

## Ein eidgenössisches Patentgericht erster Instanz

Fachtagung vom 30. April 2002

MARCEL BIRCHER\* / FLORENT THOUVENIN\*\*

Das beschwingte gesetzgeberische Treiben auf Bundesebene – Entwurf einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung, Planung eines Bundesstrafgerichts sowie eines Bundesverwaltungsgerichts – hat nun auch die Patentrichter auf den Plan gerufen: Es wird der Ruf laut nach einem eidgenössischen Patentgericht erster Instanz. Dieser Ruf erschallt nicht nur aus den juristischen Fachkreisen (vgl. dazu CHRISTIAN HILTI, Ein eidgenössisches Patentgericht [EPG] 1. Instanz in greifbarer Nähe?, sic! 4/2002, 283 ff.), sondern wird insbesondere auch von den betroffenen Wirtschaftskreisen getragen, wovon die Tatsache zeugt, dass die entsprechende Fachtagung im Forum der Swiss Re in Rüschlikon unter dem Patronat des Verbands der Schweizer Unternehmen (economiesuisse) stand.

Die Notwendigkeit eines eidgenössischen Patentgerichts aus Warte der Anwaltschaft betonte RA DR. MARTIN LUTZ. Im Massnahmeverfahren fehle es an den Voraussetzungen für einen sach- und zeitgerechten Entscheid. Ersteres sei angesichts der Tatsache, dass von den 26 für Patentrechtsstreitigkeiten zuständigen Gerichten in der Schweiz nur gerade deren vier regelmässig mit patentrechtlichen Fragestellungen befasst seien, auch nicht weiter verwunderlich, fehle es doch den meisten Schweizer Gerichten zuerst einmal ganz einfach an der notwendigen Praxis. Hinzu komme, dass den Richtern oftmals die notwendigen

technischen Kenntnisse fehlten (man habe nur an Patente im Bereich Biotechnologie zu denken), was dazu führe, dass Richter, welche die Patentansprüche nicht verstünden, blindlings auf Kurzgutachten abstellen würden. Dies sei eine unzulässige, rechtsstaatlich sehr bedenkliche «démision du juge» gegenüber dem Gerichtsexperten, der so zum Richter werde, zumal Letzterer gar nicht in der Lage sei, die Qualität des Gutachtens zu würdigen. Abgerundet werde das Bild durch eine fehlende Beweissicherung. Hinsichtlich der zeitlichen Komponente führe ein doppelter Schriftenwechsel, die Erstellung von Kurzgutachten sowie die Verfügbarkeit von Rechtsmitteln mit aufschiebender Wirkung (nebst prozessualen Bremsmanövern der Parteien und richterlichen Berührungsgängsten) dazu, dass es bis zur Vollstreckung eines Massnahmeentscheids zwei bis drei Jahre dauern könne. Und sei es soweit, so sei Art. 292 StGB kein taugliches Mittel, denn auch der Strafrichter sei überfordert, wenn sich der Unterlassungsbefehl durch technische Kompliziertheit auszeichne. Im Hauptverfahren schliesslich würden sich all diese Probleme nochmals stellen; auch seien nicht wenige Richter sprachlich überfordert, da die vorherrschende englische Fachsprache auch mit guten Englischkenntnissen nicht einfach zu bewältigen sei. Negativ wirke sich auch aus, dass die Schweizer Gerichte offenbar um

Schadenersatz- und Gewinnherausgabeverfahren einen weiten Bogen machen würden, gäbe es doch so gut wie keine Urteile, die solche Anordnungen trafen. Was die Überprüfung der kantonalen Urteile mittels zivilrechtlicher Berufung betreffe, so mache das Bundesgericht von der in Art. 67 OG vorgesehenen Möglichkeit, die tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse zu überprüfen, kaum Gebrauch. Gesamthaft müsse festgestellt werden, dass die Schweiz die aus Art. 41 TRIPS erwachsende Verpflichtung, einen effektiven Rechtsschutz zu gewähren, nicht erfülle.

