

Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar*

Buchbesprechung

CHRISTIAN HILTI**

Diese hervorragende Kommentierung des PatGG bietet für die nächsten Jahre Anregungen für gerichtsorganisatorische und verfahrensrechtliche Fragen, die über rein patentrechtliche Aspekte hinausgehen und deshalb nicht nur für das erste gesamtschweizerische Bundeszivilgericht erster Instanz relevant sind. Auch die kantonalen Zivilinstanzen, die für die übrigen immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten zuständig sind, und sogar andere Gerichtsinstanzen könnten von dieser Kommentierung mindestens teilweise profitieren, wenn z.B. Fragen der vorsorglichen Beweisführung (Art. 158 ZPO), der internationalen Zuständigkeit, der Wiedergutmachung, betreffend Sachverständigengutachten u.a.m. zur Diskussion stehen. Überall dort, wo das Werk über spezifische Patentverfahrensfragen hinausgeht, verdient es deshalb über die «Patentgemeinde» hinaus Berücksichtigung.

Fruit d'un travail considérable, ce commentaire de la LTFB offre pour les années à venir de nombreuses propositions de réponse aux questions procédurales et d'organisation judiciaire, au-delà des purs aspects de droit des brevets. Par conséquent, il intéresse non seulement le premier Tribunal civil fédéral de première instance qu'est le TFB, mais aussi les instances civiles cantonales compétentes pour les autres litiges de propriété intellectuelle, voire d'autres instances encore. La lecture de cet ouvrage pourrait leur être profitable notamment sur les questions de preuve à futur (art. 158 CPC), de compétence internationale, de réparation du dommage, ou de preuve par expertise. C'est pourquoi il doit mériter l'attention au-delà du seul cercle des spécialistes du droit des brevets.

I. Kommentierung der Vorgeschichte

II. Kommentierung der Gerichtsorganisation

1. Organisation des Bundespatentgerichts
2. Unabhängigkeit des Bundespatentgerichts

III. Kommentierung verfahrensrechtlicher Aspekte

1. Vorbemerkung: Der «doppelte» Quantensprung
2. Kommentierung neuer verfahrensrechtlicher Möglichkeiten (vorsorgliche Beweisführung und Beschreibung: Art. 158 ZPO/Art. 77 PatG)
3. Kommentierung des Beweisverfahrens
4. Kommentierung betreffend Gutachten und Schlussbemerkung

Innert kürzester Zeit nach Inkrafttreten des PatGG wurde mit diesem Werk dem Bundespatentgericht fast eine «Geburtsstunden-Festschrift» in die Wiege gelegt. Das Werk kann zwar noch keine Auseinandersetzung bieten mit jahrelanger bundespatentgerichtlicher Rechtsprechung. Eine solche ist erst in Entstehung begriffen. Deren Kommentierung wird den Folgeauflagen vorbehalten bleiben. Im heutigen Zeitpunkt möchte man es dem Werk aber wünschen, dass es als «Einladung» verstanden wird, sich mit verschiedenen Möglichkeiten der Verfahrensgestaltung bezüglich einzelner Aspekte von Patentstreitigkeiten auseinanderzusetzen. Der enorme Aufwand der Autoren würde zur verlorenen Liebesmüh, wenn man sich von den Beiträgen nicht inspirieren liesse.

Ein Kritikpunkt sei allerdings vorausgeschickt: Der Titel des Buches greift zu kurz und wird einzelnen Autoren und ihren Beiträgen nicht gerecht. – Wer käme aufgrund des Werktitels auf die Idee, darin ausgezeichnete Monografien

- über die vorsorglichen Massnahmen im Spannungsverhältnis zwischen Art. 77 PatG und 158 ZPO (THIERRY CALAME/LARA DORIGO),
- zum internationalen Zuständigkeitsrecht in Patentsachen nach LugÜ (Katharina Schindler Bühler),

* THIERRY CALAME/ANDRI HESS-BLUMER/ WERNER STIEGER (Hg.), Basel 2013, ISBN 978-3-7190-2948-7.

** Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.

- zum Patentanwaltsgesetz (PAG/ TOBIAS BREMI),
- zum Beweisrecht (ANDRI HESS-BLUMER) sowie
- eine Vorschau auf das geplante europäische Patentgericht und sein Verhältnis zum Lugano-Übereinkommen und eine Kurzübersicht zu den Patentstreitregelungssystemen Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande und des Vereinigten Königreichs (Stefan Luginbühl) zu suchen?

Allerdings konnten nicht nur die Herausgeber, sondern kann auch der Rezensent dem Werk bzw. den 24 Autoren, bei denen es sich ausnahmslos um hervorragende Praktiker und Kenner der von ihnen besprochenen patent- oder verfahrensrechtlichen Fragen handelt, nicht ganz gerecht werden. Man möge es mir nachsehen, wenn ich mein Hauptaugenmerk v.a. auf einige verfahrensrelevante Kommentierungen richte.

I. Kommentierung der Vorgeschichte

Nebst den beiden erwähnten Beiträgen von STEFAN LUGINBÜHL legen MARTIN LUTZ und THIERRY CALAME in der Einleitung die Entwicklung des Patentrechtsschutzes und die Entstehungsgeschichte des Bundespatentgerichts dar.

II. Kommentierung der Gerichtsorganisation

In die Darstellung der Stellung und Organisation des Gerichts und seiner Richter teilen sich neun Autoren (KATHRIN KLETT, PAUL TSCHÜMPERLIN, FELIX ADDOR, DAVID ASCHMANN, DAVID ROSENTHAL, FRITZ BLUMER, KONRAD SAHLFELD, PETER WIDMER, JOHANN ZÜRCHER).

Herausgegriffen seien zwei Aspekte, nämlich die Kommentierung der Organisation und Verwaltung (Art. 18–20 PatGG) sowie die Unabhängigkeit des Bundespatentgerichts (Art. 2, 8–12 und 28 PatGG).

1. Organisation des Bundespatentgerichts

PETER WIDMER und JOHANN ZÜRCHER halten zutreffend fest, dass das *Gesamtgericht* nur eine einzige gerichtsorganisatorische Kompetenz hat, nämlich die Wahl des Vizepräsidenten (vgl. auch WIDMER, PatGG 18 N 30). Dabei handelt es sich um die einzige Aufgabe, die dem Gesamtgericht zugeteilt wurde (Art. 19 Abs. 1 PatGG).

Zwar spricht Art. 19 Abs. 2 PatGG davon, wie «Beschlüsse und Wahlen des Gesamtgerichts» gültig zustande kommen – doch wurde nirgends im PatGG irgend eine Kompetenz für «Beschlüsse des Gesamtgerichts» festgelegt. Im Gegenteil: Art. 20 Abs. 3 lit. b PatGG weist als Auffangtatbestand sämtliche Aufgaben der Gerichtsleitung zu, die das PatGG nicht einem anderen Organ zuordnet (WIDMER, PatGG 18 N 3).

Fazit: das Gesamtgericht hat – anders als bei anderen Gerichten – keinerlei gerichtsorganisatorische oder andere Kompetenzen, ja überhaupt *keine Beschlusskompetenz* (WIDMER, PatGG 18 N 3; ZÜRCHER, PatGG 20 N 18), sondern *ausschliesslich die Funktion*, einen Pool von erfahrenen Patentrechtspraktikern für die Rechtsprechungstätigkeit zu stellen.

2. Unabhängigkeit des Bundespatentgerichts

Die Frage der Unabhängigkeit ist für den Erfolg und die Glaubwürdigkeit des Bundespatentgerichts von entscheidender Bedeutung. Sie kann für die Integrität des Gerichts, aber auch für seine Funktionsfähigkeit nicht überschätzt werden. Das Thema kommt bei mehreren Autoren aus unterschiedlicher Perspektive zur Sprache und wurde zwischenzeitlich durch einen wegweisenden Entscheid des Bundesgerichts einer vorläufigen Klärung zugeführt¹.

Bundesrichterin KATHRIN KLETT erörtert die Frage aus der grundsätzlichen Sicht der Stellung des Bundespatentgerichts (1. Kapitel/Art. 2 PatGG). Die Betrachtungen von FRITZ BLUMER und KONRAD SAHLFELD erfolgen aus Sicht des 2. Kapitels, das die Voraussetzungen für das Richteramt regelt (Art. 8 ff. PatGG). DAVID RÜETSCHI kommentiert die spezifische Ausstandsregel von Art. 28 PatGG und unterzieht die Richtlinien zur Unabhängigkeit des Bundespatentgerichts einer kritischen Prüfung. Diese

¹ BGE 139 III 433.

