

07.099

## **Botschaft zum Patentgerichtsgesetz**

vom 7. Dezember 2007

---

Sehr geehrter Herr Nationalratspräsident  
Sehr geehrter Herr Ständeratspräsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dieser Botschaft unterbreiten wir Ihnen, mit dem Antrag auf Zustimmung, den Entwurf zum Bundesgesetz über das Bundespatentgericht (Patentgerichtsgesetz, PatGG).

Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, sehr geehrter Herr Ständeratspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

7. Dezember 2007

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Die Bundespräsidentin: Micheline Calmy-Rey

Die Bundeskanzlerin: Annemarie Huber-Hotz

---

## Übersicht

**Die Gesetzesvorlage verfolgt das Ziel, die Rechtspflege in Patentsachen zu verbessern. Zu diesem Zweck soll ein erstinstanzliches Patentgericht auf Bundesebene mit ausschliesslicher Zuständigkeit in patentrechtlichen Verletzungs- und Rechtsgültigkeitsfragen geschaffen werden. Die Konzentration der Patentrechtsprozesse bei einem nationalen Spezialgericht gewährleistet eine bundesweit qualitativ hohe Rechtsprechung in zivilrechtlichen Patentstreitigkeiten.**

### Ausgangslage

Patentprozesse sind komplex und erfordern spezielle Fachkenntnisse von den Richterinnen und Richtern, da sie an der Schnittstelle zwischen Technik und Recht liegen. Die Herausforderungen nehmen insbesondere durch neue Technologien (z. B. Biotechnologie, Nanotechnologie) zu.

Die zuständigen kantonalen Gerichte sind wegen der geringen Anzahl von Patentstreitigkeiten nicht alle in der Lage, sich das notwendige Fachwissen zu erarbeiten. Sie verfügen deshalb nicht in gleichem Masse über ausreichende praktische Erfahrung im Patentrecht. Die Folgen sind fehlende Kontinuität in der Rechtsprechung und mangelnde Rechtssicherheit. Die Urteile unerfahrener Gerichte vermögen oft nicht zu befriedigen und haben wegen des meist hohen Streitwerts erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen. Patentrechtliche Prozesse absorbieren zudem die personellen Ressourcen wenig erfahrener Gerichte übermässig.

### Inhalt der Vorlage

Für den Rechtsschutz in Patentstreitigkeiten wird ein nationales Spezialgericht erster Instanz mit ausschliesslicher Zuständigkeit in patentrechtlichen Verletzungs- und Rechtsgültigkeitsfragen geschaffen. In zweiter Instanz ist weiterhin das Bundesgericht zuständig.

Das Gericht setzt sich aus juristisch sowie technisch ausgebildeten Richterinnen und Richtern zusammen. Diese sind, mit Ausnahme der Gerichtspräsidentin bzw. des Gerichtspräsidenten sowie eines weiteren Gerichtsmitglieds, nebenamtlich tätig; damit wird der zu erwartenden Geschäftslast gebührend Rechnung getragen.

Dem Bundespatentgericht wird die Infrastruktur des Bundesverwaltungsgerichts zur Verfügung gestellt. Damit können Synergien sinnvoll genutzt und die Kosten tief gehalten werden. Erfordert es der Bezug zur Streitsache, so kann das Gericht jedoch auch andernorts tagen. Damit bleibt die notwendige Flexibilität gewährleistet.

Die Finanzierung des Spezialgerichts erfolgt über Gerichtsgebühren sowie subsidiär aus Patentgebühren.

Das Verfahrensrecht folgt im Wesentlichen der Schweizerischen Zivilprozessordnung. Den besonderen patentrechtlichen Verfahrensgegebenheiten wird durch Ausnahmeregelungen Rechnung getragen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Übersicht</b>	<b>456</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>459</b>
<b>1 Grundzüge der Vorlage</b>	<b>461</b>
1.1 Ausgangslage	461
1.2 Parlamentarische Initiative	462
1.3 Beantragte Neuregelung	462
1.4 Begründung und Bewertung der beantragten Lösung	463
1.4.1 Begründung	463
1.4.2 Untersuchte Lösungsmöglichkeiten	464
1.4.3 Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens	466
1.5 Abstimmung von Aufgaben und Finanzen	467
1.6 Rechtsvergleich und Verhältnis zum europäischen Recht	467
<b>2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln</b>	<b>469</b>
2.1 1. Kapitel: Stellung	469
2.2 2. Kapitel: Richterinnen und Richter	472
2.3 3. Kapitel: Organisation und Verwaltung	478
2.4 4. Kapitel: Zuständigkeiten	482
2.5 5. Kapitel: Verfahren	483
2.5.1 1. Abschnitt: Anwendbares Recht	483
2.5.2 2. Abschnitt: Ausstand	485
2.5.3 3. Abschnitt: Parteivertretung	485
2.5.4 4. Abschnitt: Prozesskosten und unentgeltliche Rechtspflege	487
2.5.5 5. Abschnitt: Prozessleitung und prozessuales Handeln	488
2.5.6 6. Abschnitt: Beweis; Gutachten	489
2.5.7 7. Abschnitt: Entscheidverfahren; Stellungnahme zum Beweisergebnis	490
2.5.8 8. Abschnitt: Verfahren und Entscheid zur Erteilung und zur Änderung der Bedingungen einer Lizenz nach Artikel 40d PatG	490
2.5.9 9. Abschnitt: Vorsorgliche Massnahmen	492
2.6 6. Kapitel: Schlussbestimmungen	493
<b>3 Auswirkungen</b>	<b>495</b>
3.1 Auswirkungen auf den Bund	495
3.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden	495
3.3 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft	496
3.3.1 Notwendigkeit und Möglichkeit staatlichen Handelns	496
3.3.2 Auswirkungen auf einzelne gesellschaftliche Gruppen	496
3.3.3 Beurteilung einzelner konkreter Massnahmen	497
3.3.4 Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft	497
3.3.5 Alternative Regelungen	497
3.3.6 Zweckmässigkeit im Vollzug	498

