
Prof Dr. Peter V. Kunz
Prof Dr. Jonas Weber
Prof Dr. Andreas Lienhard
Prof Dr. Iole Fagnoli
Prof Dr. Jolanta Kren Kostkiewicz

Berner Gedanken zum Recht

**Festgabe
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Bern für den Schweizerischen
Juristentag 2014**



Stämpfli Verlag

© Stämpfli Verlag AG Bern

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, der Verbreitung und der Übersetzung. Das Werk oder Teile davon dürfen ausser in den gesetzlich vorgesehenen Fällen ohne schriftliche Genehmigung des Verlags weder in irgendeiner Form reproduziert (z.B. fotokopiert) noch elektronisch gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Gesamtherstellung:
Stämpfli Publikationen AG, Bern
Printed in Switzerland

© Stämpfli Verlag AG Bern · 2014

Dieses Werk ist in unserem Buchshop unter
www.staempfliverlag.com erhältlich.

ISBN Print 978-3-7272-2970-1
ISBN Judocu 978-3-0354-1131-7



Die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2013

CYRILL P. RIGAMONTI*

Inhaltsverzeichnis

I.	Einleitung.....	307
II.	Prozessuale Fragen	308
	A. Richterliche Unabhängigkeit.....	308
	B. Widerklagezuständigkeit.....	311
	C. Unbedingtes Replikrecht.....	313
	D. Beweisrecht.....	314
	E. Verschiedenes.....	318
III.	Materielle Fragen.....	320
	A. Inhaberschaft.....	320
	B. Patentauslegung, Patentnichtigkeit und Teilverzicht.....	321
	C. Äquivalenzlehre.....	325
	D. Auskunft und Rechnungslegung.....	328
IV.	Fazit.....	329

I. Einleitung

Das schweizerische Bundespatentgericht hat seine Tätigkeit bekanntlich am 1. Januar 2012 aufgenommen¹. Im ersten Jahr ging es vor allem darum, die von den ehemals zuständigen kantonalen Gerichten übernommenen Prozesse

* Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., S.J.D., Ordinarius für Wirtschaftsrecht, Universität Bern. Dank gebührt meinem wissenschaftlichen Assistenten, RA PETER BIGLER, MLaw, für seine Unterstützung bei der Schlussredaktion. Der vorliegende Beitrag wurde im April 2014 abgeschlossen. Die Verweise auf Internetquellen wurden zuletzt am 30.4.2014 überprüft.

¹ Zur Bedeutung der Schaffung des Bundespatentgerichts für den schweizerischen Patentprozess, siehe z.B. 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, SZPP 2010, 191; ALEXANDRA GICK-KOMONDY, Schweizerische Patentgerichtsbarkeit im Vergleich mit der europäischen Entwicklung, Diss. Bern, Zürich 2010, 189 ff.; CYRILL P. RIGAMONTI, The New Swiss Patent Litigation System, Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC) 2011, 3; MICHAEL RITSCHER, Patent Litigation in Switzerland – At the Brink of a New Era, in: Hansen/Schüssler-Langeheine (Hrsg.), Patent Practice in Japan and Europe, Alphen aan den Rijn 2011, 211; 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.

zu behandeln² und Klarheit zu schaffen über die vom Bundespatentgericht praktizierten Verfahren³. Entsprechend lag das Schwergewicht der publizierten Rechtsprechung im ersten Betriebsjahr vorwiegend auf prozessualen Fragen⁴. Nach dem insgesamt erfolgreichen Aufbau und Start des neuen Gerichts ist inzwischen der Alltag eingekehrt⁵. Als positives Zeichen zu werten ist, dass die Zahl der beim Bundespatentgericht direkt eingegangenen Verfahren gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen ist⁶. Leicht gesunken ist indessen die Zahl der publizierten Entscheide, was allerdings weniger mit der geringeren Erledigungsrate als mit der markant höheren Vergleichsquote zu tun haben dürfte⁷. Inhaltlich lag der Fokus der veröffentlichten Entscheide im Jahr 2013 etwas mehr auf den materiellen Fragen als im Vorjahr.

Zweck des vorliegenden Beitrags ist, die Entscheide des Bundespatentgerichts aus dem Jahr 2013 gesamthaft darzustellen und – wo geboten – kurz zu kommentieren. Sofern die Entscheide des Bundespatentgerichts ans Bundesgericht weitergezogen wurden, werden auch die Urteile des Bundesgerichts in die Darstellung einbezogen, soweit sie bereits vorliegen⁸.

II. Prozessuale Fragen

A. Richterliche Unabhängigkeit

Bei einem Gericht, das sich wie das Bundespatentgericht vorwiegend aus nebenamtlichen Richterinnen und Richtern zusammensetzt, denen es überdies nicht verboten ist, vor diesem Gericht berufsmässig Parteien zu vertreten⁹, ist

² So auch Bundespatentgericht, Geschäftsbericht 2013, 84.

³ CYRILL P. RIGAMONTI, Ein Jahr schweizerisches Bundespatentgericht, ZVglRWiss 2013, 293 (306).

⁴ Zur Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahr 2012, siehe RIGAMONTI (Fn. 3), 306 ff.; in englischer Sprache auch CYRILL P. RIGAMONTI, Swiss Patent Jurisprudence 2012, Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JI-PIPEC) 2013, 53.

⁵ Siehe Bundespatentgericht (Fn. 2), 84 („courant normal“).

⁶ Im Jahr 2012 gingen beim Bundespatentgericht 11 ordentliche und 6 summarische Verfahren ein (zusätzlich zu den 32 ordentlichen und 5 summarischen Verfahren, die von den Kantonen überwiesen wurden), während sich die direkten Eingänge im Jahr 2013 auf 22 ordentliche und 11 summarische Verfahren erhöhten (zuzüglich 1 überwiesenes ordentliches Verfahren). Siehe Bundespatentgericht, Geschäftsbericht 2012, 94; Bundespatentgericht (Fn. 2), 90.

⁷ Während im Jahr 2012 insgesamt 16 von 28 ordentlichen und summarischen Verfahren durch Vergleich erledigt wurden (57%), waren es im Jahr 2013 insgesamt 17 von 23 Verfahren (74%); zählt man nur die ordentlichen Verfahren, so betrug die Vergleichsquote im Jahr 2013 gar 89% im Unterschied zu 65% im Jahr 2012. Siehe Bundespatentgericht (Fn. 6), 94; Bundespatentgericht (Fn. 2), 90.

⁸ Dies ist derzeit (April 2014) nicht der Fall für die Verfahren vor Bundesgericht betreffend BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, und BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001.

⁹ Dies gilt nicht für Richterinnen und Richter, die der Gerichtsleitung angehören; siehe Art. 2 Abs. 2 der Richtlinien zur Unabhängigkeit des Bundespatentgerichts.

das Gebot der richterlichen Unabhängigkeit ein ebenso heikles wie wichtiges Thema¹⁰. 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 des Bundespatentgerichts sicherzustellen¹¹. Dennoch sah sich das Bundespatentgericht in der Praxis bereits mit Ausstandsbegehren konfrontiert.

In einem ersten Fall¹² ging es um ein Ausstandsbegehren, das gegen den Referenten gerichtet war, der zuvor sein Fachrichtervotum abgegeben hatte. Auslöser für das Begehren war der gleichzeitig gestellte Antrag, nicht auf das Fachrichtervotum abzustellen, sondern einen externen Gutachter als gerichtlichen Sachverständigen zu bestellen. Das Ausstandsbegehren wurde auf Art. 47 ZPO sowie die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts¹³ gestützt und materiell damit begründet, dass sich ein Fachrichter, der zuvor ein Fachrichtervotum abgegeben habe, nicht unbefangen mit einer Zweitbeurteilung durch einen gerichtlichen Sachverständigen auseinandersetzen könne¹⁴. Die für die Behandlung von Ausstandsbegehren zuständige Gerichtsleitung¹⁵ lehnte das Begehren ab, denn das Begehren ging von einem Sachverhalt aus, der noch nicht gegeben war. Ob nach Würdigung des Fachrichtervotums ein Gutachten einzuholen sein würde, war Sache der Spruchkammer, die darüber aber ja noch nicht entschieden hatte¹⁶. Bei dieser Gelegenheit signalisierte die Gerichtsleitung auch (ohne dies aber zu entscheiden), dass mit dem allfälligen Einwand, dem Referenten gehe das zur Erstellung des Fachrichtervotums erforderliche Fachwissen ab, nicht bis *nach* der Erstellung des Fachrichtervotums zugewartet werden kann¹⁷.

Von grösserer Tragweite ist indes der zweite Fall, der einem grösseren Publikum erst durch den nachfolgenden Entscheid des Bundesgerichts¹⁸ bekannt wurde. In der Sache ging es um eine Patentverletzungsklage im Rahmen der laufenden Auseinandersetzungen zwischen der Nestlé-Gruppe und der zur Migros-Gruppe gehörenden Denner AG um die immaterialgüterrechtliche Zulässigkeit des Vertriebs von Kaffeekapseln, die in die bekannten Nespresso Kaffeemaschinen passen. Kurz vor der Instruktionsverhandlung wurden die Parteien vom Präsidenten des Bundespatentgerichts darüber infor-

¹⁰ Zur Unabhängigkeitsproblematik, siehe auch RIGAMONTI (Fn. 1), 6; BREMI (Fn. 1), 530; REGINA KIENER/GABRIELA MEDICI, Anwälte und andere Richter, SJZ 2011, 373 (375 f.); SCHWEIZER (Fn. 1), Rz. 10 f.

¹¹ Siehe Art. 28 PatGG und Art. 4 der Richtlinien über die Unabhängigkeit.

¹² BPatGer. vom 16.1.2013, O2012_022. Das Gericht selbst qualifiziert diesen Entscheid als Leitentscheid; <http://www.patentgericht.ch/de/rechtsprechung/leitentscheide.html>.

¹³ Siehe insbesondere BGer. vom 27.6.2012, 4A_3/2012.

¹⁴ BPatGer. vom 16.1.2013, O2012_022, E. 4.

¹⁵ Art. 11 des Geschäftsreglements des Bundespatentgerichts (GR-PatGer, SR 173.413.1).

¹⁶ BPatGer. vom 16.1.2013, O2012_022, E. 9.

¹⁷ BPatGer. vom 16.1.2013, O2012_022, E. 10; vgl. zu dieser Problematik auch BGer. vom 21.8.2013, 4A_160/2013, E. 4.1.