Richtlinien sind allerdings durch den zitierten Bundesgerichtsentscheid bereits überholt und befinden sich zurzeit in Überarbeitung.

Bundesrichterin KLETT und der zitierte Bundesgerichtsentscheid bestätigen die strenge Rechtsprechung, die der absoluten Garantie eines unabhängigen und unparteiischen auf Gesetz beruhenden Gerichts höchste Priorität einräumt. Danach genügt allein schon der Anschein der Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit für die Ablehnung einer Richterin². Diese kann sich aus einem bestimmten Verhalten der betreffenden Person oder aus deren persönlichen Umständen ergeben. Der Anschein der Befangenheit kann aber auch schon in gewissen äusseren Gegebenheiten funktioneller oder organisatorischer Art begründet sein (KLETT, PatGG 2 N 2 und 6).

Im erwähnten Bundesgerichtsentscheid wurde der Anschein einer Befangenheit aufgrund der konkreten Umstände des Falles bejaht, weil die Kanzlei eines nebenamtlichen Richters für eine französische Schwestergesellschaft einer der Prozessparteien im Ausland eine nationale Markenmeldung betreute. Ausschlaggebend dürfte (auch) gewesen sein, dass die gesamte Schutzrechtsverwaltung weitgehend zentralisiert bei der Muttergesellschaft der beiden Schwestergesellschaften und nicht dezentralisiert organisiert war, womit personell nicht ausgeschlossen werden konnte, dass dieselbe(n) leitenden Person(en) sowohl für die Markenmeldung wie auch für die Patentprozessführung verantwortlich war(en).

BLUMER weist darauf hin, dass der auf den ersten Blick grosse Ermessensspielraum der Gerichtsleitung bei der Besetzung des Spruchkörpers unter Art. 21 PatGG durch die verschiedenen einzuhaltenen Rahmenbedingungen bedeutende Einschränkungen erfährt. Sowohl für technische als auch juristische nebenamtliche Richter stellt er zutreffend fest, dass «keine nennenswerten Auswahlmöglichkeiten verbleiben» bzw. im Einzelfall auch nur eine kleine Zahl von Personen für den Spruchkörper zur Auswahl steht» (BLUMER, PatGG 21 N 33 und 34). BLUMER schliesst daraus, dass dadurch «die Manipulationsgefahr im Hinblick auf den verfassungsmässigen Richter» reduziert sei, weil der Gerichtsleitung dadurch kaum eine grosse Wahlmöglichkeit zur Verfügung stehe.

III. Kommentierung verfahrensrechtlicher Aspekte

1. Vorbemerkung: Der «doppelte» Quantensprung³

Was sich in der Schweiz mit dem PatGG, der neuen ZPO und der Teilrevision des PatG ereignet hat, ist nicht ein *einfacher*, sondern ein *doppelter* «Quantensprung»:

Die Schweizer ZPO bildet den ersten, vorläufig noch «kleineren» der zwei Sprünge: Der Wechsel von 26 verschiedenen Prozessordnungen zu einer einzigen Schweizer ZPO wird nämlich erst in den nächsten Jahrzehnten zu einer Annäherung der unterschiedlichsten Schweizer Prozesstraditionen führen: Erst wenn die alten Gewohnheiten der kantonalen Richtergenerationen aussterben und der Einfluss neu geschulter Juristengenerationen von unten sowie die bundesgerichtliche Rechtsprechung von oben umfassend spürbar werden, werden sich sogar die West-, Deutsch- und Südschweiz zivilprozessual näher kommen⁴.

Den zweiten, m.E. grösseren «Quantensprung» bewirkte das hier kommentierte PatGG, weil der Prozess der *schrittweisen* Angleichung der Prozesstraditionen durch die Zusammenführung aller klassischen Patent-(Verletzungs- und Nichtigkeits-)verfahren per 1. Januar 2012 mit einem Schlag vorweggenommen wurde: Es gibt in der Schweiz nur noch ein Verfahren in Patentprozessen.

