

Eidgenössisches Institut für Geistiges
Eigentum
Abteilung Recht & Internationales
"Vernehmlassungsverfahren"
Einsteinstrasse 2
3003 Bern

RR/tm 312

Bern, 5. April 2007

Vernehmlassung zu den Vorentwürfen für ein Bundespatentgerichtsgesetz und ein Patentanwaltsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren

In randvermerkter Angelegenheit nimmt der SAV Bezug auf die uns von Herrn Bundesrat Christoph Blocher unterbreiteten Vernehmlassungsunterlagen und danken Ihnen für die Gelegenheit, dazu Stellung nehmen zu dürfen.

Aus Sicht des Schweizerischen Anwaltsverbandes (SAV) sind folgende Bemerkungen anzubringen:

Allgemeine Bemerkungen

Der Schweizerische Anwaltsverband (SAV) unterstützt die Anliegen zur Schaffung eines Bundespatentgerichts (BPatG) und einer Berufsstandsregelung für Patentanwälte.

Der Wunsch nach einem für die ganze Schweiz zuständigen Gericht für Patent-sachen ist mehr als ein halbes Jahrhundert alt, wie im erläuternden Bericht vom 29. November 2006 (S. 7) zutreffend festgehalten wird. Die sich nach der Revisi-on der Bundesrechtspflege bietende Möglichkeit, ein solches Gericht zu schaf-fen, sollte möglichst schnell genutzt werden. Die heute zuständigen kantonalen Gerichte sind nur teilweise in der Lage, Patentprozesse mit der nötigen Sach- kompetenz und in nützlicher Frist zu erledigen. Problematisch ist insbesondere die häufig zu beobachtende Auslagerung der gerichtlichen Tätigkeit an Experten, die neben den tatsächlichen auch noch die (von letzteren schwierig abzugren- zenden) patentrechtlichen Fragen beantworten. Diese Praxis ist aus rechtsstaat- licher Sicht besonders bedenklich, weil die Überprüfung des Sachverhalts durch das Bundesgericht (Art. 67 OG) unter dem BGG nicht mehr möglich ist.

Im Hinblick darauf, dass nur eine Tatsacheninstanz zur Verfügung steht, ist es sehr wichtig, dass das Bundespatentgericht mit genügend personellen Mitteln ausgestattet wird, um nicht zu stark von den Gerichtsexperten abhängig zu sein. Wenn Gerichtsexperten eingesetzt werden (was nicht in jedem Fall nötig sein wird), müssen diese vom Gericht präzise instruiert werden und die Gutachten müssen sorgfältig gewürdigt werden.

Der gelegentlich immer noch gehörte Einwand, die geplante Revision von Art. 109 IPRG (Revisionsentwurf zum PatG und Botschaft vom 23. November 2005) werde es ermöglichen, in fast allen Fällen ein in Patentsachen erfahrenes Gericht (z.B. ein Handelsgericht) anzurufen, ist kein taugliches Argument gegen die Einführung eines Bundespatentgerichts. Einerseits kann dem Kläger im Einzelfall daran gelegen sein, ein nicht besonders schnelles oder sachkundiges Gericht anzurufen. Andererseits wird es auch nach einer Revision von Art. 109 Fälle geben, in denen die Wahl eines schweizerischen Gerichtsstands nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist (z.B. bei Nichtigkeitsklagen oder bei Verletzungsklagen, wenn die Verletzung nur am Sitz des Verletzers erfolgt).

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass auf europäischer Ebene Bestrebungen laufen, eine einheitliche Gerichtsbarkeit für europäische Patente zu schaffen (European Patent Litigation Agreement, EPLA, vgl. dazu den erläuternden Bericht vom 29. November 2006, S. 13f.). Das Bundespatentgericht könnte als regionale Kammer in dem unter dem EPLA zu errichtenden System eingesetzt werden; das BPatG wäre für eine volle Mitwirkung der Schweiz in diesem System eine notwendige Voraussetzung.

Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass das Bundespatentgericht die bestehenden Schwächen der Patentgerichtsbarkeit in der Schweiz beheben kann, ist die fachliche Kompetenz der Richterinnen und Richter und insbesondere der Präsidentin / des Präsidenten und der Stellvertreterin / des Stellvertreters. Die Anforderungen an die Richterinnen und Richter sind in Art. 8 VE PatGG in einer Weise umschrieben, die der Wahlbehörde einen grossen Ermessensspielraum belassen. Dieser Spielraum sollte nicht eingeschränkt werden, um das Feld der KandidatInnen nicht unnötig einzuschränken. Damit die Anforderungen von Art. 8 möglichst zuverlässig erfüllt werden können, sollte sichergestellt werden, dass die Erfahrungen der mit Patentsachen befassten Fachkreise im Rahmen des Wahlverfahrens genutzt werden. Dieses Anliegen könnte beispielsweise dadurch umgesetzt werden, dass eine zusätzliche Bestimmung über das Wahlverfahren in den Gesetzestext aufgenommen wird, z.B. *"Im Rahmen des Wahlverfahrens sind die im Patentwesen tätigen Fachorganisationen und interessierten Kreise anzuhören."*

Die Vorentwürfe vom 29. November 2006 für das Bundespatentgerichtsgesetz und das Bundespatentanwaltsgesetz bilden eine gute Grundlage für die weitere gesetzgeberische Arbeit. Der SAV möchte uns in der Folge darauf beschränken, die aus unserer Sicht besonders wichtigen Punkte zu kommentieren.

Zu Art. 5, 6 und 7 VE PatGG / Infrastrukturteilung mit dem IGE

Hinter dem Vorentwurf für das PatGG ist die Absicht erkennbar, das neue Gericht mit möglichst wenig Aufwand zu betreiben. Der Vorschlag, dass das BPatG Infrastruktur, administratives Personal und Lokalitäten mit dem IGE teilt, scheint im Hinblick auf die gegenläufigen Tendenzen z.B. in Grossbritannien oder in Deutschland und im Hinblick auf Art. 6 EMRK aber zumindest fragwürdig. In Deutschland sind Bestrebungen im Gange, das Bundespatentgericht auch physisch vom Patentamt zu trennen. Am Europäischen Patentamt wird die Ausgliederung der Beschwerdekammern diskutiert, und auch der High Court in Grossbritannien hat sich für eine physische Trennung ausgesprochen. Das "administrative Personal" könnte ohne weiteres in einem Verfahren vor Bundespatentgericht gegen einen Akt des IGE beizugezogen werden, z.B. in Fragen der Rechtsbeständigkeit eines Patents, das im Rahmen des Formalprüfungsverfahrens (allenfalls sogar auf Anregung des IGE) in unzulässiger Weise erweitert wurde.

Die Nutzung gewisser Infrastrukturen bestehender Behörden (IGE und kantonale Gerichte) ist sinnvoll. Es wäre auch politisch nicht machbar, das BPatG von Anfang an z.B. mit einer eigenen Bibliothek und einem eigenen Gerichtsgebäude auszustatten. Trotzdem muss vermieden werden, dass die Qualität des BPatG als unabhängiges Gericht i.S.v. Art. 6 Ziff. 1 EMRK in Frage gestellt werden könnte. In dieser Hinsicht wäre es beispielsweise problematisch, wenn das BPatG und das IGE uneingeschränkt die gleiche EDV-Infrastruktur nutzen würden und wenn Angestellte mit Sachbearbeiterfunktionen (zu diesen zählen nicht nur Personen mit juristischer Ausbildung) sowohl für das BPatG als auch für das IGE arbeiten würden.

Zu Art. 27 VE PatGG / Zuständigkeiten

Das Bundespatentgericht sollte nicht nur für Klagen betreffend Schweizer Patente, sondern auch für Klagen betreffend ausländische Patente zuständig sein. Die Problematik der mangelnden Erfahrung vieler kantonaler Gerichte in Patentsachen stellt sich auch bei Streitigkeiten über ausländische Patente. Viele Streitigkeiten betreffen europäische Patente, die in verschiedenen Staaten in gleicher Weise gültig sind. Es wäre nicht einzusehen, weshalb die Verletzung des schweizerischen Teils eines europäischen Patents durch das BPatG und die ausländischen Teile durch ein anderes (kantonales) Gericht zu beurteilen wäre.