¹⁸ BGE 139 III 433.

miert, dass die Patentanwaltskanzlei des mit dem Fall als Referent betrauten Fachrichters die Gesellschaft Migros France in einer Markensache vertrete. Die Klägerinnen stellten umgehend ein Ausstandsbegehren. Weder der Präsident noch der betroffene Fachrichter sahen jedoch vor dem Hintergrund der Richtlinien zur Unabhängigkeit des Bundespatentgerichts einen Ausstandsgrund¹⁹. Die Klägerinnen hielten jedoch am Ausstandsbegehren fest, im Wesentlichen mit der Begründung, auch gegen Migros sei wegen des Verkaufs von Kaffeekapseln ein Patentverletzungsverfahren eingeleitet worden, in dem es um die Auslegung desselben Streitpatents²⁰ gehe, weshalb dem vorliegenden Verfahren eine präjudizielle Wirkung zukomme. Darüber hinaus sei die Migros nicht nur Eigentümerin der Denner AG, sondern kümmere sich auch weitgehend um deren immaterialgüterrechtliche Angelegenheiten²¹. Die Gerichtsleitung wies das Ausstandsbegehren jedoch ab, weil es weder die Sondernorm von Art. 28 PatGG noch die allgemeine Regel von Art. 47 ZPO erfüllt sah.

Auf Beschwerde in Zivilsachen hin hob das Bundesgericht diesen Beschluss auf und versetzte den betreffenden Fachrichter in den Ausstand. Dabei stützte es sich nicht auf die Spezialnorm von Art. 28 PatGG, die den vorliegenden Fall eines offenen Mandats der Kanzlei eines Richters mit Bezug auf eine mit einer Verfahrenspartei eng verbundenen Person nicht erfasse, sondern auf die durch Art. 28 PatGG nicht verdrängte Generalklausel von Art. 47 Abs. 1 lit. f ZPO²². Abgesehen vom indirekten wirtschaftlichen Interesse des Migros Genossenschaftsbunds am Ausgang des Verfahrens ihrer Tochtergesellschaft gab die Migros auch ihr unmittelbares Interesse an diesem Verfahren zu erkennen, indem die Leiterin ihrer Rechtsabteilung mit Vollmacht der Denner AG an der vom Bundespatentgericht angesetzten Instruktionsverhandlung teilgenommen hätte²³. Dass diese Information den Klägerinnen trotz eines entsprechenden Akteneinsichtsgesuchs vorenthalten wurde (worin gemäss Bundesgericht eine Verletzung von Art. 53 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV liegt²⁴), dürfte das Urteil des Bundesgerichts wohl mit beeinflusst haben. Dass das Mandatsverhältnis der Kanzlei des Fachrichters nicht mit der Muttergesellschaft, sondern mit einer Schwestergesellschaft der Verfahrenspartei bestand und dass die Muttergesellschaft selbst nicht Partei war, spielte vor diesem Hintergrund keine Rolle²⁵. Eine unmittelbare Folge dieses Urteils ist, dass das Bundespatentgericht entschieden hat, seine Richtlinien zur Unabhängigkeit zu überarbeiten²⁶.

¹⁹ BGE 139 III 433, Ziff. B.a.

²⁰ Patent Nr. EP 1 646 305.

²¹ BGE 139 III 433, Ziff. B.b.

²² BGE 139 III 433, E. 2.2.

²³ BGE 139 III 433, E. 2.3.

²⁴ BGE 139 III 433, E. 2.3.

²⁵ BGE 139 III 433, E. 2.4.

²⁶ Siehe die Information unter <http://www.patentgericht.ch/de/rechtsgrundlagen.html>.

B. Widerklagezuständigkeit

Die gesetzliche Regelung der sachlichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts²⁷ hat einige wenige Fragen offen gelassen, mit denen sich das Gericht nun Schritt für Schritt zu beschäftigen hat²⁸. Eine dieser Fragen ist, ob das Bundespatentgericht auch für Widerklagen in Nichtpatentsachen zuständig ist. Zwar genügt nach allgemeinem Zivilprozessrecht für die Anhebung einer Widerklage, dass der widerklageweise geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist wie die Hauptklage²⁹, doch besteht beim Bundespatentgericht die Besonderheit, dass der schweizerische Gesetzgeber die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts in Art. 26 PatGG ganz bewusst auf Patentsachen beschränkt hat, sodass es nur konsequent wäre, eine Widerklagezuständigkeit für Nichtpatentsachen zu verneinen³⁰.

Mit solchen Fragen der Widerklagezuständigkeit hatte sich das Bundespatentgericht in einem Fall zu befassen, der ihm vom ehemals zuständigen Gericht in Fribourg überwiesen worden war und der wohl zu den vertracktesten Fällen gehört, die das Gericht bisher zu entscheiden hatte³¹. In der Sache beantragte die deutsche Klägerin primär die Feststellung ihrer Mitinhaberschaft an verschiedenen Patentanmeldungen, während die schweizerische Beklagte der Klägerin widerklageweise die Benutzung der Erfindung verbieten lassen wollte, die diesen Patentanmeldungen zugrunde liegt. Weil auf der Grundlage einer blossen Patentanmeldung kein Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden kann³², stützte sich die Widerklage ausschliesslich auf Lauterkeitsrecht. Das Bundespatentgericht bestätigte zunächst seine Zuständigkeit für die *Hauptklage* mit Bezug auf die verschiedenen streitgegenständlichen Patentanmeldungen³³. Hinsichtlich der *Widerklage* begründete das Gericht seine

²⁷ Art. 26 PatGG.

²⁸ Bereits geklärt hat das Gericht im Jahr 2012 die Frage, ob es für vorsorgliche Massnahmen vor Rechtshängigkeit einer Klage im ordentlichen Verfahren auch dann zuständig ist, wenn die Streitigkeit nicht in seine ausschliessliche Zuständigkeit nach Art. 26 Abs. 1 PatGG, sondern in die konkurrierende Zuständigkeit nach Art. 26 Abs. 2 PatGG fällt, die es mit den kantonalen Gerichten teilt; BPatGer. vom 12.6.2012, S2010_009 (Zuständigkeit bejaht). Mittlerweile letztinstanzlich geklärt ist sodann die Frage der Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für eine Klage wegen Patentverletzung gegen die schweizerische Eidgenossenschaft, wenn behauptet wird, das von der Schweiz betriebene Erfassungssystem für die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) verletze ein europäisches Patent; BGE 139 III 110 (Zuständigkeit für Unterlassungsklagen bejaht, für Ausgleichsklagen verneint).

²⁹ Art. 224 Abs. 1 ZPO.

³⁰ Siehe dazu RIGAMONTI (Fn. 3), 307 f.; WERNER STIEGER, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG), Kommentar, Basel 2013, Art. 26 PatGG N 115 f.

³¹ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

³² Siehe z.B. Art. 111 Abs. 1 PatGG.

³³ Die internationale Zuständigkeit wurde für die europäische Patentanmeldung auf Art. 2 des Protokolls über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (SR 0.232.142.22) und für die amerikanische, japanische und südafrikanische Anmeldung auf Art. 2 LugÜ gestützt. Die Frage der (nationalen) örtlichen Zuständigkeit stellt sich beim Bundespatentgericht nicht, und die sachliche Zuständigkeit ergab sich für alle Anmeldungen aus der konkurrierenden

internationale (und örtliche) Zuständigkeit mit dem Widerklagegerichtsstand von Art. 6 Ziff. 3 LugÜ³⁴. Diese Norm setzt voraus, dass sich die Widerklage auf denselben Sachverhalt stützt wie die Hauptklage, was im vorliegenden Fall mit nachvollziehbarer Begründung bejaht wurde³⁵. Weniger stringent war dann freilich die Begründung der sachlichen Widerklagezuständigkeit. Das Gericht wies lediglich darauf hin, dass der ehemalige Gerichtsstand des Sachzusammenhangs nach Art. 12 Abs. 2 aUWG in Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO gesetzlich verankert geblieben sei³⁶ und dass alle Regeln, die für das Verfahren vor der einzigen kantonalen Instanz gelten, analog auf das Verfahren vor dem Bundespatentgericht anzuwenden seien, einschliesslich Art. 14 Abs. 1 ZPO und dessen Erfordernis der Konnexität für die Frage der örtlichen Widerklagezuständigkeit³⁷. Das Gericht scheint daraus zu folgern, dass es für eine Widerklage dann sachlich zuständig ist, wenn diese in einem *sachlichen Zusammenhang* zur Hauptklage steht, was insbesondere dann gegeben sei, wenn die beiden Klagen – wie vorliegend – auf demselben Sachverhalt beruhen³⁸.

Das allgemeine Erfordernis des *sachlichen Zusammenhangs zwischen Klage und Widerklage* mag zwar im Ergebnis sinnvoll sein, aber die vom Gericht dafür gelieferte Begründung ist insofern unbefriedigend, als Art. 224 Abs. 1 ZPO gerade das Gegenteil suggeriert. Einen sachlichen Zusammenhang zwischen Klage und Widerklage bräuchte es eigentlich nur, wenn die Widerklage auf einen besonderen Widerklagegerichtsstand³⁹ gestützt wird⁴⁰. Ein solcher Zusammenhang war vorliegend wegen Art. 6 Ziff. 3 LugÜ zwar gegeben, doch scheint das Gericht seine Ausführungen nicht auf diese Sondersituation zu beschränken. Problematischer als dieser Punkt ist jedoch, dass das Gericht kein Wort darüber verliert, dass die Widerklage derselben sachlichen Zuständigkeit wie die Hauptklage unterliegt⁴¹, was beim Bundespatentgericht eben bedeutet, dass es sich bei der Widerklage auch um eine *Patentsache* handeln muss. Damit sei nicht gesagt, dass mit der Widerklage zwingend ein patentrechtlicher Anspruch geltend gemacht werden muss, wohl aber, dass mit Blick auf Art. 26 Abs. 2 PatGG eine Zivilklage vorzuliegen

Zuständigkeit von Art. 26 Abs. 2 PatGG (i.V.m. Art. 41 PatGG); BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 23 f.

³⁴ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 42.

³⁵ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 43.

³⁶ Diese Aussage geht etwas zu weit, denn der Gegenstand des allgemeinen Gerichtsstandes von Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO ist ja nicht die Etablierung eines Gerichtsstandes des Sachzusammenhangs, auch wenn es zutrifft, dass diese Regel im Ergebnis (teilweise) dazu führt, dass für Klagen aus UWG und Immaterialgüterrecht dasselbe Gericht sachlich zuständig ist.

³⁷ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 41.

³⁸ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 41.

³⁹ Art. 14 Abs. 1 ZPO, Art. 8 IPRG oder Art. 6 Ziff. 3 LugÜ.

⁴⁰ ADRIAN STAEHELIN/DANIEL STAEHELIN/PASCAL GROLIMUND, *Zivilprozessrecht*, 2. Aufl., Zürich 2013, § 14 Rz. 34.