2 Die weibliche Form umfasst immer auch die männliche und umgekehrt.

3 Vgl. W. Stieger, Prozessieren über Immaterialgüterrechte in der Schweiz: Ein Quantensprung steht bevor, GRUR Int. 2010, 574 ff.

4 Dieser «kleine Quantensprung» durch die Umstellung auf eine gesamtschweizerische ZPO findet auf europäischer Ebene ansatzweise eine Parallele in der Konvergenz der angelsächsischen und der kontinentaleuropäischen Prozessrechtstraditionen, die in den letzten Jahrzehnten (v.a. im Schiedsgerichts-bereich) stattgefunden hat und die in den nächsten Jahrzehnten aufgrund einer Vereinheitlichung des europäischen Patentprozessverfahrens die Entwicklung in der europäischen Union massgeblich prägen dürfte: Vgl. die vorgesehene Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts, 15. Fassung vom 31. Mai 2012 mit Aktualisierung unter www.upc.documents.eu.com. Auch dieser Wandel wird sich – wie jener der ZPO – nicht von einem Tag auf den andern, sondern über Jahrzehnte vollziehen.

2. Kommentierung neuer verfahrensrechtlicher Möglichkeiten (vorsorgliche Beweisführung und Beschreibung: Art. 158 ZPO/ Art. 77 PatG)

Ein Herzstück der PatGG-Komentierung sind spezifische Verfahrensaspekte, die wie erwähnt, Eingang in die Kommentierung gefunden haben, und zwar mehrheitlich als «Vorbemerkungen» zu einzelnen Kapiteln, Abschnitten und PatGG-Artikeln und deren Kommentierung.

So wird das Zusammenspiel der neuen verfahrensrechtlichen Möglichkeiten der ZPO (Art. 158 ZPO – Beweissicherung) und des PatG (Art. 77 PatG – Beschreibung) von THIERRY CALAME und LARA DORIGO eingehend analysiert und bietet eine Fundgrube für vertiefte Erkenntnis und Auseinandersetzung mit den sich teils überschneidenden und ergänzenden Regelungen.

3. Kommentierung des Beweisverfahrens

Die grösste Herausforderung übernahm m.E. ANDRI HESS: Er versucht unter Berufung auf die neue ZPO, dem Patentstreitverfahren – im Vergleich zu den früher kantonal geregelten Verfahren vor den vier Handelsgerichten – Impulse zu geben.

a) Zwingende Beweisverfügung?

ANDRI HESS fordert gestützt auf Art. 154 ZPO, dass das Bundespatentgericht das Beweisverfahren zwingend mit einer Beweisverfügung eröffnen müsse, weil die genannte Bestimmung nicht nur als Kann-Vorschrift formuliert sei, was darauf hindeute, «dass eine Beweisverfügung erlassen werden muss, falls Beweise abzunehmen sind – also praktisch in jedem Verfahren» (HESS, Vorbemerkungen, N 3 ff., insbes. N 6 ff., 549).

Die Parteien eines Verfahrens vor Bundespatentgericht hätten daher Anspruch darauf, «zu Beginn des Beweisverfahrens darüber orientiert zu werden, welche Partei mit welchen Beweismitteln über welche nach Auffassung des Gerichts relevanten und zu beweisenden Tatsachenbehauptungen den Beweis zu erbringen hat» (HESS, Vorbemerkungen N 6, 549).

HESS stellt fest, dass «in Patentprozessen vor den Handelsgerichten der Kantone Zürich, Aargau und St. Gallen kaum je Beweisverfügungen dieses Inhalts erlassen» worden seien. «In der Regel konnte erst dem Urteil entnommen werden, welche bei den Akten befindlichen Urkunden Beachtung fanden oder dass das Gericht die Einvernahme offerierter Zeugen offenbar für entbehrlich gehalten hatte, was sich mit der ZPO nicht mehr vereinbaren lasse (HESS, Vorbemerkungen N 7, 549).

Ob und inwieweit es sich bei Art. 154 ZPO um eine zwingende Vorschrift handelt, wird das Bundesgericht im Verlauf der nächsten Monate verbindlich beantworten können. Der Rezensent legt offen, dass er diesbezüglich befangen ist und sieht deshalb von einer Stellungnahme ab.