<b>4 Verhältnis zur Legislaturplanung und zum Finanzplan</b>	<b>498</b>
<b>5 Rechtliche Aspekte</b>	<b>499</b>
5.1 Verfassungs- und Gesetzmässigkeit	499
5.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz	499
5.3 Erlassform	499
5.4 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen	499
<b>Bundesgesetz über das Bundespatentgericht (<i>Entwurf</i>)</b>	<b>501</b>

## Abkürzungsverzeichnis

Anwaltsgesetz/BGFA	Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA); SR 935.61
Bundesgerichtsgesetz/BGG	Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG); SR 173.110
BPG	Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG); SR 172.220.1
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV); SR 101
EPLA	Übereinkommen über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente (Entwurf)
EPÜ-Revisionsakte	Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente; BBl 2005 3813
EPÜ-Sprachenübereinkommen	Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente; BBl 2005 3853
Europäisches Patentübereinkommen/EPÜ	Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen); SR 0.232.142.2
IGE	Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
IPRG	Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG); SR 291
Parlamentsgesetz/ParlG	Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG); SR 171.10
PatG-Botschaft 1950	Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950 an die Bundesversammlung über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente; BBl 1950 I 933
PatG-Ergänzungsbotschaft 1951	Ergänzungsbotschaft des Bundesrates vom 28. Dezember 1951 an die Bundesversammlung zur Vorlage über die Revision des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente; BBl 1952 I 1
PatG-Botschaft 2005	Botschaft des Bundesrates vom 23. November 2005 an die Bundesversammlung zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung; BBl 2006 1
Patentgesetz/PatG	Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG); SR 232.14
Patentverordnung/PatV	Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV); SR 232.141

Patentanwaltsgesetz/PAG	Bundesgesetz über die Patentanwältinnen und Patentanwälte (Patentanwaltsgesetz, PAG), Entwurf vom 7. Dezember 2007; BBl 2008 445
Richterverordnung	Verordnung der Bundesversammlung vom 13. Dezember 2002 über das Arbeitsverhältnis und die Besoldung der Richter und Richterinnen des Bundesstrafgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts (Richterverordnung); SR 173.711.2
Strafgerichtsgesetz/SGG	Bundesgesetz vom 4. Oktober 2002 über das Bundesstrafgericht (Strafgerichtsgesetz, SGG); SR 173.71
Verwaltungsgerichtsgesetz/VGG	Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG); SR 173.32
WTO	Welthandelsorganisation mit Sitz in Genf (World Trade Organization)
Zivilgesetzbuch/ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907; SR 210
Zivilprozessordnung/E-ZPO	Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO), Entwurf vom 28. Juni 2006; BBl 2006 7413

# Botschaft

## 1 Grundzüge der Vorlage

### 1.1 Ausgangslage

Beim Patentrecht handelt es sich um eine hochtechnische Materie. Sie verlangt den mit Patentstreitigkeiten befassten Richterinnen und Richtern grosses Fachwissen und lange Erfahrung ab. Heute werden ca. 60 Prozent aller Patentstreitigkeiten vor den vier Handelsgerichten in Aarau, Bern, St. Gallen und Zürich ausgetragen. Aufgrund der bestehenden Gerichtsstandsregeln kommt es jedoch immer wieder vor, dass Patentrechtsprozesse vor kantonalen Gerichten geführt werden müssen, die über wenig praktische Erfahrung im Patentrecht verfügen. Ursächlich ist die geringe Anzahl Patentstreitigkeiten in der Schweiz von etwa 30 Verfahren pro Jahr. Sie verhindert eine Konzentration der Streitfälle bei einer einzigen Instanz, obwohl die Kantone gesetzlich verpflichtet sind, eine einzige kantonale Instanz als zuständig zu bezeichnen. Ausserhalb der Handelsgerichtskantone kann folglich das notwendige Fachwissen nicht erarbeitet und aufrechterhalten werden. Oft müssen daher staatliche Rechtsprechungsaufgaben an aussenstehende Sachverständige delegiert werden. Dabei fällt es unerfahrenen Gerichten schwer, einen geeigneten Sachverständigen zu bestimmen. Die Delegation der technischen und rechtlichen Urteilsbegründung an einen nicht zum gerichtlichen Spruchkörper gehörenden Sachverständigen ist auch aus rechtsstaatlichen Überlegungen problematisch. Verschärft wurde dieses Defizit zunächst durch den Umstand, dass das Bundesgericht als zweite Instanz trotz einer Revision von Artikel 67 des Bundesrechtspflegegesetzes<sup>1</sup> nur über eine beschränkte Kognition zur Überprüfung von Tatsachen verfügte. Mit Inkrafttreten des Bundesgerichtsgesetzes ist diese Bestimmung nun zudem entfallen. Somit steht nur noch eine einzige Tatsacheninstanz für Patentprozesse zur Verfügung, was die Anforderungen an deren Sachkompetenz akzentuiert.

Die Forderung nach einem Bundespatentgericht geht bereits auf die Mitte der 1940er Jahre zurück<sup>2</sup>. Eine damals vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) eingesetzte Expertenkommission verzichtete jedoch von vornherein auf Vorschläge, deren Verfassungsmässigkeit als nicht gegeben oder jedenfalls zweifelhaft erschien. Damit schied ohne weiteres jeder Eingriff in die kantonale Gerichtsorganisation und in das kantonale Prozessrecht aus. Dasselbe Schicksal erlitt den Vorschlag auf Schaffung einer Kammer für Patentsachen mit technischen Fachrichtern beim Bundesgericht<sup>3</sup>. Als Beratungsgegenstand verblieb noch die Gestaltung des Verfahrens vor dem Bundesgericht in Patentsachen, was schliesslich in eine Revision von Artikel 67 des Bundesrechtspflegegesetzes mündete<sup>4</sup>.