Schon bisher wurde Art. 76 PatG so ausgelegt, dass auch Streitigkeiten über ausländische Patente unter diese Bestimmung fielen (vgl. z.B. BGE 129 III 295).

Die Zuständigkeit des BPatG für ausländische Patente sollte aber im PatGG klar geregelt werden. Eine mögliche Formulierung für lit. a) von Art. 27 Abs. 1 wäre: "die nach dem Patentgesetz vom 25. Juni 1954 vorgesehenen Zivilklagen *sowie sämtliche entsprechenden Klagen über ausländische Patente und Gebrauchsmuster*".

Die erweiterte Zuständigkeit gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. b) VE PatGG erscheint problematisch. Welche Klagen mit den im PatG vorgesehenen Zivilklagen "eng zusammenhängen" sollen, ist unklar. Die beispielhaft formulierte Umschreibung ("*insbesondere betreffend Inhaberschaft, Lizenzierung und Übertragung*") erscheint wenig geeignet für eine klare Abgrenzung der Zuständigkeit. Bei den Klagen betreffend Inhaberschaft und Übertragung dürfte es sich um die Abtreuungsklagen handeln, die in Art. 29 PatG geregelt sind. Die Klagen betreffend Inhaberschaft und Übertragung (einschliesslich Klagen um die Rechte an Arbeitnehmererfindungen) wären daher schon von Art. 27 Abs. 1 lit. a) erfasst. Die Klagen betreffend Lizenzierung sind in der Regel reine Vertragsstreitigkeiten, für welche die Zuständigkeit der kantonalen Gerichte beibehalten werden kann.

Für den Fall, dass in einem Prozess über einen Lizenzvertrag oder in einem anderen Zivilprozess die Rechtsbeständigkeit oder die Verletzung eines Patents als Vorfrage zu beurteilen ist, könnte auch eine Bestimmung vorgesehen werden, nach der das befassende Gericht der Partei, welche die Verletzung oder die Nichtigkeit eines Patents geltend macht, eine Frist ansetzen kann für die Einleitung einer entsprechenden Klage vor dem BPatG. Art. 86 PatG enthält bereits eine solche Bestimmung im Hinblick auf Strafverfahren. Es lässt sich aber nie ganz verhindern, dass sich auch andere Gerichte als das BPatG vorfrageweise mit patentrechtlichen Fragen befassen müssen.

In der politischen Debatte über das PatGG könnten Befürchtungen auftauchen, die Zuständigkeit des BPatG könnte unnötig weit in die Kompetenz der kantonalen Gerichtsbarkeiten eingreifen. Die Bestimmungen über die Zuständigkeiten im PatGG sollten deshalb klarstellen, dass nur diejenigen Klagen durch das BPatG beurteilt werden, welche die Anwendung des materiellen Patentrechts bedingen.

Aus diesen Gründen sollte erwogen werden, die Bestimmung bezüglich der "eng zusammenhängenden Klagen" zu streichen und allenfalls eine Bestimmung vorzusehen, die eine Befassung des BPatG im Zusammenhang mit Verfahren regelt, welche vor anderen Gerichten hängig sind. Denkbar wäre auch eine Regelung, welche nur für die Klagen gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. a) eine ausschliessliche und für die Klagen gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. b) eine nicht ausschliessliche Zuständigkeit oder zumindest die Möglichkeit einer Vereinbarung der Zuständigkeit des BPatG vorsehen würde.

Zu Art. 29 VE PatGG / Vertretungsbefugnis für Patentanwälte

Die allfällige Vertretungs- oder Mitwirkungsbefugnis von Patentanwältinnen und Patentanwälten muss im Gesetz geregelt werden und kann nicht, wie in Art. 29 VE PatGG vorgesehen, dem Ermessen des Gesamtgerichtes anheim gestellt werden.