⁴¹ So für die – insofern analoge – Widerklagezuständigkeit der einzigen kantonalen Instanzen und der Handelsgerichte nach Art. 5 und 6 ZPO auch STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND (Fn. 40), § 14 Rz. 33.

hat, die zumindest „in Sachzusammenhang mit Patenten“ steht⁴². Wie die Praxis inzwischen gezeigt hat, kann dies unter Umständen auch eine lauterkeitsrechtliche Widerklage sein⁴³. Im vorliegenden Fall ging es bei der auf das UWG gestützten Widerklage gleich wie bei der auf Patentrecht gestützten Hauptklage im Wesentlichen um die Frage, von wem die streitgegenständliche Erfindung stammte und wer sich im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit das entsprechende Wissen angeeignet hatte und dann rechtmässig oder unrechtmässig verwertete⁴⁴. Vor diesem Hintergrund ist die Annahme eines Sachzusammenhangs der Widerklage mit Patenten vertretbar, zumal Gegenstand der Widerklage die Unterlassung der Benutzung einer zum Patent angemeldeten Erfindung war⁴⁵.

C. Unbedingtes Replikrecht

Gleich zweimal durfte sich das Bundespatentgericht mit der Thematik des *unbedingten Replikrechts* befassen⁴⁶. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts haben die Parteien in Verfahren vor gerichtlichen Behörden gestützt auf Art. 29 BV sowie Art. 6 EMRK einen unbedingten Anspruch darauf, zu sämtlichen Eingaben der Gegenpartei Stellung nehmen zu können⁴⁷. Dieser verfassungsmässige Anspruch, sich zu jeder Eingabe der Gegenpartei äussern zu können, besteht nach Ansicht des Bundesgerichts unabhängig davon, ob die fragliche Eingabe neue oder entscheidungswesentliche Ausführungen enthält⁴⁸. Dabei ist das unbedingte Replikrecht grundsätzlich dann gewährt, wenn das Gericht den Parteien die Eingaben der Gegenseite zur (bloss) Kenntnisnahme zustellt, denn damit wird ihnen die Möglichkeit gegeben, sich gegebenenfalls dazu zu äussern. Eine solche Äusserung muss allerdings *umgehend* erfolgen, weil sonst seitens des Gerichts angenommen werden darf, dass auf eine entsprechende Eingabe verzichtet wird⁴⁹.

⁴² Dies hätte den Vorteil, dass selbst dann, wenn wegen Art. 224 Abs. 1 ZPO auf das Erfordernis eines sachlichen Zusammenhangs zwischen Haupt- und Widerklage verzichtet würde (und kein besonderer Widerklagegerichtsstand [siehe Fn. 39] vorläge), sichergestellt wäre, dass das Bundespatentgericht nicht über Klagen entscheiden müsste, die ihm der Gesetzgeber gerade nicht zur Entscheidung zuweisen wollte; siehe dazu die Hinweise in Fn. 30.

⁴³ So hat sich das Bundespatentgericht z.B. auf der Grundlage von Art. 26 Abs. 2 PatGG bereits sachlich zuständig erklärt für eine Unterlassungsklage, die auf lauterkeitsrechtlicher Grundlage darauf abzielte, dem Beklagten zu verbieten, gegenüber Dritten die Behauptung zu äussern, dass die Klägerin nicht die rechtmässige Inhaberin eines bestimmten Patents sei; siehe BPatGer. vom 13.6.2012, S2012_005, E. 6.

⁴⁴ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 43.

⁴⁵ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 50.

⁴⁶ BPatGer. vom 24.7.2013, O2012_001; BPatGer. vom 15.8.2013, O2013_004.

⁴⁷ Siehe z.B. BGE 138 I 154, E. 2.3.3; BGE 133 I 100, E. 4.3 ff.; BGer. vom 23.11.2011, 1C_521/2011, E. 2.2.

⁴⁸ BGE 138 I 154, E. 2.3.3.

⁴⁹ BGE 138 III 252, E. 2.2; BGE 133 I 98, E. 2.2; vgl. auch BPatGer. vom 7.8.2013, S2013_006, E. 2.3.

In Anwendung dieser Prinzipien entschied das Bundespatentgericht im ersten Fall zu Recht, dass eine Stellungnahme zur Klageduplik nach Abschluss des ordentlichen Schriftenwechsels als klar verspätet aus dem Recht zu weisen ist, wenn sie über zweieinhalb Monate nach Zustellung der betreffenden Klageduplik ergeht; entsprechend war auch die Eingabe der Beklagten zur verspäteten Stellungnahme gegenstandslos und daher nicht zu beachten⁵⁰. Im zweiten Fall ging es um das mit dem unbedingten Replikrecht unweigerlich verbundene Problem, dass dieses Recht ein endloses Hin und Her von Stellungnahmen ermöglicht, was aus prozessökonomischer Sicht nicht wünschbar ist. Der Präsident des Bundespatentgerichts löste dieses Problem, indem er einem potentiell uferlosen Austausch von Eingaben dadurch entgegenwirkte, dass er einer Partei Frist ansetzte, auf dass sie dem Gericht mitteile, ob sie sich zur jüngsten Eingabe der Gegenpartei äussern wolle, denn diesfalls würden die Parteien zu einer Verhandlung vorgeladen, um sich dort abschliessend mündlich austauschen zu können⁵¹. Vor dem Hintergrund dieses pragmatischen Vorgehens ist nicht zu erwarten, dass die Thematik des unbedingten Replikrechts weiterhin Anlass zu Kontroversen geben wird.

D. Beweisrecht

Das im Rahmen der Vereinheitlichung des schweizerischen Zivilprozessrechts und der Schaffung des Bundespatentgerichts auf eine neue Grundlage gestellte Beweisrecht⁵² wurde von den Parteien auch im Jahr 2013⁵³ genutzt, um vorsorglich Beweise sichern und namentlich potentiell verletzende Gegenstände beschreiben zu lassen. Insofern scheint sich die Prognose der gesteigerten Relevanz dieser Beweisinstrumente⁵⁴ zu bestätigen. Im Jahr 2013

⁵⁰ BPatGer. vom 24.7.2013, O2012_001, E. 8. Unklar ist, weshalb das Gericht das *unbedingte* Replikrecht in einem *obiter dictum* auf *neue* Behauptungen beschränken und es damit nur *bedingt* gewähren will (E. 8), denn das vom Gericht selbst zitierte Schreiben des Bundesgerichts sagt genau das Gegenteil: „Die Parteien haben somit einen verfassungsmässigen Anspruch darauf, sich zu jeder Eingabe im Verfahren zu äussern, *unabhängig davon, ob sie neue oder wesentliche Vorbringen enthält*: Es ist Sache der Parteien zu entscheiden, ob sie eine Entgegnung für erforderlich halten oder nicht“ (Bundesgericht, Schriftenwechsel und freiwillige Bemerkungen, http://www.bger.ch/emrk_text_d.pdf) (Hervorhebung hinzugefügt); siehe auch BGE 138 I 154, E. 2.3.3 („Möglichkeit, zu jeder Eingabe von Vorinstanz oder Gegenpartei Stellung zu nehmen, und zwar unabhängig davon, ob diese neue und erhebliche Gesichtspunkte enthalten“).

⁵¹ BPatGer. vom 15.8.2013, O2013_004. Die Regeste lautet (unter Hinweis auf das unbedingte Replikrecht nach Art. 6 EMRK und Art. 29 Abs. 1 und 2 BV) wie folgt: „Zur Beförderung des Verfahrens kann für die Wahrung des unbedingten Replikrechts eine Verhandlung angeordnet werden“. Das Gericht selbst betrachtet diesen Entscheid als Leitentscheid; siehe <http://www.patentgericht.ch/de/rechtsprechung/leitentscheide.html>.

⁵² Es geht primär um Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO und Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG. Siehe dazu allgemein RIGAMONTI (Fn. 1), 12 f.

⁵³ Zur Rechtsprechung im Jahr 2012, siehe RIGAMONTI (Fn. 3), 311 ff.

⁵⁴ RIGAMONTI (Fn. 3), 324.

wurden im Zusammenhang mit zwei Verfahren insgesamt vier Entscheide publiziert.

Im ersten Verfahren ging es zunächst⁵⁵ um eine superprovisorisch beantragte genaue Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG, die vom Bundespatentgericht indes mit der Begründung abgelehnt wurde, dass erhebliche Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des schweizerischen Klagepatents⁵⁶ und der Nichtberechtigung der Beklagten bestünden⁵⁷. Namentlich sei fraglich, ob der blosser Registereintrag eines *schweizerischen* Patents eine vorbehaltlose Vermutung der Gültigkeit des Patents begründen könne⁵⁸. Deshalb seien bei superprovisorisch beantragten Massnahmen, die sich auf ungeprüfte schweizerische Patente stützen, weitere Beweismittel wie z.B. Suchberichte notwendig, um ein Recht aus einem solchen Patent geltend machen zu können⁵⁹. Dies sei im konkreten Fall unterlassen worden. Sodann sei die Gültigkeit des Streitpatents ohnehin unsicher, weil die patentierte Erfindung mindestens zehn Jahre vor dem Prioritätsdatum schon von mehreren Unternehmen verwendet worden sei, kein Hinweis auf Vertraulichkeitsvereinbarungen oder sonstige Geheimhaltung vorliege und darüber hinaus vom Patent erfasste Produkte bereits vor dem Prioritätsdatum verkauft worden seien. Zudem könne nach den Umständen ein Nutzungsrecht der Beklagten nicht ausgeschlossen werden⁶⁰. Mit Blick auf das Missbrauchspotential sei die Massnahme der Beschreibung daher nicht angebracht. Hingegen sei zur Wahrung des klägerischen Interesses an der Beweissicherung eine andere, weniger einschneidende Massnahme anzuordnen, nämlich ein strafbewehrtes superprovisorisches Verbot, bis auf weiteres das von der Beklagten verwendete Verfahren, die Kontrollprogramme und die zugehörige Dokumentation zu verändern oder verschwinden zu lassen⁶¹. Das Verfahren nahm dann allerdings insofern eine

⁵⁵ BPatGer. vom 24.5.2013, S2013_005.

⁵⁶ Es kann sich dabei wohl nur um Patent Nr. CH 705 576 handeln. Allerdings wurde der Entscheid vom Gericht praxisgemäss (BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 28 a.E.) anonymisiert, weil es sich um einen Massnahmeentscheid handelte. Die Praxis der pauschalen Anonymisierung bei Massnahmeentscheiden ist zu bedauern und widerspricht wohl auch Art. 3 Abs. 3 des Informationsreglements des Bundespatentgerichts (IR-PatGer, SR 173.413.4), denn anonymisiert wird nach dieser Bestimmung nur, wenn es „der Schutz privater oder öffentlicher Interessen erfordert“. Bei privaten Interessen muss die Anonymisierung überdies beantragt werden und begründet erscheinen. Da die Parteien offenbar keine Anonymisierung beantragt hatten, hätte nur anonymisiert werden dürfen, wenn dies das öffentliche Interesse erfordert hätte. Ein solches öffentliches Interesse an der Anonymisierung lag aber nicht vor – jedenfalls wird im Entscheid keines genannt. Folglich war eine Anonymisierung auch nicht angebracht. Auf die Art des Entscheides oder die Art des Verfahrens kommt es bei Art. 3 Abs. 3 IR-PatGer nicht an.