Mit der Revision von Artikel 122 Absatz 2 BV und der Schaffung des neuen Artikels 191a BV sind die bisherigen Hindernisse auf Verfassungsebene weggefallen. Die Forderungen aus der Wirtschaft nach einem Bundespatentgericht haben damit neuen Auftrieb erhalten. Der Bundesrat hat bereits in seiner Botschaft zur Total-

<sup>1</sup> Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (Bundesrechtspflegegesetz, OG); AS 1955 871

<sup>2</sup> Vgl. PatG-Botschaft 1950, S. 977, 993

<sup>3</sup> PatG-Ergänzungsbotschaft 1951, S. 20

<sup>4</sup> PatG-Ergänzungsbotschaft 1951, S. 20 f.

revision der Bundesrechtspflege<sup>5</sup> darauf hingewiesen, dass die Schaffung eines Bundespatentgerichts zu einem späteren Zeitpunkt an die Hand genommen werden könnte. Den Entwicklungen auf internationaler Ebene, namentlich den Bemühungen zur Schaffung eines für europäische Patente zuständigen europäischen Patentgerichts, wurde aber Vorrang gegeben. Die innerhalb der Europäischen Union streitige Verhandlungskompetenz zum Abschluss eines entsprechenden plurilateralen Abkommens sowie die Pläne zur Schaffung eines Gemeinschaftspatents überschatteten die Verhandlungen und brachten sie ins Stocken. Auf europäischer Ebene konnten keine Fortschritte erzielt werden (vgl. zum Diskussionsstand Ziff. 1.6), sodass ein Durchbruch bei den Verhandlungen zur Schaffung eines europäischen Patentgerichts nicht absehbar ist.

Aufgrund dieser Entwicklungen und der grossmehrheitlich positiven Stellungnahmen zum Vorentwurf im Vernehmlassungsverfahren (vgl. Ziff. 1.4.3) beantragt der Bundesrat mit dieser Gesetzesvorlage, ein Bundespatentgericht zu schaffen. Ein erstinstanzliches Patentgericht auf Bundesebene beseitigt das bestehende Regelungsdefizit und garantiert eine flächendeckend qualitativ hochstehende Patentrechtssprechung. Es entlastet eine Grosszahl der Kantone von einer Materie, mit der sie zwar nur selten konfrontiert sind, die dann aber übermässig die personellen Ressourcen der zuständigen Gerichte absorbiert. Dieser Systemwechsel wird von Wirtschaftskreisen seit langem gefordert. Insbesondere die Schweizer Gruppe der AIPPI (Internationale Vereinigung für den Schutz Geistigen Eigentums) und INGRES (Institut für gewerblichen Rechtsschutz) haben sich in den letzten Jahren mit Unterstützung von Economiesuisse mit Nachdruck für die Konzentration der Patentstreitigkeiten bei einer einzigen nationalen Instanz eingesetzt und der Verwaltung entsprechende Regelungsvorschläge unterbreitet.

## **1.2                   Parlamentarische Initiative**

Die parlamentarische Initiative Leumann-Würsch vom 17. Juni 2005<sup>6</sup> fordert u.a. eine Änderung von Artikel 76 des Patentgesetzes in dem Sinne, dass für die Zivilklagen und vorsorglichen Massnahmen ein Bundespatentgericht zuständig ist. An ihrer Sitzung vom 24. April 2006 hat die Rechtskommission des Ständerates der Initiative Folge gegeben. Diesem Beschluss stimmte die Rechtskommission des Nationalrats an ihrer Sitzung vom 14. September 2007 einstimmig zu. Die parlamentarische Initiative kann durch den vorliegenden Erlassentwurf als erfüllt angesehen werden, weshalb eine Abschreibung nach Artikel 113 Absatz 2 Buchstabe a Parlamentsgesetz in Betracht kommt.

## **1.3                   Beantragte Neuregelung**

Für den Rechtsschutz in Patentrechtsstreitigkeiten wird ein nationales Spezialgericht erster Instanz mit ausschliesslicher Zuständigkeit in Verletzungs- und Rechtsgültigkeitsfragen mit Bezug auf Patente geschaffen. Dieses löst die heute zuständigen

<sup>5</sup> Botschaft vom 28. Febr. 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl **2001** 4222

<sup>6</sup> 05.418 Pa.Iv. Leumann-Würsch Helen: Patentgesetz. Schaffung einer Berufsregelung für Patentanwälte und eines Bundespatentgerichtes



kantonalen Gerichte ab. In zweiter Instanz ist weiterhin das Bundesgericht zuständig.

Das Bundespatentgericht setzt sich aus juristisch und technisch ausgebildeten Richterinnen und Richtern zusammen. Diese Zusammensetzung hat sich bei den Handelsgerichten bewährt. Aufgrund der überschaubaren Anzahl von rund 30 zivilrechtlichen Streitigkeiten in Patentsachen jährlich sind nebst nebenamtlichen Richterinnen bzw. Richtern, die mehrheitlich technisch ausgebildet sind, zwei hauptamtliche Richterinnen bzw. Richter vorgesehen. Der Beizug von nebenamtlichen Richterinnen und Richtern ermöglicht die Nutzbarmachung von Spezialwissen, indem Personen aus dem beruflichen Umfeld des Patentwesens gewählt werden. Er erlaubt zudem, auf Schwankungen bei der Auslastung des Gerichts flexibel reagieren zu können. Die Bestimmungen betreffend die Organisation und Verwaltung des Bundespatentgerichts orientieren sich an denjenigen des Bundesverwaltungsgerichts sowie des Bundesstrafgerichts. Die zu erwartende Geschäftslast und damit verbundene Grösse des Bundespatentgerichts erfordern jedoch zum Teil eigenständige, auf diese Besonderheiten zugeschnittene Regelungen.

Das Verfahrensrecht bestimmt sich im Wesentlichen nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung. Den besonderen patentrechtlichen Verfahrensgegebenheiten wird durch Ausnahmeregelungen Rechnung getragen.