Art. 154 ZPO setzt allerdings – insofern dürfte Einigkeit bestehen – voraus, dass ein Beweisverfahren und eine damit verbundene Beweisabnahme stattfindet. Und die Behauptung von ANDRI HESS, dass Beweise «praktisch in jedem Verfahren» abzunehmen seien, dürfte auch in Patentprozessen nicht schlechthin und immer zutreffen. Denn Beweis zu erheben ist allein über *strittige, rechtserhebliche Tatsachen* (HESS, Vorbemerkungen N 24, 553) und nicht über auslegungsbedürftige, reine Rechtsfragen.

b) Anwendung der ZPO-Grundsätze betreffend Gutachter/Gutachten auf Fachrichter/Fachrichtervotum?

Bezüglich des Fachrichtervotums greift ANDRI HESS ein zentrales Thema auf: Er sieht zwar klar, dass das Fachrichtervotum «streng genommen (...) kein Beweismittel» ist (Vorbemerkungen, N 31, 555 und N 128, 578), u.a. wohl deshalb, weil das Votum nicht unter den (bedauerlichen) *numerus clausus* der Beweismittel gemäss ZPO fällt. Dennoch misst er den Fachrichtervoten «dieselbe Stellung und Bedeutung» bei wie einem Gutachten (Vorbemerkungen, N 126, 577). Daraus leitet er ab, dass die – Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör bildenden – weiteren Vorschriften der ZPO zu Sachverständigengutachten auch für das Fachrichtervotum gelten (sollen). Dieses Postulat stelle sich gemäss HESS namentlich für den Anspruch der Parteien auf vorgängige Anhörung (Art. 183 Abs. 1 ZPO), die förmliche Instruktion, die förmliche Fragestellung, den Anspruch der Parteien auf Stellungnahme zur

Fragestellung und auf Änderungs- oder Ergänzungsanträge (Art. 185 Abs. 1 und 2 ZPO) sowie bezüglich eigener Abklärungen (Art. 186 ZPO) und Mängel (Art. 188 Abs. 2 ZPO).

c) Instruktion des Fachrichters?

HESS fordert weiter, dass die Formulierung der vom Fachrichter zu beantwortenden Fragen nicht einfach diesem selbst überlassen werde, sondern gleich wie im Falle der Anordnung eines externen Gutachtens «durch den Spruchkörper insgesamt oder zumindest durch den Fachrichter und den Instruktionsrichter gemeinsam erfolgen muss» (Vorbemerkungen, N 134, 579).

Anlässlich der Instruktionsverhandlung ist der Gesamtspruchkörper allerdings noch nicht konstituiert, womit eine Formulierung der zu beantwortenden Fragen für die Instruktionsverhandlung nur durch den Fachrichter und den Instruktionsrichter gemeinsam erfolgen könnte.

Dem steht die Auffassung gegenüber, dass jeder Richter sich *eine höchstpersönliche und unabhängige Fachrichtermeinung* zur Streitsache bilden muss.

So oder anders kommt der technisch-patentrechtlichen Erfahrung der technischen Fachrichter bei der Berufung in den Spruchkörper höchste Bedeutung zu. Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, dass wenn immer möglich – v.a. solange kein Ausstandsgrund besteht und es das Halbpensum zeitlich erlaubt – der zweite hauptamtliche Richter die tragende Rolle des technischen Fachrichters übernimmt, der für die vorläufige Meinungsäusserung und das Fachrichtervotum verantwortlich zeichnet. Dies erlaubt eine effiziente Erfahrungssammlung. Das Bundespatentgericht hat m.E. denn auch in den vergangenen zwei Jahren hohe fachrichterliche Kompetenz bewiesen.

d) Ausstand des Fachrichters bei mangelhaftem Fachrichtervotum und Ersatz durch Gutachten?

HESS fordert weiter, dass ein Fachrichter, dessen Fachrichtervotum unvollständig, unklar oder nicht gehörig begründet ist, in den Ausstand treten müsse und anstelle eines Fachrichters dann ein externer Gutachter beizuziehen sei (Vorbemerkungen, N 140, 580 f.).

Eine allfällige unvollständige, unklare oder nicht gehörige Begründung des Fachrichtervotums wird sich aber oft erst aufgrund der Stellungnahmen der Prozessparteien im Zusammenspiel mit der Prüfung des Fachrichtervotums durch die übrigen Richter des Spruchkörpers feststellen lassen.