⁵⁷ BPatGer. vom 24.5.2013, S2013_005, E. 4.

⁵⁸ BPatGer. vom 24.5.2013, S2013_005, E. 3 (mit Hinweis auf BGE 133 III 229, E. 4.3).

⁵⁹ BPatGer. vom 24.5.2013, S2013_005, E. 3.

⁶⁰ BPatGer. vom 24.5.2013, S2013_005, E. 3.

⁶¹ BPatGer. vom 24.5.2013, S2013_005, E. 5. Die Klägerin hatte zwar keinen entsprechenden Eventualantrag gestellt, doch rechtfertigte das Gericht seine Anordnung mit einem *argumentum a maiore ad minus*.

unerwartete Wende, als die Beklagte in ihrer Stellungnahme zum Superprovisorium gar nicht bestritt, sondern explizit zugab, dass sie die patentierte Erfindung gewerblich benutzte, und lediglich geltend machte, das Patent sei nichtig bzw. ihr stehe ein Mitbenützungsrecht nach Art. 35 PatG zu⁶². Entsprechend bestand weder ein rechtlich geschütztes Interesse an der ursprünglich beantragten Beschreibung noch eine Grundlage für die einstweilen bereits angeordnete mildere Massnahme, sodass diese Massnahme aufgehoben, das Eingeständnis der Benutzung der patentierten Erfindung durch die Beklagte festgestellt und das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben werden konnte. Die Kosten wurden praxisgemäss⁶³ der Klägerin auferlegt⁶⁴.

Im zweiten Verfahren beantragte der Kläger zwecks Beweissicherung und vorsorglicher Beweisführung auf der Grundlage von Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO und Art. 77 Abs. 1 lit. a und b PatG superprovisorisch einen Augenschein am Produktionsstandort der Beklagten zwecks Feststellung bestimmter technischer Parameter mit Bezug auf die von der Beklagten betriebenen Muffenautomaten⁶⁵ sowie eine genaue Beschreibung des entsprechenden Muffenproduktionsprozesses⁶⁶. Im Unterschied zum ersten Verfahren wurde die Gültigkeit des Streitpatents nicht thematisiert, wohl weil es sich um ein geprüftes europäisches Patent handelte⁶⁷. Die für die beantragten Massnahmen erforderliche Glaubhaftmachung einer drohenden oder bestehenden Patentverletzung bejahte das Gericht kursorisch in einem einzigen Satz⁶⁸. Auch die Beweisgefährdung bzw. der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil wurde ohne grosse Umschweife damit begründet, dass glaubhaft gemacht sei, dass das von der Beklagten praktizierte Verfahren nicht anhand des Endprodukts ermittelt werden könne und dass Muffenautomaten mit der gleichen Typenbezeichnung nicht immer identisch ausgestattet seien⁶⁹. Entsprechend wurde die beantragte Beschreibung bzw. vorsorgliche Beweissicherung angeordnet, und zwar superprovisorisch, damit keine Änderungen am Muffenautomaten und

⁶² BPatGer. vom 17.9.2013, S2013_005, E. 3.

⁶³ Siehe schon BPatGer. vom 23.8.2012, S2012_007, E. 7.

⁶⁴ BPatGer. vom 17.9.2013, S2013_005, E. 10.

⁶⁵ Muffen sind Bauteile zur unterbrechungsfreien Verbindung von Rohren.

⁶⁶ BPatGer. vom 30.8.2013, S2013_008, E. 1.

⁶⁷ Das Streitpatent war Patent Nr. EP 666 790. Eine Besonderheit des Falles liegt darin, dass der deutsche Teil dieses Patents im Rahmen einer Nichtigkeitsklage teilweise für nichtig erklärt worden war (siehe BGH vom 23.7.2009, Xa ZR 84/05) und der Kläger zur Vorbereitung der Klage in der Schweiz beim IGE mit Bezug auf Patentanspruch Nr. 1 einen Teilverzicht im Sinne von Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG erwirkt hatte, der dem in Deutschland aufrecht erhaltenen Umfang entsprach; BPatGer. vom 30.8.2013, S2013_008, E. 3. Die Zulässigkeit dieses Teilverzichts wurde von der Beklagten nach erfolgter Beschreibung bestritten, doch hielt das Gericht die Zulässigkeit für glaubhaft; BPatGer. vom 30.10.2013, S2013_008, E. 10.

⁶⁸ BPatGer. vom 30.8.2013, S2013_008, E. 5; etwas ausführlicher äussert sich der zweite Entscheid dazu, siehe BPatGer. vom 30.10.2013, S2013_008, E. 11.

⁶⁹ BPatGer. vom 30.8.2013, S2013_008, E. 6.

dem Verfahren vorgenommen werden konnten⁷⁰. Dass die Schutzdauer des Streitpatents unmittelbar vor Ablauf stand und daher die spätere Geltendmachung eines Unterlassungsbegehrens schon aus zeitlichen Gründen nicht mehr in Frage kam, spielte unter dem Blickwinkel des Rechtsschutzinteresses keine Rolle, weil im ordentlichen Verfahren immer noch Schadenersatz- bzw. Gewinnherausgabeansprüche für die Vergangenheit geltend gemacht werden konnten⁷¹.

Die Bedeutung dieses Falles ist eine doppelte. Erstens bestätigte das Bundespatentgericht damit, dass die neuen beweisrechtlichen Instrumente in der Praxis durchaus greifen und dass die Geschäftsgeheimnisse der von der Beschreibung betroffenen Partei ernst genommen werden⁷². Zweitens nahm das Gericht die Gelegenheit wahr, den allgemeinen Ablauf der Beschreibung nun auch in deutscher Sprache darzustellen⁷³ und bei dieser Gelegenheit gleich einige Punkte zu präzisieren. So wurde etwa klargestellt, dass der Rechtsanwalt bzw. der Patentanwalt des Gesuchstellers dafür zu sorgen hat, dass die Beschreibung technisch sachgerecht durchgeführt werden kann, indem die dafür notwendigen Geräte zur Verfügung gestellt werden und für deren sachgerechte Bedienung gesorgt wird, soweit notwendig durch einen von den Parteien unabhängigen und zur Verschwiegenheit verpflichteten spezialisierten Techniker⁷⁴. Sodann wurde verfügt, dass die Zustellung des (mit Blick auf Geschäftsgeheimnisse der Beklagten teilweise geschwärzten) Protokolls der Beschreibung an den Kläger erst nach Eintritt der Rechtskraft zu erfolgen hat, um der Beklagten die Möglichkeit einer Beschwerde zu geben und diese nicht durch eine vorzeitige Übergabe zu präjudizieren⁷⁵. Die Kosten wurden auch in diesem Fall einstweilen dem Kläger auferlegt⁷⁶.

⁷⁰ BPatGer. vom 30.8.2013, S2013_008, E. 6 und Dispositiv, Ziff. 1. Nach erfolgter Publikation des Urteils beantragte der Kläger, die Veröffentlichung im Internet sei bis auf weiteres zurückzunehmen, doch wurde dieser Antrag vom Präsidenten des Bundespatentgerichts unter Hinweis auf Art. 25 PatGG und Art. 3 Abs. 1 IR-PatGer zu Recht abgelehnt; BPatGer. vom 30.10.2013, S2013_008, E. 8.

⁷¹ BPatGer. vom 30.8.2013, S2013_008, E. 4.

⁷² Siehe zu letzterem namentlich BPatGer. vom 30.10.2013, S2013_008, E. 14.

⁷³ BPatGer. vom 30.8.2013, S2013_008, E. 8 und Dispositiv; siehe zuvor schon in französischer Sprache BPatGer. vom 14.6.2012 und vom 23.8.2012, S2012_007.

⁷⁴ BPatGer. vom 30.8.2013, S2013_008, E. 8 und Dispositiv, Ziff. 4. Der Beizug eines unabhängigen Technikers ist vorab zu beantragen.

⁷⁵ BPatGer. vom 30.10.2013, S2013_008, E. 15 und Dispositiv, Ziff. 1.

⁷⁶ BPatGer. vom 30.10.2013, S2013_008, E. 16 und Dispositiv, Ziff. 3 und 4.

E. Verschiedenes

Abgesehen von den bereits genannten Fällen hatte sich das Bundespatentgericht mit einer Reihe weiterer prozessrechtlicher Fragen auseinanderzusetzen⁷⁷.

So wurde etwa entschieden⁷⁸, dass der für die Kostenfolgen im Rahmen einer Abschreibungsverfügung infolge Klageanerkennung relevante *Streitwert*⁷⁹ für die Festlegung der Gerichtsgebühren einerseits und die Festlegung der Parteientschädigung andererseits unterschiedlich sein kann, wenn die Parteien sich im Kontext einer Patentabtretungsklage⁸⁰ auf einen offensichtlich zu tiefen Streitwert geeinigt haben⁸¹. Im konkreten Fall wurde der von den Parteien während des ersten Schriftenwechsel übereinstimmend bezifferte Streitwert für die Festsetzung der Gerichtsgebühren wegen offensichtlicher Unrichtigkeit nach oben angepasst, für die Festsetzung der Parteientschädigung hingegen trotz offensichtlicher Unrichtigkeit so belassen, wie er von den Parteien ursprünglich angegeben wurde⁸². Mit dieser auf der Grundlage des zivilprozessualen Gebots des Handelns nach Treu und Glauben im Sinne von Art. 52 ZPO erfolgten Differenzierung wird verhindert, dass der Kläger aus prozesstaktischen Gründen zunächst einen zu tiefen Streitwert angeben und nach erfolgter Klageanerkennung im Wissen um den für ihn positiven Ver-

⁷⁷ Nicht separat besprochen wird hier die Umsetzung der ständigen Praxis des Bundespatentgerichts mit Bezug auf die Anforderungen an die Bestimmtheit von Unterlassungsbegehren; siehe BPatGer. vom 24.7.2013, O2012_001, E. 47.2; BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001. E. 11. Das Gericht kann dabei an seiner früheren Rechtsprechung anknüpfen; BPatGer. vom 7.3.2012, S2012_002, E. 2 f.; BPatGer. vom 24.8.2012, O2012_004, E. 9; siehe dazu bereits RIGAMONTI (Fn. 3), 309 ff.; vgl. jüngst auch BPatGer. vom 30.1.2014, O2012_033, E. 17; BPatGer. vom 19.3.2014, O2014_005, E. 5. Ebenfalls verzichtet wird auf die Besprechung von Ausführungen des Bundespatentgerichts zu Protokollberichtigungsfragen und zur Verhältnismässigkeit der vorsorglichen Anordnung von Verboten in komplexen Patentverfahren; BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001. E. 9 und E. 24.