Die Finanzierung des Bundespatentgerichts wird primär über die Gerichtsgebühren gewährleistet. Ist das Bundespatentgericht nicht in der Lage, seine Kosten abzudecken, so erhält es finanzielle Beiträge vom IGE. Diese Beiträge generieren sich aus Einnahmen aus den Patentgebühren. Das vorgeschlagene Finanzierungsmodell schafft keine finanzielle Zusatzbelastung für Bund und Kantone.

Indem dem Bundespatentgericht die Infrastruktur des Bundesverwaltungsgerichts zur Verfügung gestellt wird, können Synergien sinnvoll genutzt und die Fixkosten tief gehalten werden.

## **1.4 Begründung und Bewertung der beantragten Lösung**

### **1.4.1 Begründung**

Der schnelle Wandel der Technik sowie das Aufkommen neuer Technologien machen die zeitgerechte Durchsetzung von Patentrechten bzw. die Klärung patentrechtlicher Freiräume für weitere Forschung und Entwicklung zu einem wesentlichen Erfordernis der Rechtsdurchsetzung. Wegen der häufig langen Verfahrensdauer bei zivilrechtlichen Patentstreitigkeiten sowie der mangelnden Einheitlichkeit der Rechtsprechung ist die Durchsetzung von Patenten und mit ihr der Innovationschutz heute nur unzureichend gewährleistet. Diese Defizite können aufgrund der dargelegten Ausgangslage nur über ein eidgenössisches Spezialgericht, das als erste Instanz vor dem Bundesgericht Recht spricht, befriedigend und nachhaltig behoben werden.

Zwar scheinen auf den ersten Blick die geringe Anzahl von jährlichen Patentfällen und die anfallenden Fixkosten gegen die Schaffung eines Bundespatentgerichts zu sprechen. Diese Argumente lassen sich jedoch dadurch entkräften, dass gerade die kleine Zahl von Fällen es erlaubt, die Grösse des Gerichts sowie den administrativen Aufwand gering zu halten. Gesamtwirtschaftlich ist darüber hinaus in Rechnung zu

stellen, dass die Kantone, welche die Kosten für die bisherige Lösung zu tragen haben, entlastet werden und mittels des vorgeschlagenen Finanzierungsmodells der Finanzhaushalt des Bundes nicht belastet wird.

Schliesslich ist in diesem Zusammenhang auch zu betonen, dass eine spürbare Verbesserung des Rechtsschutzes in Patentstreitigkeiten mittel- und langfristig zu einer Zunahme der Fälle führen dürfte, da heute gerade wegen der Mängel in der schweizerischen Patentrechtspflege die Tendenz besteht, nach Möglichkeit auch in Rechtsstreitigkeiten mit einer schweizerischen Partei auf professionellere ausländische Gerichte auszuweichen oder die Streitigkeiten durch Vergleich beizulegen. Die schweizerische Gerichtsbarkeit in Patentsachen wird mit dieser Massnahme nicht nur für schweizerische Patentinhaber, sondern auch für Patentinhaber im angrenzenden Ausland an Attraktivität gewinnen.

Mit einem einzigen Gericht auf nationaler Ebene wird die Rechtsprechung mit Bezug auf das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozialpolitisch zunehmend wichtigere Patentrecht durch qualifizierte Richterinnen und Richter für die ganze Schweiz auf hohem Niveau gewährleistet. Dies ist nicht zuletzt auch mit Blick auf die Gewährleistung der Rechtsdurchsetzung im Bereich der neuen Technologien sowie im zunehmend internationalen Umfeld des Patent- und Patentstreitregelungsrechts von grosser Bedeutung.

#### **1.4.2                    Untersuchte Lösungsmöglichkeiten**

Eine Alternative zur Schaffung eines Bundespatentgerichts läge darin, die Zuständigkeit der kantonalen Gerichte beizubehalten. Im Rahmen der Patentgesetzrevision wurde u.a. Artikel 109 IPRG geändert, um bei immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten im internationalen Verhältnis die Zuständigkeit der kantonalen Handelsgerichte zu begünstigen. Indem der klagenden Partei auch in internationalen Verhältnissen die Wahl des zuständigen kantonalen Gerichts überlassen wird, reduziert sich die Anzahl patentrechtlicher Streitigkeiten, die von Gerichten mit wenig Erfahrung in Patentfällen beurteilt werden müssten. In den meisten Fällen wird die Begründung der Zuständigkeit eines Handelsgerichts möglich und es ist zu erwarten, dass weniger erfahrene kantonale Gerichte weitgehend umgangen werden. Mit dieser Änderung können jedoch nicht alle Schwachstellen in der Rechtspflege des Patentrechts behoben werden. Insbesondere ist auch die Kehrseite der Gerichtswahlmöglichkeit des Klägers zu berücksichtigen. Diesem kann daran gelegen sein, ein Verfahren zu verschleppen. Hat eine Partei beispielweise Grund zur Annahme, dass gegen sie eine Verletzungsklage angehoben wird, so wird sie eine solche Klage zu torpedieren versuchen, indem sie eine negative Feststellungsklage vor einem sachunkundigen Gericht einreicht. Diese Gefahr wird durch die IPRG-Revision noch akzentuiert. Sie lässt sich auch nicht mit der Einführung weiterer Gerichtsstandswahlmöglichkeiten abwenden, wie dies in der Vernehmlassung zu bedenken gegeben wurde. Der Schutzrechtsinhaber kann derartige Manöver nur vermeiden, indem er frühzeitig eine Verletzungsklage anhängig macht.

Eine weitere Alternative, die Schaffung eines eidgenössischen Schiedsgerichts, hätte zwar in Anbetracht der geringen Anzahl patentrechtlicher Streitigkeiten in Zivilsachen den Vorteil, dass sich das Schiedsgericht nur bei Bedarf konstituieren würde und die Fachkompetenz der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gewährleistet wäre. Diese Variante ist jedoch verfassungsrechtlich problematisch (Art. 29a und 30

BV), und die hohen Kosten erschweren insbesondere Einzelerfinderinnen und -erfindern sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Zugang zum Rechtsschutz.