Diesbezüglich ist zu bemerken, dass das gelegentlich vorgetragene Argument, in Deutschland seien die Patentanwälte befugt, Parteien in allen Patentprozessen vor allen Gerichten zu vertreten, nicht zutrifft. Die deutsche Patentanwaltsordnung regelt die Vertretungsbefugnisse der Patentanwälte ausdrücklich, nämlich wie folgt: Unter § 3 (Recht zur Beratung und Vertretung) sind die Patentanwälte berechtigt, Parteien vor dem Patentamt, vor dem Bundespatentgericht (das für Nichtigkeitsklagen ausschliesslich zuständig ist) und in Nichtigkeitssachen (nicht aber in Verletzungsprozessen) auch vor dem BGH zu vertreten. Unter § 4 (Auftreten vor den Gerichten) wird bestimmt, dass in den dort aufgezählten Rechtsstreitigkeiten dem Patentanwalt auf Antrag einer Partei "das Wort zu gestatten" sei. In allen Streitigkeiten, die von den ordentlichen Gerichten (Landgerichte, Oberlandesgerichte) zu beurteilen sind – insbesondere in sämtlichen Verletzungsstreitigkeiten und bei vorsorglichen Massnahmen – müssen die Parteien durch einen Rechtsanwalt vertreten sein (vgl. z.B. Krasser, Patentrecht, 5. Aufl., München 2004, S. 908), und dem neben dem Rechtsanwalt mitwirkenden Patentanwalt ist das Wort zu gestatten.

Die Vertretungsbefugnis der deutschen Patentanwälte gilt also *nur* für die vor dem Bundespatentgericht zu führenden Nichtigkeitsprozesse (sowie in einigen wenigen im Gesetz aufgeführten Spezialfällen). Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht richtet sich wie das Verfahren vor dem Patentamt nach dem Patentgesetz. Es gilt dabei der Untersuchungsgrundsatz. Das Bundespatentgericht untersucht den Sachverhalt von Amtes wegen (§ 87 DE-PatG, vgl. dazu z.B. Krasser, a.a.O., 457). Für sämtliche Zivilprozesse (einschliesslich der Patentverletzungsprozesse und vorsorglicher Massnahmen), die nach den Regeln der ZPO zu führen sind, gilt in Deutschland damit ein Zwang zur Vertretung durch Rechtsanwälte verbunden mit einer Pflicht des Gerichts, die durch die Parteien oder die Rechtsanwälte beigezogenen Patentanwälte anzuhören.

Die Kognition des Bundespatentgerichtes, so wie sie in Art. 27 VE PatGG vorgesehen ist, geht in jedem Fall (auch bei Berücksichtigung der von uns vorgeschlagenen Einschränkungen) weit über das hinaus, was im Verfahren vor dem deutschen Bundespatentgericht beurteilt wird, und das (Schweizer) BPatG wird auch die Nichtigkeitsklagen in den Formen des Zivilprozesses behandeln. Art. 27 Abs. 1 lit a) VE PatGG sieht vor, dass *alle* nach dem PatG vorgesehenen Zivilklagen vom BPatG entschieden werden, allenfalls geht die Zuständigkeit des BPatG sogar noch weiter (Art. 27 Abs. 1 lit b). In jedem Fall wird das BPatG auch ganz andere als rein patentrechtliche Fragen zu beantworten haben (z.B. im Zusam-

menhang mit Übertragungsklagen betreffend Patente auf Arbeitnehmererfindungen oder wenn der Verletzungsbeklagte die Einrede der Lizenzerteilung erhebt).

Vor diesem Hintergrund wäre eine Vertretungsbefugnis der Patentanwälte höchstens dann in Betracht zu ziehen, wenn das Gericht (wie das deutsche Bundespatentgericht) nur für Nichtigkeitsprozesse zuständig wäre.

Die Patentanwältinnen und Patentanwälte haben eine wichtige Funktion in allen patentrechtlichen Auseinandersetzungen. Die kantonalen Gerichte gestatten heute den Patentanwälten in der Regel, an mündlichen Verhandlungen anwesend zu sein und sich zu den patenttechnischen Fragen zu äussern. Die Rechtslage ist aber unklar und die Praxis ist uneinheitlich. Diese Situation ist unbefriedigend und darf unter dem PatGG nicht andauern.