⁷⁸ BPatGer. vom 28.10.2013, O2013_004.

⁷⁹ Zum Streitwert bei Unterlassungsbegehren allgemein, siehe auch BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001. E. 12.

⁸⁰ Materiell ging es um eine Klage der belgischen GlaxoSmithKline Biologicals SA gegen die Novartis AG auf Abtretung der europäischen Patentanmeldung Nr. EP 07 825 522 und der internationalen Patentanmeldung Nr. PCT/IB2007/003255. Dieser Fall ist ein Beispiel dafür, dass sich die Prozessparteien und die streitgegenständlichen Patentanmeldungen trotz der (auf Antrag der Beklagten erfolgten) Anonymisierung durch das Gericht ohne grösseren Aufwand eruieren lassen; siehe dazu namentlich MARTIN WILMING, Assignment Action of GSK ./ Novartis, <http://www.patentlitigation.ch/assignment-action-of-gsk-vs-novartis>.

⁸¹ Lautet das Rechtsbegehren – wie vorliegend – nicht auf eine bestimmte Geldsumme, wird der für die Gerichtsgebühr und die Parteientschädigung relevante Streitwert nur dann vom Gericht festgesetzt, wenn die Parteien sich nicht darüber einigen oder wenn ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind; Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 91 Abs. 2 ZPO.

⁸² BPatGer. vom 28. Oktober 2013, O2013_004, E. 4.3 (Gerichtsgebühr: Streitwertanpassung von CHF 1 Mio. auf CHF 4 Mio.), E. 4.4 (Parteientschädigung: keine Streitwertanpassung). Entsprechend wurde die Gerichtsgebühr auf CHF 30'000 festgesetzt, die Parteientschädigung für Anwalts- und Patentanwaltskosten auf CHF 110'556.50 statt der beantragten CHF 395'142.50.

fahrendausgang die Streitwertangabe unter Berufung auf die offensichtliche Unrichtigkeit nach oben anpassen kann, um eine höhere Parteientschädigung zugesprochen zu erhalten⁸³. Dies ist im Ergebnis wohl richtig, jedenfalls solange – wie dies auch im zu beurteilenden Fall gegeben war – die streitwertrelevanten Tatsachen bereits bei Prozessbeginn bekannt waren.

Sodann stellte das Gericht in einem anderen Fall klar, dass die *Prozessleitung* gemäss Art. 124 Abs. 1 ZPO *Sache des Gerichts* ist und es den Parteien nicht gestattet ist, Eingaben entgegen einer gerichtlichen Anordnung vorzunehmen⁸⁴. Konkret ging es darum, dass in einem Patentverletzungsprozess die Einrede der Nichtigkeit erhoben wurde und das Gericht vorgängig zur Instruktionsverhandlung die Klägerin *nur* zur Bestandesfrage replizieren lassen wollte, um einerseits von jeder Partei je eine Äusserung zur Verletzung und eine zur Rechtsbeständigkeit vorliegen zu haben und andererseits die Waffengleichheit der Parteien zu wahren. Die Klägerin setzte sich dann aber insofern über die Anordnung hinweg, als sie zwar anordnungsgemäss eine auf die Frage der Rechtsbeständigkeit beschränkte Replik einreichte, drei Wochen später dann aber von sich aus eine weitere Eingabe einreichte, in der sie vorgängig zur Instruktionsverhandlung über die Argumente orientierte, die sie in der Replik zur Verletzungsfrage vortragen wollte – aber genau dies wollte das Gericht auf die Instruktionsverhandlung hin nicht hören⁸⁵. Entsprechend wurde die Eingabe der Klägerin aus dem Recht gewiesen und für Belange der Instruktionsverhandlung nicht berücksichtigt.

In einem weiteren Fall hatte sich das Bundespatentgericht mit dem Thema der *unentgeltlichen Rechtspflege* zu befassen⁸⁶. Das Gericht lehnte einen entsprechenden Antrag eines Beklagten mangels Mittellosigkeit ab, der seiner Mitwirkungspflicht zur Klärung der finanziellen Verhältnisse nicht hinreichend nachgekommen war und dem unter Berücksichtigung der ehelichen Beistandspflicht nach Berechnung des Gerichts ein Freibetrag von rund CHF 2'800 pro Monat verblieb⁸⁷.

Schliesslich befasste sich das Bundespatentgericht mit den *Kostenfolgen* eines infolge kurzfristigen Klagerückzugs abbeschriebenen Verfahrens⁸⁸ und verweigerte eine von der Grundregel von Art. 106 Abs. 1 ZPO abweichende Kostenverteilung⁸⁹. Mit Bezug auf die Parteientschädigungen wurde klargestellt, dass separate Parteientschädigungen verlangt werden können, wenn mehrere Beklagte unterschiedliche Standpunkte vertreten mussten, und dass

⁸³ BPatGer. vom 28. Oktober 2013, O2013_004, E. 4.4.

⁸⁴ BPatGer. vom 21.5.2013, O2012_039, Regeste. Das Gericht qualifiziert diesen Entscheid als Leitentscheid; <http://www.patentgericht.ch/de/rechtsprechung/leitentscheide.html>.

⁸⁵ BPatGer. vom 21.5.2013, O2012_039, E. 7.

⁸⁶ BPatGer. vom 22.4.2013, O2013_001.

⁸⁷ BPatGer. vom 22.4.2013, O2013_001, E. 4.4.

⁸⁸ BPatGer. vom 29.5.2013, O2012_013, auszugsweise publiziert in *sic!* 2014, 159, mit Anm. SIDLER.

⁸⁹ BPatGer. vom 29.5.2013, O2012_013, E. 5.3.

grundsätzlich ein höherer Aufwand verrechnet werden kann, wenn eine Partei aus dem Ausland stammt⁹⁰.

III. Materielle Fragen

A. Inhaberschaft

Die im Zusammenhang mit der Widerklagezuständigkeit⁹¹ bereits erwähnte Klage auf Feststellung der Mitinhaberschaft an bestimmten Patentanmeldungen und die damit zusammenhängende lauterkeitsrechtliche Widerklage auf Unterlassung der Benutzung der diesen Patentanmeldungen zugrunde liegenden Erfindung⁹² gaben dem Bundespatentgericht die Gelegenheit, sich mit den Anforderungen an die Geltendmachung des *Rechts auf das Patent* nach dem jeweils anwendbaren Recht⁹³ zu befassen. Ganz allgemein verlangte das Gericht, dass die Abtretungsklägerin ihre originäre Berechtigung am Patent zu behaupten und die Inhaberschaft des Rechts auf das Patent im Bestreitungsfall auch zu beweisen habe, was namentlich voraussetze, dass zu behaupten und zu beweisen sei, wer konkret Erfinder welcher technischen Lehre war⁹⁴. Dafür könne ein allgemeiner Verweis auf die Patentanmeldung nicht genügen, sondern es sei die konkrete erfundene technische Lehre darzulegen, bei der Miterfinderschaft unter Angabe des Erfindungsbeitrags einer bestimmten oder mehrerer bestimmter Personen⁹⁵. Im vorliegenden Fall hätte die Klägerin daher unter anderem substantiiert behaupten und im Bestreitungsfall beweisen müssen, welche konkrete technische Lehre welcher Erfinder zu welchem Zeitpunkt gemacht habe und wie der Übergang des Rechts auf ein Patent dieser konkreten technischen Lehre vom Erfinder auf die Klägerin erfolgt sei⁹⁶. Da die Klägerin dieser Behauptungslast nicht nachgekommen sei⁹⁷, weil sie nicht konkret ausgeführt habe, wer wann was erfunden hat, welche technischen Entwicklungsschritte hierfür getätigt worden sind und wer welchen Betrag an die angebliche Erfindung geleistet hat, sei die Klage mit Bezug auf alle Patentanmeldungen abzuweisen⁹⁸. Ob die

⁹⁰ BPatGer. vom 29.5.2013, O2012_013, E. 8, 8.2.

⁹¹ Siehe oben im Text unter II.B.

⁹² BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001.

⁹³ Auf die europäische Anmeldung wendete das Bundespatentgericht Art. 109 PatG i.V.m. Art. 60 EPÜ (Recht auf das Patent) bzw. Art. 109 PatG i.V.m. Art. 29 ff. PatG und Art. 61 EPÜ (Geltendmachung des Abtretungsanspruchs) an, während für die amerikanische, japanische und südafrikanische Anmeldung auf der Grundlage von Art. 110 IPRG jeweils das nationale Recht zur Anwendung kam; BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 25.

⁹⁴ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 27.

⁹⁵ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 27.

⁹⁶ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 28.

⁹⁷ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 29 ff.

⁹⁸ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 37.

vom Bundespatentgericht gestellten Anforderungen an den Nachweis der Berechtigung der Klägerin im vorliegenden Fall zu hoch waren, kann ohne genaue Aktenkenntnis nicht zuverlässig beurteilt werden. Immerhin besteht jetzt aber Klarheit darüber, welche Anforderungen das Bundespatentgericht an Abtretungsklagen stellt.

Im Rahmen der Beurteilung der lauterkeitsrechtlichen Widerklage konnte das Bundespatentgericht zu weiteren materiellen Fragen Stellung beziehen, so etwa zu den Voraussetzungen der Aktivlegitimation zur Geltendmachung von Ansprüchen gestützt auf Art. 5 und 6 UWG⁹⁹ sowie zum Verhältnis von Lauterkeitsrecht und Immaterialgüterrecht¹⁰⁰. In der Sache wurde allerdings auch die Widerklage abgewiesen, denn die geltend gemachte Verletzung von gesetzlichen und vertraglichen Geheimhaltungspflichten scheiterte im Wesentlichen schon daran, dass die relevanten Informationen zum Stand der Technik gehörten und die Nutzung und Weitergabe dieser nicht geheimen Informationen daher auch nicht unlauter sein konnte¹⁰¹.