Die Bestimmung eines bestehenden Handelsgerichts als eidgenössisches Spezialgericht, als dritte Alternative, ermöglicht zwar die Spezialisierung in zivilrechtlichen Patentstreitigkeiten und könnte auf bestehenden Strukturen sowie Ressourcen aufbauen. Die Umsetzung dieser Lösung ist jedoch verfassungsrechtlich problematisch (Art. 122 und 191a BV); eine Konkordatslösung vermag eine gesamtschweizerische effiziente Durchsetzung der Schutzrechte nicht zu gewährleisten, solange nicht alle Kantone einem solchen Konkordat beitreten.

Eine vierte Alternative, die Schaffung eines eidgenössischen Bundespatentgerichts ohne Anbindung an bestehende Strukturen, würde zwar die heutigen Unzulänglichkeiten der Rechtsprechung in zivilrechtlichen Patentstreitigkeiten beheben. Der Aufbau neuer Gerichtsinfrastrukturen würde jedoch hohe Grenzkosten generieren und es bestünde die Gefahr ihrer Überdimensionierung.

Schliesslich fällt eine Anbindung des Bundespatentgerichts an das Bundesgericht durch Schaffung einer spezialisierten Kammer als fünfte Alternative ausser Betracht. Das Bundesgericht ist die oberste rechtsprechende Behörde des Bundes (Art. 188 Abs. 1 BV) und umfasst keine erstinstanzlichen Kammern. Kernaufgabe des Bundesgerichts ist die Überprüfung von Rechtsfragen, ohne aufwendige Sachverhaltsabklärungen vornehmen zu müssen. Des Weiteren würde die Anbindung an das Bundesgericht der Zielsetzung der Justizreform, das Bundesgericht zu entlasten, zuwiderlaufen. Deshalb stellt auch die in der Vernehmlassung angeregte Überführung von Artikel 67 des Bundesrechtspflegegesetzes<sup>7</sup> in das Bundesgerichtsgesetz keine zufriedenstellende Alternative dar. Zudem blieben damit die Unzulänglichkeiten auf kantonaler Ebene bestehen.

Auch der in der Vernehmlassung unterbreitete Vorschlag, das Bundesverwaltungsgericht für zuständig zu erklären, gibt Anlass zu Bedenken. Dieser Lösungsansatz erkennt, dass die Problematik, zu deren Lösung die Schaffung eines Bundespatentgerichts vorgeschlagen wird, zivilrechtliche Patentstreitigkeiten beschlägt. Aufgrund der Unterschiede im Verwaltungs- und im Zivilverfahren sowie der fehlenden Erfahrung der Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des zivilrechtlichen Patentrechts könnte die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts die Defizite der heutigen Rechtsprechung in Patentstreitigkeiten nicht beheben.

Die untersuchten Alternativen stellen daher keinen gangbaren oder deutlich vorteilhafteren Lösungsansatz dar.

<sup>7</sup> AS 1955 871

### 1.4.3

## Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens

Der Bundesrat gab am 29. November 2006 den Vorentwurf zum Bundesgesetz über das Bundespatentgericht in Vernehmlassung. Diese dauerte bis zum 30. März 2007.

Der Vorentwurf wurde von einer deutlichen Mehrheit begrüsst. 19 Kantone, zwei Parteien (FDP, SVP), drei Spitzenverbände (Economiesuisse, Schweizerischer Arbeitgeberverband, Schweizerischer Bauernverband), die Mehrheit der Gerichte, einzelne Vertreter von Hochschulen, die Fachrechtskreise sowie Industrieverbände befürworteten die Konzentration patentrechtlicher Streitigkeiten bei einem eidgenössischen Spezialgericht und unterstützten grundsätzlich den Vorentwurf. Damit werde eine einheitliche Rechtsprechung auf hohem Niveau gewährleistet und Rechtssicherheit geschaffen, was sich positiv auf den Wirtschafts- und Innovationsstandort Schweiz auswirke. Die Rechtsdurchsetzung sei integraler Bestandteil eines effektiven und effizienten Patentsystems, wobei die komplexen Sachverhalte sowie die hohe wirtschaftliche Bedeutung eine zunehmende Zentralisierung und Professionalisierung der Gerichtsverfahren erfordere.

Ablehnend äusserten sich einzig der Kanton Appenzell Innerrhoden, zwei Parteien (SP, LPS), drei kantonale Gerichte, die Universität Bern sowie drei Westschweizer Wirtschaftsverbände (Centre patronal, FER, SGV-CVAM). Sie befürchteten eine Zersplitterung der Rechtsprechung infolge der Schaffung von Spezialgerichten, äussern föderalistische Bedenken und stellen die Notwendigkeit, Verhältnismässigkeit und Opportunität eines Bundespatentgerichts in Frage.

Auf die wichtigsten Einwände soll kurz eingegangen werden:

- Verschiedentlich wird die Notwendigkeit eines Spezialgerichts nach der Revision von Artikel 109 IPRG in Frage gestellt. Zwar relativiert die künftige Wahlmöglichkeit zwischen Gerichtsständen den Bedarf nach einem zentralen Gericht, da sie eine weitere Konzentration von Patentrechtsstreitigkeiten bei den Handelsgerichten ermöglicht. Sie greift jedoch nicht in allen Fällen und vermag nicht alle Unzulänglichkeiten der heutigen Situation zu beseitigen (vgl. Ziff. 1.4.2).
- Ein weiterer Einwand betrifft den Eingriff in die kantonale Gerichtsbarkeit. Dieser Eingriff ist massvoll und wohlbegründet: Das Patentrecht hat wegen seiner internationalen Dimension, dem Spezialisierungsgrad der Materie sowie der Globalisierung der Märkte eine weitgehend interkantonale Bedeutung. Zudem haben die Kantone mit überwiegender Mehrheit der Schaffung eines Bundespatentgerichts zugestimmt.
- Die Schaffung eines Bundespatentgerichts steht auch nicht im Widerspruch zur Justizreform: Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht richtet sich nach der gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung und steht damit in Einklang mit dem Ziel der Justizreform, nämlich der Vereinheitlichung des Verfahrensrechts. Zugleich bringt eine zentrale Gerichtsinstanz eine Straffung und Vereinfachung des Verfahrens, indem sich Fragen zur örtlichen Zuständigkeit in patentrechtlichen Verletzungs- und Rechtsgültigkeitsstreitigkeiten erübrigen. Die Konzentration patentrechtlicher Streitigkeiten bei einem Spezialgericht dient auch dem Ziel der Justizreform, das Bundesgericht zu entlasten.