Die Sicht der Industrie vertrat zunächst PA BEAT WEIBEL, Group IP Counsel ABB, der in grundsätzlicher Weise festhielt, Patente seien überaus wertvolle Investitionen, die optimal geschützt werden müssten. Die mit der gerichtlichen Durchsetzung verbundenen Risiken sollten deshalb möglichst klein gehalten werden, was ein zentrales, fachlich kompetentes, verlässliches und effizientes Verfahren voraussetze. Ein eidgenössisches Patentgericht als zentrale Instanz für Nichtigkeits- und Verletzungsansprüche müsse deshalb mit

\* lic. iur., wiss. Assistent am Lehrstuhl für Technologie- und Informationsrecht an der ETH Zürich.

\*\* lic. iur., wiss. Assistent am Lehrstuhl für Immaterialgüterrecht an der Universität Zürich.

technisch versierten Fachrichtern besetzt sein, qualifizierte Patentanwälte zulassen und international kompatibel sein. Ins gleiche Horn blies der zweite Industrievertreter, Dr. ERIC NOTEGEN, Roche AG, der die Patente als das Lebensblut der forschenden Pharmaunternehmen bezeichnete. Das Umfeld werde aber schwieriger und aggressiver, so würde z.B. mit Patenten auf Wirkungsmechanismen versucht, ganze therapeutische Gebiete zu monopolisieren; sogenannte reach-through claims seien der Versuch, am wirtschaftlichen Erfolg zukünftiger Erfindungen teilzuhaben. Die Zukunft des Patentrechts sei mithin vorhersehbar: Die Zahl der Patentstreitigkeiten werde zunehmen und die Fälle würden komplizierter werden, weshalb die Industrie auf ein eidgenössisches Patentgericht erster Instanz angewiesen sei.

In der den Morgen beschliessenden Paneldiskussion ergriff als erster Bundesrichter FRANZ NYFFELER das Wort, der zunächst einmal die Qualität der Rechtsprechung der mit Patentprozessen befassten Handelsgerichte hervorhob, weshalb eine Lösung in der Zuständigkeit von drei bis vier Handelsgerichten für das Gebiet der ganzen Schweiz bestehen könnte – auf diese Weise bestehe auch keine Notwendigkeit, das Patentrecht aus dem immaterialgüterrechtlichen Kontext herauszureissen. Der so angesprochene Dr. DIETER BRÄNDLE, Handelsgericht Zürich, bemerkte, die Industrie wolle keine kompetenten Entscheide, sondern nur den Prozessgewinn. RA Dr. WERNER STIEGER lenkte das Augenmerk auf Art. 109 IPRG, welcher im internationalen Verhältnis zur Klage am Wohnsitz des Verletzten zwingt. Dies könne es einem Anwalt auferlegen, einem ausländischen Klienten davon abzuraten, um Rechtsschutz in der Schweiz nachzusuchen, was ein für die Schweiz unwürdiger Zustand sei. Angesichts dieser harschen

Töne war es denn auch nicht weiter erstaunlich, dass sich auf die Frage, wer mit dem heutigen Stand der Dinge zufrieden sei, niemand im Saal melden wollte.

Prof. Dr. WINFRIED TILLMANN, RA in Düsseldorf, stellte das internationale Umfeld dar, welches bei der Forderung nach einem eidgenössischen Patentgericht erster Instanz zu beachten ist und wies auf die zurückliegende Entwicklung in Deutschland und die bevorstehende Vereinheitlichung der Patentgerichtsbarkeit in Europa hin. So führte er aus, in der EU sei erkannt worden, dass die Vereinheitlichungswirkung detaillierter Schutzzumfangsregelungen begrenzt sei; als funktionales Äquivalent zur materiellen Rechtsangleichung sei daher eine organisatorische Zusammenfassung notwendig, mit anderen Worten eine Zentralisierung der Rechtsprechung. Dies allein genüge aber nicht, vielmehr seien weitere Massnahmen notwendig, um die Vorhersehbarkeit der Entscheide zu verbessern: Es brauche sehr kompetente Richter, die eine hinreichende Anzahl von Verfahren führen, dadurch richterliche Entscheidungslinien entwickeln und so die Rechtsprechung stabilisieren könnten. Zudem führe die Zentralisierung zu verbesserten Kontakten unter den Richtern und zur Ansiedlung von entsprechend spezialisierten Rechts- und Patentanwälten beim zentralen Gericht, sodass dort ein eigentliches patentrechtliches Kompetenzzentrum entstehen werde. Für die Organisation der Patentgerichtsbarkeit könne sich die Schweiz an zwei verschiedenen, innerhalb der EU diskutierten Modellen orientieren. Einerseits habe das EU-Parlament in einer Entschliessung vom 10. April 2002 eine Lösung mit erstinstanzlichen nationalen Gerichten und einem zentralen Berufungsgericht vorgeschlagen; andererseits habe die EU-Kommission in ihrem Papier vom 19. April 2002 zwar ebenfalls

