

Zur Diskussion / A discuter

Praxis der Schweizer Gerichte bei Patent- und Markenprozessen Seminar vom 24. Juni 2005 in Basel

WERNER A. ROSHARDT*

«Ich verstehe nicht, was das soll!» gestand mir nachträglich ein Richter, der am Seminar vom 24. Juni 2005 vor den Patentanwälten referierte. Zum einem war ihm schleierhaft, weshalb das Thema für Patentanwälte nützlich sein sollte. Zum anderen war für ihn der Patentprozess von völlig marginaler Bedeutung. Mit hochgezogenen Augenbrauen fügte er nämlich an: «Wir Richter haben ja alle etwas hochgestapelt in Bezug auf die Anzahl der Patentprozesse an unseren Gerichten. Wenn man dann hört, dass das Landgericht Düsseldorf allein über 600 Patentstreitfälle pro Jahr hat ...» («... dann können wir alle zusammenpacken», hätte er seinen Satz fertig machen können.)

Was brauchen also die Patentanwälte (deren Verbände zum Seminar geladen hatten), von der Schweizer Gerichtspraxis zu wissen?

Weiterbildung von A bis Z

Der Themenkatalog des Seminars war denkbar umfassend: Von A wie Aktivlegitimation bis Z wie Zeugeneinvernahme wurde fast alles angesprochen: Vorprozessuale Strategieüberlegungen, sachliche und persönliche Zuständigkeit, vorsorgliche Massnahmen und deren Voraussetzungen, Schutzschriften, Schriftenwechsel im Prozess, Vor- und Hauptverhandlung, Beweiserhebung, Gerichtsgutachten, Schadenersatz, Prozesskosten, Rechtsmittelinstanz, um nur einige zu nennen.

Als Referenten waren die Herren Richter Steiner (HGer Bern), Prof. Dr. Leuenberger (HGer St. Gallen) und Dr. Brändle (HGer Zürich), Dr. Bühler (ehem. HGer Aarau) und Rechtsanwalt Dr. Berger geladen. Nach einer kurzen Einleitung durch Herrn Jan D'Haemer schlug Dr. Berger den grossen Bogen aus der Sicht des Prozessanwalts. Danach beleuchteten die Richter in wechselnder Reihenfolge die Abläufe und Besonderheiten vor den Handelsgerichten in Bern, Zürich und St. Gallen sowie die generellen Themen.

Die nachfolgenden Schnappschüsse einiger ausgewählter Fragestellungen mögen einen Eindruck von der Relevanz der Vorträge und Diskussionen geben.

Vorprozessuales

Was sind die Kriterien der persönlichen Zuständigkeit? Für Schweizer Parteien stehen vier Klageorte zur Auswahl: Sitz des Beklagten, Sitz des Geschädigten, Ort der unerlaubten Handlung und Ort des Erfolgs. Ausländische Kläger haben eine geringere Auswahl. Wenn sie sich nicht auf das Lugano-Übereinkommen berufen können, verbleibt nur der Sitz des Beklagten (Art. 109 IPRG).

Die sachliche Zuständigkeit bei Patent-, Marken- und Designprozessen ist bei einem Gericht pro Kanton konzentriert. Trotzdem verbleiben 26 theoretisch möglich Gerichte. Sollte das zentrale schweizerische Gericht («Bundespatentgericht») etabliert werden können, wäre dies nach Meinung von Dr. Berger ein grosser Vorteil.

Weil das Schweizer Recht die gewillkürte Prozessstandsschaft nicht kennt, kann der Lizenznehmer nur dann klagen, wenn eine gesetzliche Grundlage vorhanden ist. Es ist vorgesehen, dass in das Patentgesetz (Art. 75 Entwurf PatG) und das Markenschutzgesetz eine ähnliche Bestimmung aufgenommen wird, wie sie schon im Designgesetz (Art. 35 Abs. 4 DesG) enthalten ist.

Wie beurteilt sich die Zulässigkeit der Klage beim Anstiftungstatbestand (Art. 66 lit. d PatG)? Es ist nicht zwingend, dass die Haupthandlung eingeklagt wird, aber es muss die Akzessorietät gegeben sein. Das Gericht hat vorfrageweise zu prüfen, ob eine Haupthandlung existiert.

Vorsorgliche Massnahmen

Für die klagende Partei ist die vorsorgliche Massnahme besonders attraktiv, weil sie schnell zu einem Verbot führen kann. Für den Erfolg des Massnahmegesuchs sind die Erfordernisse der zeitlichen Dringlichkeit und des nicht leicht wieder gutzumachenden Schadens ebenso wichtig wie die der positiven Hauptsachenprognose. Nicht nur bei Markenprozessen ist das Argument der «Marktverwirrung» sehr beliebt. Es trägt aber nur dann, wenn es substantiiert wird.

Im Massnahmeverfahren genügt die Glaubhaftmachung. Der strenge Beweis der Behauptungen ist nicht erforderlich. Wie geht der Massnahmerichter nun mit den mehr oder weniger anspruchsvollen technischen Fragen um? Eine Expertise wird in den meisten Fällen als zu aufwändig und zu zeitraubend betrachtet. Legen die Parteien ein Privatgutachten ins Recht, wird der Richter dieses berücksichtigen, wenn es glaubwürdig und fundiert formuliert ist. Der Patentanwalt, der das Privatgutachten erstellt, kann also indirekt auf den Entscheid Einfluss nehmen.