B. Patentauslegung, Patentnichtigkeit und Teilverzicht

Das Bundespatentgericht durfte sich auch 2013 mit materiellen Kernfragen des Patentrechts beschäftigen, zunächst im Rahmen eines Massnahmeverfahrens, in dem von der Klägerin die Verletzung eines europäischen Patents auf einem Lüftungsgerät¹⁰² geltend gemacht und von der Beklagten unter anderem die Einrede der fehlenden Neuheit erhoben wurde. Das auf der Grundlage von Art. 23 Abs. 3 PatGG in Dreierbesetzung mit zwei Fachrichtern entscheidende Gericht verzichtete dabei auf die Einholung eines Fachrichtervotums, weil ein allgemeines technisches Verständnis für die Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit genügte¹⁰³. Im Kern ging es um wenig aufregende *Patentauslegungsfragen* aus Sicht des Fachmanns, der mit Blick auf das Streitpatent als Ingenieur mit Erfahrung im Bereich der Lüftungsgeräte definiert wurde¹⁰⁴. Die Bedeutung verschiedener Begriffe im kennzeichnenden Teil von Patentanspruch 1 war zwischen den Parteien umstritten, und zwar sowohl bei der Beurteilung der Relevanz des Stands der Technik als auch mit Bezug auf die angegriffene Ausführungsform¹⁰⁵. Für den Entscheid war letztlich ausschlaggebend, dass ein potentiell mehrdeutiges technisches Merkmal des Patentanspruchs 1 bei einer engen Auslegung die angegriffene

⁹⁹ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 50 ff.

¹⁰⁰ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 51 ff.

¹⁰¹ BPatGer. vom 6.12.2013, O2012_001, E. 51.2 ff.

¹⁰² Es ging um Patent Nr. EP 1 838 998.

¹⁰³ BPatGer. vom 7.8.2013, S2013_006, E. 2.4. Die Parteien hatten weder ein Gutachten noch ein Fachrichtervotum beantragt, und das Gericht stützte sich bei seinem Verzicht auf Letzteres auf BGer. vom 29.4.2008, 4A_52/2008, E. 3.4.

¹⁰⁴ BPatGer. vom 7.8.2013, S2013_006, E. 4.3.

¹⁰⁵ BPatGer. vom 7.8.2013, S2013_006, E. 4.2.

Form nicht erfasste und bei einer weiten Auslegung zu fehlender Neuheit des Anspruchs führte¹⁰⁶, das geltend gemachte Patent also entweder *nicht verletzt* oder *nicht rechtsbeständig* war¹⁰⁷. Entsprechend wurde das Massnahmenbegehren kostenpflichtig abgewiesen. Nicht zu beurteilen war deshalb die zwischen den Parteien umstrittene Zulässigkeit eines vorsorglichen Rückrufbegehrens¹⁰⁸.

In einem weiteren Fall¹⁰⁹ aus dem klassischen Bereich des Patentrechts hatte das Bundespatentgericht eine *Teilnichtigkeitsklage* zu beurteilen, und zwar mit Bezug auf den schweizerischen Teil eines europäischen Patents, dessen Gegenstand ein selbstklebendes Montageband ist¹¹⁰. Geltend gemacht wurden mangelnde Neuheit und fehlende erfinderische Tätigkeit. Die Beklagte beantragte demgegenüber Nichteintreten bzw. Klageabweisung, subsidiär die Aufrechterhaltung des Patents im Hinblick auf unterschiedlich weit gehende Teilverzichte¹¹¹. Das Bundespatentgericht bejahte das Rechtsschutzinteresse der Klägerin unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts¹¹² und trat auf die Klage ein, weil zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestand, mit gleichen Artikeln gehandelt wurde und ein gewisser Schutzbereich des Klagepatents im Bereich der industriellen Tätigkeit der Klägerin unbestritten war¹¹³. Da mit Bezug auf das Streitpatent parallel zum Verfahren vor Bundespatentgericht ein zentrales Beschränkungsverfahren beim Europäischen Patentamt¹¹⁴ durchgeführt und abgeschlossen wurde¹¹⁵, stützte sich die materielle Beurteilung von Neuheit und Nichtnaheliegen sowie der Zulässigkeit der Teilverzichte der Beklagten auf das rückwirkend¹¹⁶ an die Stelle des ursprünglich erteilten Patents tretende beschränkte europäische Patent¹¹⁷, und zwar auch hinsichtlich der Beschreibung¹¹⁸.

¹⁰⁶ BPatGer. vom 7.8.2013, S2013_006, E. 4.4, 4.6, 4.7. Die zentrale Entgegenhaltung aus dem Stand der Technik war Patent Nr. EP 1 134 501.

¹⁰⁷ BPatGer. vom 7.8.2013, S2013_006, E. 4.8.

¹⁰⁸ Siehe dazu aber BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 7 (Hinweis auf superprovisorisch angeordnete, innert 24 Stunden wahrzunehmende Rückruffpflichtung).

¹⁰⁹ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030. Gegen diesen Entscheid ist derzeit noch eine Beschwerde beim Bundesgericht hängig.

¹¹⁰ Patent Nr. EP 1 508 436 B1.

¹¹¹ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 2.

¹¹² BGE 116 II 196, insb. E. 2.

¹¹³ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 16.3.

¹¹⁴ Art. 105a-105c EPÜ.

¹¹⁵ Im zentralen Beschränkungsverfahren wurden ein Patentanspruch und eine Passage in der Beschreibung ersatzlos gestrichen, sodass diese für die Beurteilung durch das Bundespatentgericht irrelevant waren. Das Bundespatentgericht weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass – anders als im zentralen Beschränkungsverfahren gemäss Regel 92(2)(d) AO EPÜ (SR 0.232.142.21) – die Streichung von Teilen der Beschreibung im Rahmen eines Teilverzichts nach Art. 24 PatG i.V.m. Art. 97 Abs. 2 PatV nicht möglich wäre; BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 18.

¹¹⁶ Art. 68 EPÜ.

¹¹⁷ Patent Nr. EP 1 508 436 B3.

¹¹⁸ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 18, 20.3.

Mit Blick auf die von der Beklagten geltend gemachten Teilverzichte¹¹⁹ wies das Gericht vorab allgemein darauf hin, dass das schweizerische (wie auch das europäische) Recht¹²⁰ verlange, dass für die beantragte Änderung eine Grundlage in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung der Patentanmeldung vorhanden sei, die Änderung also nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinausgehen dürfe¹²¹. Im Unterschied zum europäischen Recht erfordere das schweizerische Recht jedoch *zusätzlich* noch eine Grundlage *im erteilten Patent*, was nicht unberücksichtigt bleiben dürfe¹²². Dies habe zur Folge, dass Elemente, die nach der Patentanmeldung im zentralen Beschränkungsverfahren vor dem EPA aus dem Patent gestrichen wurden, nicht mehr als Grundlage für einen späteren Teilverzicht dienen können¹²³. Aus diesem Grund wurden die zwei Varianten der Teilverzichte, die mit einem neu in den Patentanspruch eingefügten *Disclaimer*¹²⁴ operierten, mangels Stütze in der veröffentlichten Patentschrift als mit Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG unvereinbar und daher als unzulässig qualifiziert¹²⁵. Entsprechend waren diese Anspruchsvarianten auch nicht weiter zu berücksichtigen.

Die im Sinne eines Hauptantrags geltend gemachte Einschränkung in der Anspruchsvariante *ohne Disclaimer* genüge indessen den schweizerischen Anforderungen an einen Teilverzicht¹²⁶ und war daher materiell auf die Patentierungsvoraussetzungen hin zu prüfen. Das Gericht kam nach umfassender Auslegung des fraglichen Patentanspruchs zum Schluss, dass es an der erforderlichen Neuheit fehlte¹²⁷, wobei die Beklagte mit ihrem Argument nicht durchdrang, das kritische Merkmal sei im Lichte der Beschreibung enger auszulegen als es der Anspruchswortlaut an sich erlauben würde¹²⁸.

In diesem Zusammenhang ist nicht vollends nachvollziehbar, weshalb es das Gericht für notwendig hielt, eine allgemeine Auslegungsregel zu verkünden, wonach „der ausgelegte Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung“ nur dann „enger verstanden werden darf als der ausdrückliche Anspruchs-

¹¹⁹ Die Rechtsgrundlage dafür ist Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG. Das Bundespatentgericht hält diese Norm unter Berufung auf BGE 92 II 280, E. 3a, auch für auf die Einschränkung im Nichtigkeitsverfahren anwendbar; BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 19.1.

¹²⁰ Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG; Art. 123 Abs. 2 EPÜ.

¹²¹ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 17.5.

¹²² BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 17.5.

¹²³ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 17.5.

¹²⁴ Das Bundespatentgericht bejahte die Zulässigkeit von Disclaimern ausdrücklich; BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 20.1 („Disclaimer an sich sind [...] in Praxis und Rechtsprechung in Verfahren vor dem EPA unbestritten, dem ist auch in der Schweiz zu folgen“).

¹²⁵ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 20.3, 21. Die Berufung der Beklagten auf EPA GBK vom 30.8.2011, G 2/10, ABl. EPA 2012, 376, betreffend die Zulässigkeit offenbarter Disclaimer nach Art. 123 Abs. 2 EPÜ ging daher fehl.

¹²⁶ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 19.1.

¹²⁷ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 19.5. Die relevante Entgegenhaltung war Patent Nr. JP 8 311 417.

¹²⁸ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 19.2 ff.

wortlaut“¹²⁹, wenn „sich ein engeres Verständnis im Lichte der Beschreibung für den in Betracht kommenden Fachmann zweifelsfrei und zwingend ergibt; mit anderen Worten nur in Ausnahmesituationen wie beispielsweise, wenn in der Beschreibung eine im Anspruch nicht genannte Zusatzeinschränkung als technisch zwingend und in jedem Fall erfindungswesentlich hervorgehoben wird, und damit der Fachmann diese Zusatzeinschränkung bei der Lektüre des Anspruchs mitliest“¹²⁹. Eine solche Auslegungsregel brauchte es im konkreten Fall jedenfalls nicht, denn dasselbe Auslegungsergebnis hätte mit denselben Argumenten auch ohne diese Regel erzielt werden können. Sie ist auch in der Sache nicht richtig, denn Patentansprüche sind – wie auch das Gericht festhält¹³⁰ – gemäss Art. 51 Abs. 3 PatG unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen. Wenn diese Auslegung ergibt, dass ein Anspruchsmerkmal aus Sicht des Fachmanns enger auszulegen ist als man es beim isolierten Lesen des Anspruchswortlauts tun könnte, dann greift die engere Auslegung – egal, ob dies „zweifelsfrei und zwingend“ ist und in der Beschreibung „als technisch zwingend und in jedem Fall erfindungswesentlich hervorgehoben wird“. Ergibt diese Auslegung hingegen, dass der Fachmann einen im Anspruch enthaltenen technischen Begriff im Lichte der Beschreibung nicht enger versteht als beim Lesen des Anspruchswortlauts ohne Zuhilfenahme der Beschreibung¹³¹, dann ist dieser Begriff eben nicht einschränkend zu verstehen. Im vorliegenden Fall gab die Beschreibung nach Meinung des Gerichts nicht genügend her, um das kritische Merkmal im Anspruch einschränkend auszulegen. Dies festzuhalten hätte gereicht, ohne dass dafür eine allgemeine Auslegungsregel hätte geschaffen werden müssen.