Der SAV schlägt deshalb vor, dass das BPatG direkt mittels einer Bestimmung im PatGG verpflichtet wird, die allenfalls anwesenden Patentanwälte (ähnlich wie unter § 4 der deutschen Patentanwaltsordnung) anzuhören. Die eigentliche Verantwortung für die Prozessführung muss aber in jedem Fall beim Rechtsanwalt oder der Rechtsanwältin liegen, wenn sich eine Partei vertreten lässt. Es wäre nicht einzusehen, warum eine gewerbsmässige Vertretung vor einem Zivilgericht, hier einem Spezialgericht, anders als in allen anderen Zivilprozessen ohne entsprechende prozessuale Ausbildung möglich sein sollte, insbesondere da das BPatG komplexe Fälle zu beurteilen haben wird, bei denen nicht nur das technische Fachwissen aus den Natur- oder Ingenieurwissenschaften gefragt ist, sondern auch das juristische, insbesondere das zivilprozessuale Fachwissen. Der Vorentwurf für das Patentanwaltsgesetz (Art. 2 i.V.m. Art. 6 oder 7) sieht jedenfalls kein entsprechendes Erfordernis in der Ausbildung vor, sondern delegiert diese Frage an den Bundesrat zur Regelung. Weder ist eine Zulassungsprüfung (vor allem in prozessualen Angelegenheiten) für Patentanwälte vorgesehen, noch eine Aufsichtsbehörde, die analog der Aufsichtsbehörden der Anwälte und Anwältinnen, eine überwachende Funktion ausübt.

A l'article 36 al. 1 et 2 de l'avant-projet de LTFB / Langue de la Procédure

Le texte de l'al. 1 prévoit que *"Le tribunal désigne une des langues officielles comme langue de procédure. Il tient compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle"*.

Contrairement à ce qui figure à l'article 54 al. 1 et 2 LTF et à l'article 33a al. 1 PAF, le texte de l'avant-projet ne donne aucune indication sur la langue officielle qui devrait être désignée, si ce n'est que, en la désignant, le tribunal doit "tenir compte" de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. Le système manque de clarté et par conséquent offre peu de sécurité aux parties (il en va de même d'ailleurs de l'article 54 al. 2 LTF !).

Quand bien même cela est admis en pratique, il serait préférable de préciser que *"Chaque partie peut procéder dans la langue officielle de son choix"*; il faudrait en revanche que le texte légal indique dans laquelle des langues officielles le tribunal doit conduire la procédure. Selon l'article 33a al. 1 seconde phrase PAF, *"il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions"*; cette règle n'est pas d'une grande utilité si les parties plaident en plusieurs langues officielles. Peut-être pourrait-on prévoir que *"en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle le défendeur a déposé ou déposerait ses conclusions"*. Certes, il pourrait y avoir deux défendeurs déposant chacun leurs conclusions dans des langues différentes... d'où l'intérêt de la précision *"en règle générale"*, qui laisse une certaine latitude d'appréciation à la juridiction.

La langue dans laquelle la procédure est conduite serait également celle dans laquelle la décision serait rendue (voir par analogie, en particulier, Moser, *Beschwerdeverfahren*, in *Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen*, Bâle, 1998, p. 132-133, ch. 3.84 et Bovay, *Procédure administrative*, Berne, 2000, p. 273).

On pourrait aussi prévoir que la langue de la procédure (et donc de la décision) soit celle du for (voir, par exemple, art. 121 CPC BE). Si, par exemple, en application de la LDIP, le for était à Genève, l'action serait portée devant le TFB, mais la décision devrait être rendue en français. Il faudrait néanmoins vérifier quelles sont les règles dans les cantons bilingues, voire dans les Grisons; le cas du canton de Berne est notamment important dans l'hypothèse où, toujours en application de la LDIP, le for serait au lieu du siège de l'IFPI; la langue de la procédure pourrait-elle alors être indifféremment l'allemand ou le français, le canton de Berne étant bilingue?