eine zentrale Berufungsinstanz vorgesehen, aber bereits das erstinstanzliche Verfahren einem zentralen Gericht zugewiesen; bei grosser Auslastung dieser Instanz wären allenfalls regionale EU-Gerichtskammern dort zu schaffen, wo die meisten Parteien ihren Sitz hätten. In Deutschland sei die Entwicklung, so TILLMANN, quasi naturwüchsig gewesen. Zum einen sei für das Nichtigkeitsverfahren mit dem Bundespatentgericht ohnehin eine zentrale erste Instanz zuständig. Zum andern sei für das Verletzungsverfahren zunächst in allen Bundesländern je ein zuständiges Gericht bestimmt worden. Weil den Klägern im Verletzungsstreit die freie Wahl des örtlich zuständigen Gerichtes zugestanden worden sei, der Gesetzgeber also ein forum shopping zugelassen habe, seien die zuständigen Gerichte untereinander in Wettbewerb getreten. Die Klagen seien in der Folge bei denjenigen Gerichten eingeleitet worden, die nach Einschätzung der Kläger die grösste Sachkompetenz, Geschwindigkeit und Kostengünstigkeit zu bieten vermochten. Als Folge dieses Wettbewerbs der Gerichte würden Verletzungsverfahren in Deutschland heute in der Regel bei den zuständigen Gerichten in Mannheim, München und vor allem in Düsseldorf anhängig gemacht. Die deutsche Regelung habe damit bereits zu einer weitgehenden, faktischen Zentralisierung der Patentrechtsprechung geführt. Für die Schweiz könne eine der europäischen Lösungen oder die deutsche Entwicklung als Vorbild und Ideengeber dienen.

Zum Thema «European Patent Litigation Protocol (EPLP): Nutzen und Lehren für die Schweiz» sprach Dr. FELIX ADDOR, Institut für Geistiges Eigentum. Im Juni 1999 habe die Regierungskonferenz der Vertragsstaaten der Europäischen Patentorganisation (EPO) eine Arbeitsgruppe «Streitregelung» eingesetzt, welche unter anderem den Auftrag

erhalten habe, ein fakultatives Überkommen zum EPÜ vorzulegen, das in Bezug auf Streitigkeiten über europäische Patente ein einheitliches Gerichtssystem mit eigenem Verfahrensrecht und einem gemeinsamen Berufungsgericht schaffe. Das in der Folge erarbeitete European Patent Litigation Protocol (EPLP) sehe ein Europäisches Patentgericht vor, das ausschliesslich über Verletzung und Rechtsgültigkeit europäischer Patente entscheide. Für reine Nichtigkeitsklagen werde die zentrale Kammer der ersten Instanz zuständig sein. In allen anderen Fällen sollen dagegen regionale Gerichtskammern in den Vertragsstaaten des EPLP entscheiden; so könne dem oft geäusserten Wunsch nach örtlicher Nähe des Gerichts zu den Prozessparteien auch unter dem EPLP Rechnung getragen werden. Die erste Instanz des Europäischen Patentgerichts werde aus der zentralen Kammer und den regionalen Gerichtskammern bestehen, die jeder Vertragsstaat für sich alleine oder zusammen mit anderen Vertragsstaaten des EPLP einrichten könne; in der Schweiz könnte nach ADDOR ein zu schaffendes Bundespatentgericht, ein eigenständiges EPLP-Gericht oder ein kantonales Handelsgericht die Aufgaben einer solchen regionalen Kammer übernehmen. Um nationalen Sonderentwicklungen vorzubeugen und eine Harmonisierung des europäischen Patentprozessrechtes effektiv erreichen zu können, sollen auch die regionalen Kammern international zusammengesetzt sein; so sei vorgesehen, dass in jeder Spruchbehörde immer mindestens ein «ausländischer», juristisch geschulter Richter mitwirke. Weiter müsse stets zumindest ein technischer Fachrichter im Gericht Einsitz nehmen. Gegen die Urteile der ersten Instanz solle als ordentliches Rechtsmittel Berufung bei der ausschliesslich zuständigen, zentralen, zweiten Instanz eingelegt werden können; als ausserordent-