Gibt es superprovisorische Verfügungen in Patentstreitsachen? Oder ist der Sachverhalt nicht durchwegs zu komplex für schnelle Entscheidungen ohne Anhörung der Gegenpartei (so die Meinung von Dr. Bühler)? Um gegen superprovisorische Verfügungen vorzubeugen, hinterlegen vorsichtige Rechtsanwälte Schutzschriften bei den Gerichten. Worauf es bei der Schutzschrift inhaltlich ankommt und was ihr tatsächlicher Nutzen ist, war unter den anwesenden Richtern allerdings umstritten.

Der Prozess

Schon der Einstieg ins Verfahren gestaltet sich je nach Kanton unterschiedlich: In Zürich hat die Klägerin den Gerichtskostenvorschuss nach Streitwert zu leisten, in St. Gallen ist nur ein Fixbetrag von CHF 1000 erforderlich, und in Bern schliesslich werden beide Parteien zur Kasse gebeten.

Auch die Verfahren laufen unterschiedlich ab: Während z.B. das HGer Bern in der Regel nur einen einfachen Schriftenwechsel durchführt und dann gleich zur Hauptverhandlung lädt, praktiziert das HGer Zürich den zweifachen Schriftenwechsel mit anschliessender Vorverhandlung (Referentenaudienz).

Gemeinsam ist allen Verfahren, dass die Richter die Parteien in der ersten Verhandlung zu einer Einigung zu bringen versuchen. Allerdings scheinen die Einigungsbemühungen in Patentstreitsachen weniger zu fruchten als bei anderen Streitfällen.

Darf der Patentanwalt in der Verhandlung zu technischen Fragen vortragen? Die Praxis ist unterschiedlich. Während das in Bern allenfalls im Rahmen einer Parteibefragung zugelassen wird, steht St. Gallen dem patentanwaltlichen Vortrag positiv gegenüber.

Gerichtsgutachten

In Patentprozessen stehen Sachfragen, insbesondere technische Sachverhalte, im Zentrum. Auch wenn das Gericht mit technisch vorgebildeten Handelsrichtern besetzt ist, muss in der überwiegenden Zahl der Fälle ein Gerichtsgutachten eingeholt werden. Die Gerichte setzen dafür praktisch ausnahmslos Patentanwälte ein und zwar deshalb, weil ein «reiner Techniker» kaum in der Lage ist, die Fragen so differenziert zu beantworten, wie es der Richter für sein Urteil benötigt.

Was darf der Gerichtsexperte tun? In welchem Umfang darf er selbst technische Sachverhalte aufklären? Was sind Ausschlussgründe und was Ablehnungsgründe, so dass ein Gutachter nicht tätig werden darf? Wann liegt Befangenheit vor?

Wenn man sich vor Augen hält, wie klein die «Patentanwaltswelt» in der Schweiz ist und wie schnell sich infolgedessen irgendwelche persönliche oder sachliche Beziehungen ergeben können, dann wird klar, dass das keine theoretischen Fragen sind. Der Patentanwalt, der den Auftrag für ein Gerichtsgutachten übernimmt, und die Parteivertreter müssen sich dieser Problematik bewusst sein. Es kann dann durchaus vorkommen, dass die Auswahl an möglichen Gutachtern gegen Null schrumpft.

Gut referiert und moderiert

In ihren kurzen und praxisnahen Vorträgen vermochten die Referenten die Grundsätze herauszuarbeiten und die Zielsetzungen des Gerichts für die spezifische Verfahrensführung auf den Punkt zu bringen.

Herr Jan D'Haemer, der den Anlass moderierte, musste zwar einem straffen Zeitplan folgen, konnte aber immer wieder Freiräume für Diskussionen schaffen. Es ist den drei organisierenden Verbänden VIPS (Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz), VESPA (Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte) und VSP (Verband der Schweizer Patent- und Markenanwälte) gelungen, ein «Seminar von Praktikern für Praktiker» auf die Beine zu stellen.

Was hat es gebracht?

Das Seminar hatte sowohl noch prozessunerfahrene Berufsleute als auch alte Füchse angezogen. Es zeigte sich, dass beide aus den Vorträgen und der Diskussion vieles für sich mitnehmen konnten. Ein nicht zu unterschätzendes Element des Anlasses war, dass die Teilnehmer etwas von der Denkweise und den Zielen der Richter mitbekamen und so den «Stallgeruch» des Gerichts schnuppern konnten.

Wozu ist das wichtig? In Patentstreitigkeiten spielt die Einschätzung und die Beratung durch den Patentanwalt für den Mandanten eine zentrale Rolle. Bei einigen Gerichten scheint sogar der Eindruck entstanden zu sein, dass die Einigung im Patentprozess nur deshalb so dornenvoll ist, weil sich die Patentanwälte für die «wissenschaftliche Wahrheit» so stark ins Zeug legen. Indem nun Richter und Patentanwälte sich fachlich austauschen, können beide Seiten die gegenseitigen Ziele und Bedürfnisse besser kennen lernen und in der prozessbezogenen Arbeit berücksichtigen. Damit kann dem von Dr. Brändle formulierten Anliegen zum Erfolg verholphen werden:

1. möglichst nicht prozessieren,
2. wenn doch, dann nur an einem Ort und dann
3. möglichst schnell vergleichen.

* Patentanwalt, Bern.