L'alinéa 2 devrait être biffé, car on voit mal que la procédure se déroule dans une langue autre qu'une langue officielle et, en particulier, que la décision soit rendue dans une langue autre qu'une langue officielle, dès lors que cette décision serait susceptible de recours au TF et que le TF ne saurait revoir une décision rendue dans une langue qui n'est pas une langue officielle de la Suisse. Cela signifie qu'il faudrait alors, dans l'hypothèse d'un recours, traduire la décision dans une langue officielle, avec tous les risques d'imprécisions et de contestations que cela implique.

Sur le plan des principes, il paraît aussi contestable de pouvoir mener une procédure devant une juridiction étatique suisse et obtenir de cette juridiction une décision dans une langue autre qu'une langue officielle du pays; cela ne semble pas non plus être dans l'intérêt des avocats suisses, car cela permettrait d'autant plus facilement à des avocats étrangers, notamment anglo-saxons, de représenter eux-mêmes des parties devant le TFB !

Un parallèle peut certes être tracé avec le cas d'une sentence arbitrale, qui peut être rendue en anglais puis soumise au TF dans une procédure de recours, mais il est relevé que le pouvoir de cognition du TF est alors extrêmement limité.

Zu Art. 41 VE PatGG / Vorsorgliche Massnahmen, Beschreibung

Der SAV unterstützt die vorsorgliche Massnahme der Beschreibung mit oder ohne Beschlagnahme. Massnahmen zur Sicherung von Beweisen für die behauptete Patentverletzung werden nicht nur durch Art. 7 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums gefordert, sondern auch von Art. 50 Abs. 1 lit. b des für die Schweiz verbindlichen TRIPS-Übereinkommens, was in der öffentlichen Diskussion bisweilen übersehen wird. Eine entsprechende Regelung ist auch im EPLA-Entwurf vorgesehen; sie wäre für eine Mitwirkung der Schweiz in diesem System eine notwendige Voraussetzung.

Anders als der geltende Art. 77 PatG setzt Art. 41 VE PatGG zu Recht keine Gefährdung des Beweises für den Erlass einer beweissichernden Massnahme voraus. Allerdings stellt die Weglassung dieser Voraussetzung im Ergebnis keine allzu grosse Diskrepanz dar, wie dies bisweilen behauptet wird. In den Fällen, in denen ein Anspruch auf Beschreibung besteht, wird – jedenfalls aus der massgeblichen objektivierten Sicht des Patentinhabers im Zeitpunkt der Antragstellung – die Befürchtung berechtigt sein, dass der zu sichernde Gegenstand beiseite geschafft oder verändert werden könnte, um den mutmasslichen Verletzungssachverhalt zu verschleiern.

Der erläuternde Bericht spricht das Verhältnis zum geltenden Art. 77 PatG nicht an. Der Entwurf der schweizerischen Zivilprozessordnung sieht im Anhang Ziff. 12 eine Aufhebung des Art. 77 PatG vor mit Ausnahme des hier massgeblichen Abs. 1 2. Satzteil, der unverändert belassen wird. Dieser neu gefasste Art. 77 PatG würde bei Verabschiedung des Art. 41 VE PatGG obsolet, was im Anhang zum PatGG (Änderung bisherigen Rechts) berücksichtigt werden sollte.

Art. 41 VE PatGG nimmt zu Recht nicht die stark reduzierten Anforderungen des französischen Rechts an die Darlegungen des Patentinhabers, der im Wesentlichen nur seine Rechtsinhaberschaft beweisen muss, um die Anordnung einer *saisie-contrefaçon* zu erreichen, zum Beispiel. Es erscheint angemessen, vom Patentinhaber eine Glaubhaftmachung der drohenden oder bereits bestehenden Patentverletzung zu verlangen. Allerdings dürfen keine allzu hohen Anforderungen an das Beweismass gestellt werden. Beweissicherungsmassnahmen nach dem geltenden Art. 77 PatG scheitern in der Praxis häufig daran, dass die Gerichte hohe Anforderungen an die Substanziierung des Klagefundaments stellen. Weiss der Patentinhaber nicht um die konkrete technische Ausgestaltung der Verletzungsform, kann er das Klagefundament nicht liefern, was zur Abweisung der Klage führt. Art. 41 VE PatGG verfolgt den Zweck, diese Beweisprobleme

des Patentinhabers im Vorfeld der Einleitung eines Patentverletzungsverfahrens zu lösen. Dieser Zweck würde vereitelt, wenn allzu hohe Anforderungen an die Glaubhaftmachung der drohenden oder bereits bestehenden Patentverletzung gestellt würden. Es genügt, wenn sich der Richter „mit hinreichender Sicherheit“ (Art. 50 Abs. 3 TRIPS) von der bestehenden bzw. drohenden Patentverletzung überzeugen kann.