Dass ein Fachrichtervotum unvollständig, unklar oder nicht gehörig begründet sein kann, ist sicher möglich. Auch Fachrichter sind nicht unfehlbar. Eine mangelhafte Beurteilung durch einen Fachrichter ist aber kein gesetzlicher Ausstandsgrund. Und der Beizug eines externen Gutachters nach Erstellung eines Fachrichtervotums ist m.E. zwar nicht ausgeschlossen, dürfte aber Ausnahmefall bleiben. Ein fehlerhaftes Fachrichtervotum müsste verfahrenskonform vielmehr – gestützt auch auf die Stellungnahmen der Parteien – durch die Mehrheit des Spruchkörpers als solches erkannt und im Zuge der weiteren Urteilsfindung bzw. -fällung überstimmt werden, womit das Urteil anders ausfallen muss als das Fachrichtervotum.

Dies setzt selbstverständlich voraus, dass die übrigen Richter des Spruchkörpers im Rahmen ihrer technischen und/oder juristischen Fähigkeiten das Fachrichtervotum unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Parteien kritisch auf Vollständigkeit, Klarheit und gehörige Begründung überprüfen. Diese kritische Überprüfung und eigene Meinungs- und Urteilsbildung durch die übrigen Fachrichter ist von höchster Bedeutung für die «Qualitätssicherung» schweizerischer Bundespatentgerichtsurteile, zumal es in patentrechtlichen Verfahren in der Schweiz nur eine technische Sachverhaltsinstanz gibt. Diese Kontrolle dürfte aufgrund des inzwischen etablierten Verfahrens und der gesetzgeberischen Absichten der Regelfall bleiben.

Die Wichtigkeit der Prüfung und die damit verbundene hohe Verantwortung aller Fachrichter eines Spruchkörpers kann daher kaum genug betont werden. Spätestens zusammen mit den Stellungnahmen der Parteien kommt der Auseinandersetzung aller Richter des Spruchkörpers mit dem Fachrichtervotum die ganz entscheidende Bedeutung zu. Von allen Richtern darf erwartet werden, dass sie die Streitsache kritisch prüfen und ihre eigene Beurteilung in Form von allfälligen Bemerkungen und Einwänden zum Fachrichtervotum frühzeitig vor der Hauptverhandlung in das Verfahren einbringen.

Fraglich ist, ob die Parteien noch einmal angehört werden müssen, wenn der Spruchkörper zum Schluss gelangt, dass das Fachrichtervotum nicht zu überzeugen vermag. Dies wird dann der Fall sein, wenn bei der Beurteilung des Streitfalls durch den Spruchkörper neue faktische oder rechtliche Gesichtspunkte in den Mittelpunkt rücken, zu denen die Parteien noch nicht Stellung nehmen konnten. Bleiben die von den Parteien vorgetragenen Fakten und rechtlichen Fragen dagegen unverändert und ändert sich nur deren rechtliche Beurteilung, dann kann das Urteil anders ausfallen als das Fachrichtervotum.

Als alternativer «Qualitätssicherungsmechanismus» liesse sich in Einzelfällen prüfen, ob tatsächlich jedes Mal derselbe Fachrichter, der an der Instruktionsverhandlung teilgenommen hat, anschliessend auch mit der Erstellung des Fachrichtervotums beauftragt werden soll. Für ein solches Vorgehen mag auf den ersten Blick die Verfahrenseffizienz sprechen. Die Frage ist aber zulässig, ob nicht ein zweiter nebenamtlicher Fachrichter oder der hauptamtliche technische Fachrichter (als inzwischen erfahrener technischer Richter) das Fachrichtervotum unabhängig von der vorläufigen Meinungsäusserung seines Richterkollegen verfassen könnte. Damit würde die anlässlich der Instruktionsverhandlung geäusserte vorläufige Meinungsäusserung praktisch durch eine unabhängige Zweitmeinung «gegengeprüft».

Auf diese Weise könnte auch dem Eindruck entgegengewirkt werden, dass ein einziger Fachrichter den Verfahrensausgang allein bestimmt, so wie früher ein einziger Gutachter bei den meisten Handelsgerichten den Fall oft weitgehend im Alleingang entschied.