Wie dem auch sei – das Gericht hielt weiter fest, dass selbst wenn man dem Argument der Beklagten gefolgt wäre, dies im Ergebnis nichts geändert hätte, weil die patentierte Erfindung dann zwar neu gewesen, aber dennoch an der Voraussetzung des Nichtnaheliegens gescheitert wäre¹³². Dasselbe galt für die letzte noch zu prüfende Anspruchsvariante, sodass die umstrittene Frage¹³³ nicht zu klären war, ob ein Wechsel der Anspruchskategorie von einem Erzeugnis- hin zu einem Verwendungsanspruch im Rahmen eines Teilverzichts überhaupt zulässig ist¹³⁴. Weil damit der ursprüngliche unabhängige Patentanspruch nichtig war und die Beklagte mit ihren Teilverzichtsansprüchen im Ergebnis nicht durchgedrungen war, stellte das Gericht die Nichtigkeit des

¹²⁹ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 19.3.

¹³⁰ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 19.3.

¹³¹ Dies kann im Einzelfall – so offenbar auch vorliegend – natürlich gerade deshalb so sein, weil die Beschränkung in der Beschreibung nicht „als technisch zwingend und in jedem Fall erfindungswesentlich hervorgehoben wurde“, aber eine allgemeine Auslegungsregel kann daraus nicht abgeleitet werden.

¹³² BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 19.6.

¹³³ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, Sachverhalt, Ziff. 6 ff.

¹³⁴ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 20; dagegen z.B. PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, 2. Aufl., Bern 2010, Art. 24 PatG N 29.

gesamten Streitpatents für die Schweiz fest, wobei in diesem Fall zu Recht unerheblich war, dass die Klägerin nicht in Bezug auf alle abhängigen Ansprüche die Nichtigkeit beantragt hatte¹³⁵.

C. Äquivalenzlehre

Das im Jahr 2013 bei weitem bedeutsamste Urteil des Bundespatentgerichts¹³⁶ betrifft die *Äquivalenzlehre* und damit die Tatbestandsvariante der Patentverletzung durch Nachahmung im Sinne von Art. 66 Abs. 1 lit. a PatG¹³⁷.

Vom Sachverhalt her ging es um von der Patentinhaberin im Massnahmeverfahren wegen behaupteter Patentverletzung geltend gemachte Ansprüche auf Unterlassung und Rückruf bereits verkaufter Produkte. Die zwei relevanten Streitpatente '791¹³⁸ und '840¹³⁹ betreffen Verfahren zur Herstellung von Drosiprenon, einem steroidalen Wirkstoff, der in Kontrazeptiva verwendet wird. Die Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, die Streitpatente seien nicht verletzt bzw. nicht rechtsbeständig.

Das Gericht prüfte zwei Verfahren, von denen die Klägerin behauptete, sie würden von der Beklagten zur Herstellung von Drosiprenon verwendet, auf das Vorliegen einer Verletzung der beiden Streitpatente¹⁴⁰. Mit Bezug auf das *erste Verfahren* wurde nur eine Verletzung des Patents '840 behauptet, begangen durch eine wortsinngemässe Verwirklichung der Anspruchsmerkmale. Das Gericht bejahte zwar unter Hinweis auf ein entsprechendes deutsches Urteil¹⁴¹, dass das erste Verfahren sämtliche Merkmale des Hauptanspruchs des Patents '840 erfüllte, doch war nicht glaubhaft gemacht, dass dieses erste Verfahren von der Beklagten überhaupt verwendet wurde¹⁴².

Unbestritten war demgegenüber die Verwendung des *zweiten Verfahrens* durch die Beklagte¹⁴³. Dieses deckte sich mit dem im Patent '791 beanspruchten Verfahren¹⁴⁴, mit einer Ausnahme: das patentierte Verfahren verlangte als

¹³⁵ BPatGer. vom 17.9.2013, O2012_030, E. 22 und Dispositiv, Ziff. 1.

¹³⁶ BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001. Das Bundespatentgericht qualifiziert diesen Entscheid zu Recht als Leitentscheid; siehe <http://www.patentgericht.ch/de/rechtsprechung/leitentscheide.html>.

¹³⁷ Das Urteil betrifft darüber hinaus auch Fragen der Protokollberichtigung, die hier indessen nicht weiter vertieft zu werden brauchen; BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001. E. 9; siehe dazu auch BGer. vom 21.8.2013, 4A_160/2013, E. 3.4.

¹³⁸ Patent Nr. EP 0 918 791 B3.

¹³⁹ Patent Nr. EP 1 149 840 B1.

¹⁴⁰ BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 16 ff.

¹⁴¹ Es dürfte sich dabei wohl um LG Düsseldorf vom 26.6.2012, 4a O 49/12, handeln.

¹⁴² BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 16.

¹⁴³ Siehe dazu BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 17.3.

¹⁴⁴ Das Gericht unterschied mit Blick auf das vom Patent '791 beanspruchte Herstellungsverfahren für Drosiprenon drei Reaktionsschritte, nämlich (i) die katalytische Hydrierung des Alkins ZK 34506 in das offenkettige ZK, (ii) die anschliessende Oxidation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes in das Enol ZK 90965 und (iii) die anschliessende Wasserabspaltung unter Ausbildung von Drosiprenon; BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 15.

zweiten Reaktionsschritt eine Oxidation *in Gegenwart eines Rutheniumsalzes*, während das von der Beklagten praktizierte Verfahren stattdessen das *organische Radikal TEMPO*¹⁴⁵ in Kombination mit dem Oxidationsmittel Calciumhypochlorit einsetzte¹⁴⁶. Auch der Vergleich zwischen dem im Patent '840 beanspruchten Verfahren und dem Verfahren der Beklagten förderte einen technischen Unterschied zu Tage, denn im relevanten Reaktionsschritt¹⁴⁷ wurde anstelle der *Säure p-Toluolsulfonsäure* die *Base Pyridin/Wasser* verwendet¹⁴⁸. Eine wortsinngemässe Verletzung (Nachmachung) war daher bei beiden Patenten nicht gegeben, sodass sich die Frage der äquivalenten Verletzung (Nachahmung) stellte.

Im Bereich der Äquivalenzlehre liegt denn auch der bisher bedeutendste Beitrag des Bundespatentgerichts zur Rechtsfortbildung im schweizerischen Patentrecht. Zu klären war, unter welchen Voraussetzungen eine äquivalente Verletzung gegeben ist. Das Gericht rief zunächst die diesbezügliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in Erinnerung, wonach eine Nachahmung im Sinne von Art. 66 lit. a PatG i.V.m. Art. 51 PatG und Art. 69 EPÜ dann vorliegt¹⁴⁹, wenn (i) ein Verfahren oder Erzeugnis, obwohl es ein oder mehrere Merkmale eines Patentanspruchs nicht verwirklicht, diese Merkmale durch andere ersetzt, die mit Bezug auf die der patentierten Lösung zugrunde liegenden technischen Aufgabe *die gleiche Funktion erfüllen* wie die anspruchsgemässen Merkmale („erste Frage“) und wenn (ii) diese anderen Merkmale zudem dem Fachmann durch die patentierte Lehre *nahegelegt wurden* („zweite Frage“)¹⁵⁰. Sodann wurden unter Hinweis auf die angestrebte Rechtsvereinheitlichung bei der Auslegung des Schutzbereichs europäischer Patente¹⁵¹ die deutschen und englischen Leitentscheidungen zur Äquivalenzfrage¹⁵² herangezogen. Diese Entscheide wurden vom Bundespatentgericht so verstanden, dass zusätzlich zu den zwei aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bekannten Fragen eine *dritte Frage* berücksichtigt werden muss, nämlich ob der Fachmann die im Vergleich zum Patentanspruch unterschiedlichen Merkmale als eine Lösung in Betracht zieht, die der wortsinngemässen

¹⁴⁵ 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxy.

¹⁴⁶ BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 17.4.

¹⁴⁷ Es geht um den oben in Fn. 144 erwähnten dritten Schritt der Wasserabspaltung unter Ausbildung von Drospirenon.

¹⁴⁸ BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 18.

¹⁴⁹ Zum Folgenden BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 17.2.

¹⁵⁰ Das Bundespatentgericht zitierte dafür die folgenden Entscheide: BGE 97 II 85; BGE 115 II 490; BGE 125 III 29.

¹⁵¹ In diesem Zusammenhang verwies das Bundespatentgericht (in E. 17.2) auf folgende Entscheide des Bundesgerichts: BGE 121 III 336, E. 5c; BGE 117 II 480, E. 2b; BGE 137 III 170, E. 2.2.

¹⁵² BGH vom 12.3.2002, X ZR 168/00, GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I; BGH vom 12.3.2002, X ZR 135/01, GRUR 2002, 519 – Schneidmesser II; Improver Corp. v. Remington Consumer Products Ltd., [1990] F.S.R. 181 (Ch. 1989), GRUR Int. 1993, 245 – Epilady IX.

gleichwertig ist¹⁵³. Diese dritte Frage der Gleichwertigkeit sei auch in der Schweiz generell zu berücksichtigen, zumal wegen der dadurch erforderlichen stärkeren Orientierung am Anspruchswortlaut gewährleistet werde, dass „der Äquivalenzbereich in für Dritte möglichst nachvollziehbarer Weise auf Abweichungen beschränkt wird, die aus dem Wortlaut des Anspruchs heraus vom Fachmann als der Abweichung zugänglich und gleichwertig erkannt“ werden¹⁵⁴. Diese vom Gericht selbst wohl als *bewusste Rechtsfortbildung* verstandene Darlegung der schweizerischen Äquivalenzlehre würde eine vertiefte wissenschaftliche Aufarbeitung verdienen, die an dieser Stelle jedoch nicht geleistet werden kann.