Die Grenze des Erlaubten muss, wie der erläuternde Bericht zutreffend festhält, das Verbot des Ausforschungsbeweises sein, das allerdings konsequent auf wirkliche Missbrauchsfälle reduziert werden sollte, d.h. Fälle, in denen eine Partei Beweissicherungsmaßnahmen ohne einen im Hintergrund stehenden konkreten Anspruch aus einer Patentverletzung verlangt, um den Betrieb des Antraggegners auszuspionieren.

Den berechtigten Geheimhaltungsinteressen des Antraggegners ist auch im Rahmen des Ablaufs des Beweissicherungsverfahrens Rechnung zu tragen. Zu begrüßen ist daher, dass die Beschreibung durch ein Mitglied des Bundespatentgerichtes – nötigenfalls unter Beizug eines gerichtlichen Sachverständigen – vollzogen werden soll. Eine Teilnahme des Antragstellers selbst, seiner Angestellten oder dessen Rechts- und Patentanwälte an der Vollziehung der Beschreibung birgt die Gefahr der Ausspionierung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Ein sachkundiges Mitglied des Bundespatentgerichtes bzw. ein Sachverständiger kann sich entsprechend dem Zweck des Instituts der Beschreibung auf die Feststellung von Informationen beschränken, die zum Beweis einer möglichen Verletzung des Patents des Antragstellers tauglich sind.

Art. 41 VE PatGG sollte auch die Verwertung der mittels der Beschreibung erlangten Informationen regeln. Der erläuternde Bericht schweigt sich hierzu aus. Grundsätzlich sollte gelten, dass der vom Mitglied des Bundespatentgerichtes bzw. Sachverständigen erstellte Bericht an den Antragsteller herauszugeben ist. Allerdings sollte das Gericht Massnahmen zum Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Antragsgegners erlassen können. Es erscheint zweckmässig, dem Antragsgegner vorgängig zur Aushändigung des Berichts an den Antragsteller die Möglichkeit einzuräumen, zur Zulässigkeit und Begründetheit der gegen ihn ergangenen vorsorglichen Massnahme Stellung zu nehmen und insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geltend zu machen. Erweist sich die vorsorgliche Massnahme als zulässig und begründet, handelt es sich aber um vertrauliches Material, so kann der Zugang zeitweilig auf die Rechts- und Patentanwälte beschränkt oder eine Beschränkung auf den mit dem Verletzungsverfahren befassten Personenkreis innerhalb des Unternehmens der Antragstellerin angeordnet werden. Eine weitere Geheimhaltung vertraulicher Informationen ist dann nicht mehr notwendig, wenn nach Einschätzung des Gerichts eine Patentverletzung tatsächlich vorliegt. Der Verletzer kann sich nicht auf Betriebsgeheimnisse berufen. Stellt sich im nachhinein heraus, dass der Bericht vertrauliche Informationen enthält, die nur zum Teil beweisrelevant sind, können

Stellen ohne Bedeutung für die Frage des Vorliegens einer Patentverletzung vor der Aushändigung des Dokuments an die Gegenseite geschwärzt werden. Um Betriebsgeheimnisse des Antragsgegners vor der Kenntniserlangung durch die Öffentlichkeit schützen zu können, wird es zudem nötig sein, die Öffentlichkeit auszuschliessen.

Soweit die Denkanstösse des SAV zu den vorliegenden Entwürfen. Gerne geht der SAV davon aus, dass diese in der weiteren Arbeit Berücksichtigung finden werden.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Schweizerischen Anwaltsverband

Alain Bruno Lévy
Präsident

René Rall
Generalsekretär