Ein letzter Aspekt der Qualitätssicherung ist die allgemeine Erfahrung v.a. auch Sammlung von Erfahrungen mit dem Zivilprozessrecht nebenamtlicher (technischer und juristischer) Fachrichter.

e) *Beweismass/Beweislast und finanzielle Wiedergutmachung*

In seinen Ausführungen zum Beweismass und zur Beweislast bezüglich finanzieller Wiedergutmachungsansprüche (Vorbemerkungen, 557 f., N 45 ff. und 563 ff., N 68 ff.) bietet HESS nicht nur einen ausgezeichneten Überblick über den Stand der Rechtsprechung bezüglich Wiedergutmachungsansprüchen. Er trägt mit Blick auf die Gewinnberechnung bei patentverletzenden Handlungen auch gut begründete Überlegungen vor zum nicht näher definierten Begriff der «gehörigen Buchhaltung», den das Bundesgericht im Resonanzetikettenentscheid mehrfach verwendet (Vorbemerkungen, 566, N 79 ff.).

Nicht zu teilen vermag der Rezensent allerdings die Einschätzung von HESS, dass in der neueren Lehre «mit guten Gründen» teilweise die Auffassung vertreten werde, Bösgläubigkeit i.S. von Art. 423 OR verlange «Arglistigkeit» oder eine «Fahrlässigkeit, die so erheblich sei, dass sie die Grenze zur Arglist» erreiche (Vorbemerkungen, 567, N 81 a.E.); dabei zeichne sich auch in neueren Bundesgerichtsentscheiden eine Gleichsetzung von bösem Glauben und Absicht ab.

Die Diskussion um den Grad der «Bösgläubigkeit» macht deutlich, welche Begriffsverwirrung mit der Einführung dieses Begriffs als Voraussetzung für den Gewinnherausgabeanspruch bei der Geschäftsführung ohne Auftrag entstanden ist: Böser bzw. guter Glaube sind Rechtsinstitute von Art. 3 ZGB, wonach bestimmte Rechtswirkungen nur eintreten, wenn guter Glaube – als Regelfall – vermutet werden darf; dagegen bleibt eine Berufung auf den guten Glauben für denjenigen ausgeschlossen, der bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihm verlangt werden durfte, nicht gutgläubig sein konnte (Art. 3 ZGB).

Mit dem zivilrechtlichen Verschulden und den dort verwendeten *Begriffen* (leichte/grobe Fahrlässigkeit/Absicht/Vorsatz/Eventualvorsatz) hätte der Begriff der Bösgläubigkeit nie vermengt werden dürfen. Damit wurde in den letzten Jahren über die Hintertüre eine *Verschuldenshaftung* in die Geschäftsführung ohne Auftrag eingeführt. Letztere war zuvor anerkanntermassen verschuldensunabhängig⁵

⁵ T. Guhl/A. Koller/A. K. Schnyder/J. N. Druey, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000, OR 49 N 46, 561 f.; A. von Thur/H. Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band I, Zürich 1979, 524 Fn. 46; H. Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht – Besonderer Teil, 3. Aufl., Bern 1995, 289 f.; S. Wolf, Geschäftsführung ohne Auftrag, SJK 1077–1079, 6; A. Moser, Die Herausgabe des widerrechtlich erzielten Gewinns, Diss. Zürich 1940, 216; H. Friedrich, Die Voraussetzungen der unechten Geschäftsführung ohne Auftrag, insbesondere bei Annahme einer für einen Andern bestimmten Leistung, ZSR 1945 I 9 ff., 43 ff.; H. Oser/W. Schönenberger, Zürcher Kommentar, 2. Aufl., 1945, OR 423 N 2; zur Geschäftsführung ohne Auftrag aus immaterialgüter- und wettbewerbsrechtlicher Sicht: A. Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Basel 1985, Band II, 995; C. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Basel 2001, UWG 9 N 262; L. David, SIWR I/2, 2. Aufl., Basel 1998, 120, vgl. jedoch Neuauflage L. David et al., SIWR I/2, 3. Aufl., Basel 2011, N 413; K. Troller, Manuel du

und ist es nach Auffassung zahlreicher Autoren auch heute noch – wenn auch nur theoretisch. Man wird sich als gewöhnlicher Jurist mit dieser begrifflich fehlgeleiteten bundesgerichtlichen Rechtsprechung und Lehre arrangieren müssen; zu zahlreich sind die namhaften Autoren, die diesen Irrweg heute untermauern⁶. Klarer wäre es gewesen, im Zuge einer Änderung der Rechtsprechung und Kehrtwende der Lehre offen einzuräumen, dass die Gewinnherausgabe bei der Geschäftsführung ohne Auftrag neu verschuldensabhängig sein soll.