liches Rechtsmittel sei die Revision vorgesehen. Die Urteile des Europäischen Patentgerichts sollen innerhalb der EPLP-Staaten wie ein nationales Urteil – d.h. ohne Exekuturverfahren – vollstreckt werden können. ADDOR beendete seine Ausführungen mit dem Hinweis, dass das EPLP für viele Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Schaffung eines Bundespatentgerichtes stellen würden, gute, klare und überzeugende Antworten bereithalte.

Mögliche Ausgestaltungen eines eidgenössischen Patentgerichtes erster Instanz zeigten RA Dr. CHRISTIAN HILTI und RA Dr. MATHIS BERGER, Oberassistent am Lehrstuhl für Informations- und Technologierecht an der ETH Zürich, auf. HILTI befürchtete, mit seinen Worten offene Türen einzurennen und lediglich wiederholen zu können, worauf im Verlaufe der Tagung schon mehrmals hingewiesen worden sei. Er begann seine Ausführungen daher mit einer Anekdote. In einer Patentstreitigkeit habe er vor einiger Zeit bei einem ländlichen Gericht um Erlass einer superprovisorischen Verfügung nachsuchen müssen. Er habe dazu den einzig zuständigen Richter angerufen und erklärt, er komme heute noch bei Gericht vorbei, damit der Richter die Verfügung erlassen könne. Der Richter habe geantwortet, dass dies nicht möglich sei, weil er in die Ferien fahren werde. Auf die Frage, ob er denn bei seinem Stellvertreter vorsprechen könne, meinte der Richter, das ginge leider auch nicht, da dieser bereits in den Ferien sei. Schliesslich sei der ferienwillige Richter bereit gewesen, mit der Abreise zuzuwarten und ihm, HILTI, einen Termin einzuräumen. Als er sich nach Erlass der superprovisorischen Verfügung habe verabschieden wollen, habe ihn der Richter um Antworten auf einige patentrechtliche Grundfragen gebeten, weil er mit einem bei ihm hängigen Patentfall nicht zu Recht komme. Ohne

Zweifel liege die Situation bei den ländlichen Gerichten besonders im Argon, aber selbst an gewissen Handelsgerichten sei die Justiz heute nicht nur an ihren Grenzen angelangt, sie müsse diese bei technisch komplexen Sachverhalten vielmehr überschreiten. Zwar gebe es in der Schweiz kompetente Patentrichter; diese könnten aber gerade in internationalen Fällen wegen Art. 109 IPRG oft nicht angerufen werden. Als Grundsatz sei daher die Konzentration der vorhandenen Patentkompetenzen bei einem nationalen Gericht anzustreben. Bei der Schaffung eines solchen Gerichtes müssten nach HILTI vor allem die Frage der Verfahrenssprache und des Sitzes geregelt werden. Weil es sich bei einem Bundespatentgericht um ein kleines, entsprechend nur wenige Arbeitsplätze schaffendes Gericht handeln würde, sei nicht zu erwarten, dass die Sitzfrage ähnlich umstritten sein werde wie heute beim Bundesstraf- und Bundesverwaltungsgericht. Zentral sei lediglich die einfache Erreichbarkeit aus allen Landesregionen.

