusammen mit der Beklagten Miteigentümerin des betreffenden Patents, also nicht Alleineigentümerin, sodass sie ohnehin nicht allein auf Nichtigkeit klagen konnte.¹⁸¹

IV. Fazit

Lässt man die bisherige Tätigkeit des Bundespatentgerichts Revue passieren, so darf festgehalten werden, dass der Start insgesamt gelungen ist. Das Gericht bemüht sich offensichtlich darum, ein schnelles und kostengünstiges Verfahren zur Verfügung zu stellen¹⁸² und eine qualitativ hochstehende Rechtsprechung zu garantieren, und zwar mit durchaus beachtlichem Erfolg.¹⁸³ In der Anfangsphase ging es vor allem darum, verfahrensrechtliche und materielle Grundfragen zu entscheiden, um so rasch Transparenz und Rechtssicherheit für die Zukunft zu schaffen. Das Bundespatentgericht hat diese Chance genutzt, auch indem es in seinen Urteilen die über den Einzelfall hinaus bedeutsamen Punkte etwas ausführlicher erläuterte, als es sonst üblich

177 BPatGer. O2012_010 vom 28. 3. 2012, E. 8.

178 Siehe Art. 31 PatG.

179 Das Gericht verfuhr teilweise nach dem Strohmansatz, indem es Fragen aufgriff und beantwortete, die sich im konkreten Fall gar nicht stellten und offenbar von den Parteien auch nicht vorgetragen worden waren, so z. B. mit Bezug auf die verschiedenen Tatbestandsvarianten der Bösgläubigkeit; siehe z. B. BPatGer. O2012_010 vom 28. 3. 2012, E. 9.2 (rechtswidrige Kenntniserlangung), 9.3 (Verpflichtung zur Geheimhaltung) und 9.4 (Absicht zur Patentanmeldung).

180 BPatGer. O2012_010 vom 28. 3. 2012, E. 10.

181 BPatGer. O2012_010 vom 28. 3. 2012, E. 11.

182 So nun ausdrücklich *Bundespatentgericht* (Fn. 36), S. 88.

183 Insofern kann der positive Befund des zweiten hauptamtlichen Richters grundsätzlich bestätigt werden; *Bremi* (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 532.

ist. Die Sprache der Urteile ist – von wenigen Ausnahmen abgesehen – angenehm klar und deutlich.

Positiv zu vermerken ist weiter, dass offen über die Verfahrenspraxis informiert wird, indem nicht nur Endentscheide, sondern auch prozessleitende Entscheide veröffentlicht werden. Zentral ist, dass der Verzicht auf die Anonymisierung der Urteile weiterhin die Regel bleibt, auch bei Massnahmeverfahren, denn die Anonymisierung namentlich der Patentnummern erschwert eine zuverlässige Überprüfbarkeit der Rechtsprechung, was nicht im Interesse eines nachhaltigen Vertrauensaufbaus sein kann. Dasselbe gilt für die Anonymisierung der Parteien und ihrer Rechtsvertreter, denn bei einem Patentgericht, dessen nebenamtliche Mitglieder berufsmässig Parteien in Patentprozessen vertreten, ist es mit Blick auf das hohe Gut der richterlichen Unabhängigkeit besonders wichtig, dass wenn immer möglich gegen aussen offengelegt wird, welche Richter welche Parteien in welchen Fragen vertreten haben. In der Sache sind die bisher ergangenen Urteile praktisch alle hinreichend gut begründet und auch im Ergebnis nachvollziehbar, was sich zum Teil auch daran zeigt, dass das Bundesgericht bisher erst ein Mal korrigierend hat eingreifen müssen.

Insgesamt hat das schweizerische Bundespatentgericht in seiner gegenwärtigen Konstellation ohne weiteres das Potential, in Europa zu einer echten Alternative zu dem geplanten Patentgerichtssystem der EU zu werden. Für die Zukunft dürfte es interessant sein, zwei Punkte im Auge zu behalten. Zum einen wird man sehen, ob die relativ strengen Anforderungen an die Formulierung von Unterlassungsbegehren zu einem vermehrten Gebrauch der neuen prozessualen Instrumente der vorsorglichen Beweisabnahme führen werden. Zum anderen wird sich weisen, ob das institutionelle Element der Besetzung der Spruchkörper mit technischen Richtern, zusammen mit der Bedeutung des Fachrichtervotums, zu einer verstärkten Rezeption der Rechtsprechung und Praxis des Europäischen Patentamts führen wird, und zwar im Sinne einer automatischen Übernahme anstelle einer kritischen Auseinandersetzung im Einzelfall. Dies könnte die Ausrichtung der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts nachhaltig beeinflussen.