- Ein weiterer Einwand betrifft die Gefahr, dass das Gericht zu wenig ausgelastet sein könnte. Indem dem Bundespatentgericht eine flexible sowie kostengünstige Struktur gegeben wird, kann der zu erwartenden und allenfalls schwankenden Geschäftslast Rechnung getragen werden. Eine Verbesserung des Rechtsschutzes in Patentstreitigkeiten lässt zudem eine Zunahme des Geschäftsanfalls erwarten.
- Verschiedentlich wurde auch befürchtet, dass mit der Schaffung eines Bundespatentgerichts die Forderung nach weiteren Spezialgerichten Auftrieb erhalten könnte. Die Bedingungen, die die Schaffung eines Bundespatentgerichts nahelegen, finden jedoch in anderen Rechtsgebieten nicht ohne Weiteres eine Entsprechung. Zum einen ist das Patentrecht an der Schnittstelle von Technik und Recht eine besonders komplexe Materie, zum andern gilt es die internationale Bedeutung des Patentrechts und Entwicklungen auf internationaler Ebene zu berücksichtigen.

## **1.5 Abstimmung von Aufgaben und Finanzen**

Aufgrund der oft hohen Streitwerte in Patentprozessen wird sich das Gericht zu einem nicht unerheblichen Teil selbst finanzieren können. Die Gerichtsgebühren sind so zu bemessen, dass ein Ausgleich zwischen dem Anspruch der Parteien auf angemessenen Zugang zum Bundespatentgericht und dem Grundsatz, dass die eigenen Mittel des Bundespatentgerichts seine Kosten decken sollen, gewährleistet ist. Soweit das Bundespatentgericht nicht in der Lage ist, seine Kosten aus den Gebühren zu decken, stellen Beitragsleistungen des finanziell autonomen IGE die Finanzierung sicher. Allenfalls müssten mittelfristig die Patentgebühren erhöht werden. Eine massvolle Anhebung der Gebühren dürfte in- und ausländischen Patentinhabern als Preis für eine verbesserte gesamtschweizerische Rechtsprechung zuzumuten sein. Bleiben die Rahmenbedingungen – etwa die Anzahl erteilter europäischer Patente und der Verteilschlüssel der Europäischen Patentorganisation (EPO) – stabil, so ist eine Gebührenerhöhung angesichts der gegenwärtigen Einnahmen an Patentgebühren und der gesunden Finanzlage des IGE nicht zu befürchten.

## **1.6 Rechtsvergleich und Verhältnis zum europäischen Recht**

Auf europäischer Ebene bestehen derzeit nur im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens harmonisierte patentrechtliche Vorschriften. Die Durchsetzung europäischer Patente ist nach deren Erteilung durch das in München ansässige Europäische Patentamt (EPA) Sache der Vertragsstaaten. Dieses rein nationale Streitregelungssystem macht Mehrfachrechtsstreitigkeiten unumgänglich. Um ein für mehrere Staaten erteiltes europäisches Patent durchzusetzen, muss die Patentinhaberin bzw. der Patentinhaber mehrere parallele Verletzungsverfahren – für ein und dasselbe europäische Patent und möglicherweise gegen ein und denselben vermeintlichen Verletzer – vor den nationalen Gerichten derjenigen Staaten anstrengen, in denen es zu Verletzungshandlungen gekommen ist. Dies ist nicht nur kosten- und zeitaufwendig, sondern kann Rechtsunsicherheit bewirken, da die einzelnen

nationalen Gerichte unter Anwendung ihres eigenen Verfahrens- und Schadenersatzrechts oft zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Häufig führen parallele Patentverletzungen zudem zu grenzüberschreitenden Streitfällen und zum sogenannten «forum shopping», d.h. die Parteien strengen gezielt ein Verfahren vor demjenigen Gericht an, von dem sie ein günstiges Urteil erwarten. Dieses Phänomen birgt ernste Risiken für jedes Rechtssystem in sich.

Zu einer zusätzlichen Verschärfung der Problematik bei Mehrfachrechtsstreitigkeiten haben zwei Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) beigetragen. Der EuGH hat entschieden, dass ein Gericht auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 44/2001<sup>8</sup> sowie der Übereinkommen von Lugano<sup>9</sup> und Brüssel<sup>10</sup> nicht befugt ist, über die Rechtsbeständigkeit ausländischer Patente zu entscheiden, unabhängig davon, ob die Gültigkeitsfrage klage- oder einredeweise erhoben wird.<sup>11</sup> Des Weiteren kann auch eine Streitsache, die die Verletzung eines europäischen Patents durch verschiedene Unternehmen in unterschiedlichen Staaten betrifft, nicht vor einem Gericht konzentriert werden, selbst wenn diese Unternehmen zu ein und demselben Konzern gehören.<sup>12</sup> Mit diesen Urteilen hat der EuGH den mit Patentstreitigkeiten befassten Gerichten in Europa ein klares Signal gegeben: Für Fragen der Eintragung oder Gültigkeit ausländischer Patente sind ausschliesslich die nationalen Gerichte des Registrierungs- oder Hinterlegungsstaates zuständig.