Wie dem auch sei: Es wäre noch einmaliger für ausservertragliche Wiedergutmachungsansprüche, wenn die Bösgläubigkeit nun auch noch – wie von HESS angesprochen – mit einem besonders *qualifizierten Verschulden* (grobe Fahrlässigkeit?/Arglist?/Eventual-/Vorsatz?/Absicht?) gleichgesetzt würde und der Gewinnherausgabeanspruch (anders etwa als Ansprüche aus OR 41 oder aus ungerechtfertigter Bereicherung) davon abhängig gemacht würde. – Ein Novum bezüglich Verschuldensvoraussetzungen im ausservertraglichen Schuldrecht.

4. Kommentierung betreffend Gutachten und Schlussbemerkung

Ein letztes Wort zur Kommentierung bezüglich Art. 37 PatGG betreffend Gerichtsgutachten: Man würde meinen, dass die diesbezügliche Kommentierung von DEMIAN STAUBER eine undankbare Aufgabe war, weil Sachverständigengutachten vor Bundespatentgericht wohl nur noch in Ausnahmefällen zum Zuge kommen werden, wie z.B. bei technischen Gutachten (z.B. Ausführbarkeit der Erfindung), Rechtsgutachten bezüglich ausländischem Recht oder bei fehlender technischer Fachkenntnis aller haupt- und nebenamtlichen Richter.

Was der Kommentator allerdings präsentiert, betrifft nicht nur Gerichtsgutachten in Patentverfahren, sondern klärt prägnant und allgemein die heutigen, auch unter der ZPO geltenden Grundsätze und Regeln betreffend Gutachten. Es wäre, wie einleitend schon erwähnt, dem PatGG-Kommentar zu wünschen, dass derart über das Patentrecht hinausgehende Überlegungen auch von Nicht-Patentpraktikern konsultiert werden.

droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., Basel 1996, Tome II, 1047; M. M. Pedrazzini/F. A. Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb – UWG, 2. Aufl., Bern 2002, N 14.54, 239; P. Heinrich, Kommentar PatG/EPÜ, Zürich 1998, PatG 73 N 73.16, vgl. jedoch Neuauflage P. Heinrich, Kommentar PatG/EPÜ, 2. Aufl., Zürich 2010, PatG 73 N 73.13; C. Hilti, Schaden – Haftung – Versicherung, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band V, Basel 1999, N 18.62, 895; ausführlich F. Dessemontet, L'enrichissement illégitime dans la propriété intellectuelle, in: «Recht und Wirtschaft heute», FS Max Kummer, Bern 1980, 200 ff.; C. Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, MSchG 55 N 76; D. Barrelet/W. Egloff, Kommentar Urheberrecht, 2. Aufl., Bern 2000, URG 62 N 15, vgl. jedoch Neuauflage D. Barrelet/W. Egloff, Kommentar Urheberrecht, 3. Aufl., Bern 2008, URG 62 N 15; R. E. Blum/M. M. Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bern 1975, Band II, PatG 73 Anm. 7 i.O. 562; M. M. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht (Vorauslage dieses Werks), 2. Aufl., Bern 1987, 170; B. Widmer, Vermögensrechtliche Ansprüche des Inhabers und des Lizenznehmers bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten, Basel 1985, 88 f.; F. Blumer, Patentverletzungsprozess, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VI, Basel 2002, N 17.120 f.

⁶ Übersicht bei H. P. Walter, Lizenzanalogie, Verletzerzuschlag und Gewinnabschöpfung, in: FS Roland von Büren, Basel 2009, 246; vgl. J. Schmid, Zürcher Kommentar, V/3a, 3. Aufl., Zürich 1993, OR 423 N 21 ff.