Für den vorliegend zu beurteilenden Fall bedeutete dieses Verständnis der Voraussetzungen der äquivalenten Verletzung, dass mit Bezug auf das Patent '791 keine Verletzung vorlag, weil die dritte Äquivalenzfrage negativ zu beantworten war, da der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die Verwendung des organischen Radikals TEMPO anstelle eines Rutheniumsalzes nicht als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen hätte¹⁵⁵. Umgekehrt war die Nachahmung des Patents '840 zu bejahen, weil im vorliegenden Zusammenhang (i) zwischen der im Anspruch genannten Säure und der von der Beklagten verwendeten Base objektive Gleichwirkung besteht, (ii) die Ersetzung dieser Säure durch die betreffende Base für den Fachmann naheliegend ist und (iii) mit Blick auf die Ansprüche und die Beschreibung auch als gleichwertig erkennbar war¹⁵⁶. Der von der Beklagten erhobene Formstein einwand¹⁵⁷, wonach der Äquivalenzbereich nicht auf Ausführungsformen erstreckt werden könne, die im Stand der Technik liegen oder sich naheliegend daraus ergeben, wurde vom Bundespatentgericht abgelehnt¹⁵⁸. Dasselbe gilt für den Nichtigkeitseinwand¹⁵⁹ und den Einwand, es liege keine Verletzungshandlung vor, wenn ein Produkt eingeführt werde, bei dem das unmittelbare Verfahrenserzeugnis nur einer von mehreren Bestandteilen des eingeführten Produkts sei¹⁶⁰. Das Bundesgericht hielt den Entscheid des Bundespatentgerichts mit Bezug auf die drei abgelehnten Ein-

¹⁵³ BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 17.2.

¹⁵⁴ BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 17.2.

¹⁵⁵ BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 17.6, 17.7.

¹⁵⁶ BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 18.1, 18.2, 18.3, 21. Dass ein niederländisches Gericht in einen Parallelurteil zu einem anderen Schluss kam, überzeugte das Bundespatentgericht nicht, weil die Frage der Gleichwertigkeit „nur sehr oberflächlich und unbegründet behandelt“ wurde (E. 18.3). Bei diesem Parallelurteil handelt es sich wohl um Rechtsbank den Haag vom 24. Januar 2013, C/09/432919 / KG ZA 12-1391.

¹⁵⁷ Siehe dazu BGH vom 29.4.1986, X ZR 28/85, GRUR 1986, 803 – Formstein.

¹⁵⁸ BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 19, 21.

¹⁵⁹ BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 20, 21.

¹⁶⁰ BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 22. Das Bundespatentgericht verweist in diesem Zusammenhang auf BGE 70 I 194, E. 7.

wände für nicht willkürlich¹⁶¹ und wies eine entsprechende Beschwerde der Beklagten ab. Das Bundespatentgericht hatte also zu Recht ein vorsorgliches Verbot¹⁶² ausgesprochen. Die inzwischen angehobene ordentliche Klage in diesem Fall stützt sich nur noch auf Patent '840. Eine nachträglich beantragte Klageänderung zwecks Einbeziehung des Patents '791 wurde vom Bundespatentgericht für prozessual unzulässig befunden¹⁶³.

D. Auskunft und Rechnungslegung

In patentrechtlichen Streitigkeiten kommt es – wie generell im Immaterialgüterrecht – nicht selten vor, dass Schadenersatz- und Gewinnherausgabeklage nicht beziffert werden können, ohne dass entsprechende Informationen über den konkreten Umfang der fraglichen Rechtsverletzungen vorliegen. Entsprechend häufig sind *Stufenklagen*, bei denen neben das Hauptbegehren auf Verurteilung in Geld ein selbständiges Hilfsbegehren tritt, das auf vorgängige Auskunftserteilung (und Rechnungslegung) durch die beklagte Partei abzielt, wobei das Hauptbegehren erst auf der Grundlage des Resultats des Hilfsbegehrens beziffert werden kann. Im Patentrecht bildet jeweils der in Art. 66 lit. b PatG geregelte materiell-rechtliche Anspruch auf Auskunftserteilung Grundlage des Hilfsbegehrens, über das in der Regel durch Teilurteil entschieden wird.

Das Bundespatentgericht publizierte im Jahr 2013 zwei Teilurteile zum Auskunftsanspruch im Rahmen von Stufenklagen, wobei in beiden Entscheiden jeweils dieselbe Klägerin involviert war, die ein europäisches Patent auf Netzsteckern¹⁶⁴ gegenüber unterschiedlichen Beklagten durchzusetzen suchte. Im ersten Fall¹⁶⁵ hatte der Beklagte, ein Verkäufer von Reiseadaptern, nach Kenntnisnahme des Vorwurfs der Patentverletzung eine Unterlassungserklärung abgegeben und Auskunft über Lieferanten, Liefermenge und Anzahl verkaufter Exemplare erteilt. Diese Auskünfte genügten der Klägerin nicht, weshalb sie die vom Bundespatentgericht zu beurteilende Stufenklage einreichte. Die Voraussetzungen für Auskunft und Rechnungslegung waren gegeben, zumal die Beklagte weder die Aktivlegitimation der Klägerin als ausschliessliche Lizenznehmerin noch den Bestand oder die Verletzung des Klagepatents bestritt und zudem auch einen Gewinn mit dem Vertrieb der patentverletzenden Reiseadapter erzielt hatte. Umstritten war einzig „das Quantita-

¹⁶¹ BGer. vom 21.8.2013, 4A_160/2013, E. 5.1, 5.2, 5.3. Die Kernfrage der Äquivalenzlehre war vom Bundesgericht nicht zu beurteilen.

¹⁶² Da die Beklagte einer während des Massnahmeverfahrens superprovisorisch verfügten Rückrufsverpflichtung (BPatGer. vom 21.3.2013, S2013_001, E. 7) bereits nachgekommen war, war der klägerische Rückrufsantrag gegenstandslos geworden.

¹⁶³ BPatGer. vom 27.2.2014, O2013_009, E. 15.

¹⁶⁴ Patent Nr. EP 1 393 417 B1.

¹⁶⁵ BPatGer. vom 13.2.2013, O2012_036, auszugsweise abgedruckt in sic! 2013, 770, mit Anm. SIDLER.

tiv“¹⁶⁶. Das Bundespatentgericht nahm diesen rechtlich einfachen Fall zum Anlass, um einerseits allgemein festzuhalten, dass der Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung unabhängig vom Beweisangebot der Beklagten soweit reicht, wie er zur Durchsetzung des Hauptanspruchs notwendig ist¹⁶⁷, und andererseits – in weitgehender Übernahme des klägerischen Begehrens ins Dispositiv – den Umfang der Auskunftsverpflichtung konkret zu umschreiben¹⁶⁸. Namentlich Letzteres dürfte der Anwaltschaft in Zukunft wohl als Vorlage für die Formulierung patentrechtlicher Auskunftsbegehren dienen.

Im zweiten Fall¹⁶⁹ war im Vergleich zum ersten Fall die prozessuale Ausgangslage eine andere, weil sich der Beklagte nach Erhalt der Klageschrift zwar beim Gericht über das weitere Verfahren erkundigte, dann aber nie eine Klageantwort einreichte und sich auch sonst nicht vernehmen liess. Da der Beklagte keine Unterlassungserklärung abgegeben hatte, wurde er nicht nur zur Auskunftserteilung, sondern auch zur Unterlassung verurteilt¹⁷⁰. Die materiellen Ausführungen des Gerichts zum Auskunftsanspruch decken sich indes wörtlich mit dem ersten Fall¹⁷¹, sodass auf eine erneute Zusammenfassung verzichtet werden kann. Nachdem der Beklagte der gerichtlichen Anordnung zur Auskunftserteilung nicht nachgekommen war, wurde ohne seine Teilnahme am Verfahren über die geltend gemachten finanziellen Ansprüche entschieden und der Beklagte wegen seines Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB den Strafbehörden überwiesen¹⁷².

IV. Fazit

Nachdem das Bundespatentgericht in seinem ersten Betriebsjahr vor allem Aufbauarbeit zu leisten und Klarheit über seine Verfahren zu schaffen hatte, ging es im zweiten Jahr im prozessualen Bereich zunächst einmal darum, seine Praxis zur Bestimmtheit von Unterlassungsbegehren weiterzuführen, sich mit der offenen Frage seiner Widerklagezuständigkeit im Grenzgebiet zwischen Patent- und Lauterkeitsrecht zu befassen, gewisse Details mit Bezug auf das neue Beweisinstrument der genauen Beschreibung zu klären und eine pragmatische Lösung im Zusammenhang mit dem unbedingten Replikrecht zu finden. Hinzu gekommen ist das wichtige Thema der richterlichen Unabhängigkeit, mit dem sich das Gericht vor dem Hintergrund seiner Zusammensetzung auch in Zukunft zu beschäftigen haben wird. Entsprechend gespannt sein darf man auf das Resultat der Überarbeitung der Richtlinien zur

¹⁶⁶ BPatGer. vom 13.2.2013, O2012_036, E. 4.4.

¹⁶⁷ BPatGer. vom 13.2.2013, O2012_036, E. 4.5.

¹⁶⁸ BPatGer. vom 13.2.2013, O2012_036, Dispositiv, Ziff. 1.

¹⁶⁹ BPatGer. vom 14.8.2013, O2013_007.

¹⁷⁰ BPatGer. vom 14.8.2013, O2013_007, E. 4.3 und Dispositiv, Ziff. 1.

¹⁷¹ BPatGer. vom 14.8.2013, O2013_007, E. 4.4.

¹⁷² BPatGer. vom 19.3.2014, O2013_007.

Unabhängigkeit. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass es das Gericht bisher – trotz teils gegenläufiger Versuche einzelner Parteien – fertig gebracht hat, mit beachtlichem Erfolg an seiner Politik festzuhalten, wenn immer möglich zugunsten von Fachrichtervoten auf den Beizug externer Sachverständiger zu verzichten.

Sodann hatte das Bundespatentgericht im Jahr 2013 vermehrt die Gelegenheit, zu zentralen Aspekten des materiellen Patentrechts Stellung zu nehmen. Abgesehen von Fragen der Inhaberschaft und des Rechts auf das Patent, die das Gericht schon im Vorjahr beschäftigt hatten, sah es sich nun auch mit Fragen der Zulässigkeit von Teilverzichten und der klassischen Patentauslegung konfrontiert. Nicht nur beim letzteren Thema schimmert durch, dass das Gericht im Interesse der Rechtssicherheit besonderen Wert auf das Anspruchsprimat legt. Dies zeigt sich namentlich auch beim bisher bedeutsamsten Beitrag des Bundespatentgerichts zur Rechtsfortbildung im Patentrecht, nämlich seiner Entscheidung zu den Voraussetzungen der äquivalenten Patentverletzung, wonach Äquivalente auf Abweichungen beschränkt werden sollen, die aus dem Wortlaut des Anspruchs heraus von der Fachperson als gleichwertig erkannt werden. Schliesslich nutzte das Gericht auch die Gelegenheit, bei weniger umstrittenen Fragen Klarheit zu schaffen, etwa bei den Voraussetzungen und dem Umfang des Anspruchs auf Auskunftserteilung.

Abschliessend darf daher festgehalten werden, dass das Bundespatentgericht auch im zweiten Jahr auf Kurs ist und, so bleibt zu hoffen, in den nächsten Jahren auch bleiben wird.