1999 beschloss die EPO, das Problem anzugehen. Auf einer Regierungskonferenz in Paris beauftragten die Mitgliedstaaten eine Arbeitsgruppe, ein fakultatives Übereinkommen auszuarbeiten, mit dem ein europäisches Patentgericht geschaffen würde, das Streitigkeiten über europäische Patente nach einheitlichem Recht und harmonisierten Verfahrensregeln entscheiden würde. Innerhalb von vier Jahren hat diese Arbeitsgruppe einen Entwurf zu einem Übereinkommen über die Schaffung eines Streitregelungssystems für europäische Patente (sog. European Patent Litigation Agreement; EPLA) und zu einer Satzung des Europäischen Patentgerichts erarbeitet.<sup>13</sup>

Das EPLA würde ein gemeinsames europäisches Gerichtssystem mit einem Gericht erster Instanz und einem Berufungsgericht schaffen. Diese Gerichtsbehörden wären in den Unterzeichnerstaaten für Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen im Zusammenhang mit europäischen Patenten ausschliesslich zuständig. Das Gericht erster Instanz soll eine zentrale Kammer und mehrere regionale Kammern in den einzelnen Staaten umfassen. Dieses dezentrale Konzept ermöglicht einen einfachen Zugang zum Gerichtssystem. Ein gemeinsames Berufungsgericht würde sich letztinstanzlich mit Berufungsklagen gegen Entscheidungen des Gerichts erster Instanz befassen.

Wegen der laufenden Bemühungen um ein Gemeinschaftspatent und der unklaren Verhandlungskompetenz innerhalb der Europäischen Union konnten die Arbeiten

<sup>8</sup> Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.12.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABL. L 12 vom 16.1.2001, S. 1

<sup>9</sup> Übereinkommen vom 16. Sept. 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; SR 0.275.11

<sup>10</sup> EWG-Übereinkommen vom 27. Sept. 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABL. L 285 vom 3.10.1989, S. 1

<sup>11</sup> EuGH, Rs. C-4/03, i.S. GAT / LuK, Slg. 2006, I-6509

<sup>12</sup> EuGH, Rs. C-539-03, i.S. Roche / Primus, Slg. 2006, I-6535

<sup>13</sup> Die Entwürfe sind auf der Homepage des Europäischen Patentamts einsehbar; [http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index\\_d.htm](http://www.european-patent-office.org/epo/epla/index_d.htm).

bislang allerdings nicht zum Abschluss gebracht werden. Die künftige europäische Patentpolitik, insbesondere die Schaffung eines Gemeinschaftspatents, war Gegenstand einer von der Europäischen Kommission im Frühsommer 2006 durchgeführten Konsultation sowie öffentlichen Anhörung. Dabei hat das EPLA breite Unterstützung erfahren<sup>14</sup>. Erste Stellungnahmen der Kommission gaben Anlass zur Annahme, dass die Realisierung des EPLA wieder in greifbare Nähe rücken würde. In ihrer Mitteilung vom 3. April 2007<sup>15</sup> schlägt die Kommission nun aber einen integrierten Ansatz vor, der Merkmale des EPLA wie auch der ursprünglich von der Kommission vorgeschlagenen Gemeinschaftsjurisdiktion beinhalten soll. Damit werden auf europäischer Ebene derzeit drei Optionen diskutiert: die Realisierung des EPLA, die Schaffung einer Gemeinschaftsgerichtsbarkeit sowie die Kompromisslösung der Kommission zur Errichtung einer integrierten Patentgerichtsbarkeit.

Keine dieser drei Optionen hat sich bislang als mehrheitsfähig erwiesen, zumal nur der Vorschlag zu einem EPLA hinreichend ausgearbeitet ist. Die jüngsten Entwicklungen auf internationaler Ebene machen jedoch deutlich, dass sich die Schweiz mit der Schaffung eines nationalen Spezialgerichts in Patentsachen auf europäischer Ebene rechtzeitig positionieren kann; sei es, dass das nationale Spezialgericht als eigenständige Lösung im Falle eines Scheiterns der internationalen Bemühungen oder der Schaffung einer Gemeinschaftsgerichtsbarkeit etabliert ist, sei es, dass es den zu einem späteren Zeitpunkt in Erwägung zu ziehenden Integrationschritt bei einer Realisierung des EPLA erleichtert. Zudem akzentuiert sich die Notwendigkeit einer kompetenten und qualitativ hochwertigen Rechtsprechung in der Schweiz infolge der Rechtsprechung des EuGH zur Zuständigkeit der nationalen Gerichte in Rechtsbeständigkeitssachen.

## **2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln**

### **2.1 1. Kapitel: Stellung**

#### *Art. 1 Grundsatz*

*Absatz 1* bezeichnet das Bundespatentgericht als das erstinstanzliche Patentgericht des Bundes, womit ein nationales Spezialgericht für den Rechtsschutz in zivilrechtlichen Patentstreitigkeiten konstituiert wird. Das Bundespatentgericht ist in Verletzungs- und Rechtsgültigkeitsfragen mit Bezug auf Patente ausschliesslich zuständig und tritt an die Stelle der bisher zuständigen kantonalen Gerichte (vgl. Art. 26 Abs. 1 Bst. a).

#### *Art. 2 Unabhängigkeit*

*Artikel 2* wiederholt auf Gesetzesstufe das Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit, wie es bereits in Artikel 191c BV verankert ist.

<sup>14</sup> Vgl. Consultation on future patent policy in Europe – preliminary findings, [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/patent/hearing\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/hearing_en.htm)

<sup>15</sup> vgl. [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2007/com2007\\_0165de01.pdf](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2007/com2007_0165de01.pdf)

### Art. 3 Aufsicht

*Absatz 1* übernimmt die Regelung von Artikel 3 Absatz 1 VGG und überträgt die Aufsicht über die Geschäftsführung des Bundespatentgerichts dem Bundesgericht. Die Aufsicht wird in erster Linie die Gerichtsleitung, die Organisation, die Fall-erledigung sowie das Personal- und Finanzwesen umfassen.<sup>16</sup> Als oberste Fachinstanz in Justizfragen ist das Bundesgericht besser als das Parlament in der Lage, Missstände in der Geschäftsführung zu erkennen und darauf zu reagieren.