BERGER stellte in seinen weiterführenden Überlegungen zur möglichen Ausgestaltung eines Bundespatentgerichtes die provokative Frage, ob ein solches eidgenössisches Patentgericht erster Instanz denn genug sei. Alle Argumente, die für ein solches Gericht sprächen, würden nämlich den Rahmen dieses Gerichtes auch gleich wieder sprengen. Die Komplexität der Materie und die Notwendigkeit rascher und national einheitlicher Gerichtsentscheide seien Kriterien, die in gleicher Weise auch für alle anderen Gebiete des Immaterialgüterrechts gelten würden; die logisch konsequente Forderung gehe daher weiter: Es brauche ein eidgenössisches Immaterialgüterrechtsgesicht erster Instanz. In kaum einem Fall sei nur ein Teilgebiet des Immaterialgüterrechts betroffen; kompetente Entscheide in dieser umfassenden Materie würden daher

ein Gericht mit Kernkompetenz Immaterialgüterrecht erfordern. So könnte vermieden werden, dass eine einheitliche Rechtsordnung – wie etwa im Fall Rubik-Cube – zu unterschiedlichen Entscheiden führe oder dass die Rechtsprechung wie bei der Verwechslungsgefahr im Markenrecht gar aleatorischen Charakter annehme. Die Zuständigkeit eines solchen Gerichtes würde den Sortenschutz, allenfalls das Firmenrecht sowie das UWG mitumfassen und sich auf alle zivilrechtlichen, nicht aber die Straf- und Verwaltungsverfahren erstrecken. Für ein allgemeines eidgenössisches Handelsgericht erster Instanz sei die Zeit, insbesondere mit Rücksicht auf die Anliegen der Konsumenten und der lediglich lokal tätigen Unternehmen, jedoch noch nicht reif. Festzuhalten sei dagegen am Ruf nach einem eidgenössischen Immaterialgüterrechtsgericht, zumindest aber an der Forderung eines dringend notwendigen, eidgenössischen Patentgerichts erster Instanz.

Die zweite Paneldiskussion des Tages – geleitet von Prof. Dr. FRANÇOIS DESSEMONTET, welcher den innovativen Vorschlag machte, das zu

schaffende Gericht solle seine Entscheide auch in Englisch publizieren, um sich im Ausland bekannt zu machen – drehte sich vor allem um die Frage, wer denn nun konkrete Schritte unternahme und einen Entwurf ausarbeite. Während die Industrievertreter sich zurückhaltend gaben, standen Dr. CHRISTOPH AUER, Bundesamt für Justiz, und das IGE dem Projekt grundsätzlich wohlwollend gegenüber, betonten aber die Notwendigkeit einer politischen Sensibilisierung der Kantone und der betroffenen Kreise. AUER rief zudem die momentan starke Auslastung des Bundesamtes für Justiz durch die laufenden Gesetzesprojekte in Erinnerung. Das Heft in die Hand nahm sodann THOMAS PLETSCHER, *economiesuisse*, der die Ergebnisse des Tages in Stichpunkten zusammenfasste, wovon die Wichtigsten waren: Einigkeit darüber, dass aufgrund der erforderlichen Kompetenz in Patentstreitigkeiten eine Zentralisierung erforderlich ist; Notwendigkeit, die Entscheidungsqualität in materieller und zeitlicher Hinsicht zu verbessern; Fehlen eines konkreten Realisierungsvorschlages für ein eidgenössisches Patentge-

richt erster Instanz zum heutigen Zeitpunkt; Berücksichtigung der Möglichkeit, die sachliche Zuständigkeit der neuen Instanz später über Patentstreitigkeiten hinaus auszuweiten; Abstützung auf die heutigen Handelsgerichte; Ausarbeitung eines Thesenpapiers, das einen konkreten Vorschlag enthält, der als Basis für politisches Lobbying dient; Bildung einer Expertengruppe unter Einbezug der folgenden Kreise: AIPPI, Unternehmen, Verwaltung, Handelsrichter, Fachvereinigungen (INGRES, SF); Ziel der Vorlage dieses Thesenpapiers vor Ende 2002.

Diesem ambitionierten Fahrplan fügte DESSEMONTET die Ermahnung an, man solle nicht vergessen, die Anwaltschaft mit einzubeziehen, während BRÄNDLE die Auffassung vertrat, die kantonalen Gerichte würden sich nicht allzu heftig gegen den Entzug der Patentprozesse wehren. So verliess der objektive Beobachter den Saal mit der Einschätzung, dass einem eidgenössischen Patentgericht erster Instanz gute Perspektiven ange-diehen sind, wenn denn den wegweisenden Voten nun auch Taten folgen werden.