Die Zuständigkeit der Bundesversammlung als Oberaufsichtsbehörde (*Abs. 2*) ergibt sich aus Artikel 169 Absatz 1 BV. Danach übt die Bundesversammlung die Oberaufsicht über die eidgenössischen Gerichte – und damit auch über das Bundespatentgericht – aus. Sie tut dies durch die Geschäftsprüfungskommissionen der beiden Räte (Art. 26 und 52 f. ParlG). Die Mittel der parlamentarischen Oberaufsicht sind beschränkt. Eine Einmischung der Bundesversammlung in den eigentlichen Entscheidungsprozess verstiesse gegen den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit und das Prinzip der Gewaltenteilung. Es verhält sich diesbezüglich gleich wie bei der Aufsicht des Parlaments über das Bundesverwaltungs- und das Bundesstrafgericht sowie über das Bundesgericht. Das Parlament als Oberaufsichtsbehörde wird in erster Linie zu kontrollieren haben, wie das Bundesgericht seine Aufsicht ausübt und ob es die Autonomie und richterliche Unabhängigkeit des Bundespatentgerichts wahrt.

Aus der administrativen Aufsicht des Bundesgerichts und der Oberaufsicht der Bundesversammlung folgt, dass das Bundespatentgericht dem Bundesgericht jedes Jahr den Voranschlag, die Rechnung und den Geschäftsbericht zur Genehmigung durch die Bundesversammlung unterbreiten muss (*Abs. 3*).

### Art. 4 Finanzierung

Die Finanzierung des Bundespatentgerichts erfolgt primär durch Gerichtsgebühren (vgl. Art. 31 und 33). Die meist hohen Streitwerte in Patentprozessen lassen die Annahme zu, dass sich das Gericht aus den Gerichtsgebühren zu einem erheblichen Teil selbst finanzieren kann.

Subsidiär leistet das IGE Beiträge aus den von ihm jährlich vereinnahmten Patentgebühren. Der Bundesrat wird auf Verordnungsstufe die Modalitäten festlegen. Die Mitfinanzierung des Bundespatentgerichts aus den für Patente anfallenden Gebühren ist sachgerecht. Patentgebühren werden von Inhabern schweizerischer sowie europäischer Patente mit Wirkung für die Schweiz entrichtet. Das Gericht wird demzufolge subsidiär von allen Nutzern des Patentsystems mitfinanziert, in deren Interesse die Schaffung eines Bundespatentgerichts und damit die Stärkung des Patentschutzes insgesamt letztlich steht. Die verursachergerechte Mitfinanzierung des Gerichts wurde in der Vernehmlassung mehrheitlich begrüsst. Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass Patentgebühren keine klassischen Verwaltungsgebühren darstellen. Insbesondere die Jahresgebühren zur Aufrechterhaltung eines Patents haben nicht bloss den Verwaltungsaufwand abzugelten, sondern sind auch für die Erfüllung allgemeiner öffentlicher Aufgaben im Zusammenhang mit dem Immaterialgüterrecht zu verwenden. Dazu zählt nebst der Weiterentwicklung des nationalen und internationalen Patentrechtssystems auch die Verbesserung des Rechtsschutzes in Patentstreit-

<sup>16</sup> Vgl. Reglement des Bundesgerichts vom 11. Sept. 2006 betreffend die Aufsicht über das Bundesstrafgericht und das Bundesverwaltungsgericht; SR 173.110.132.



tigkeiten. Die Finanzierung des Bundespatentgerichts mittels Beiträgen des IGE tangiert nicht die institutionelle Unabhängigkeit des Gerichts. Mit dieser Finanzierungsregelung wird lediglich konkretisiert, dass innerhalb des Bundes das IGE zur Ausstattung des Gerichts mit den notwendigen Finanzmitteln verpflichtet ist.

#### *Art. 5*                    Infrastruktur und Personal für administrative Hilfsarbeiten

In der Vernehmlassung beurteilten einige Vernehmlassungsteilnehmer die Anbindung des Bundespatentgerichts an die Infrastruktur des IGE sowie die Überschneidungen im Personalwesen als problematisch. Dies erwecke zumindest den Anschein der Abhängigkeit des Bundespatentgerichts vom IGE. Diese Bedenken wurden aufgegriffen, weshalb in Abweichung zum Vorentwurf eine Anbindung an die Infrastruktur des Bundesverwaltungsgerichts vorgeschlagen wird. Durch die auch nach aussen hin sichtbar gemachte räumliche sowie personelle Trennung von Justiz und Verwaltung wird die institutionelle Unabhängigkeit noch deutlicher hervorgehoben. Dennoch bedient sich das Gericht bestehender Infrastrukturen, was sowohl aus Kostengründen sowie der zu erwartenden Geschäftslast angezeigt und woran festzuhalten ist.

*Artikel 5* sieht vor, dass das Bundespatentgericht die Infrastruktur des Bundesverwaltungsgerichts nutzen sowie Personal des Bundesverwaltungsgerichts für administrative Hilfsarbeiten beiziehen kann. Bei der Nutzung der Infrastrukturen wird darauf zu achten sein, dass die Unabhängigkeit des Bundespatentgerichts gewahrt bleibt. Das Personal für administrative Hilfsarbeiten ist in seiner Tätigkeit für das Bundespatentgericht dessen Gerichtsleitung unterstellt. Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach dem Bundespersonalgesetz und der Verordnung vom 26. September 2003<sup>17</sup> über die Arbeitsverhältnisse des Personals des Bundesstrafgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts (PVSVG). Die aus der Tätigkeit des Personals für das Bundespatentgericht erwachsenden Kosten sowie die Kosten für die Nutzung der Infrastruktur (Räumlichkeiten, EDV, Bibliothek) werden vom Bundesverwaltungsgericht dem Bundespatentgericht in Rechnung gestellt. Das Bundesverwaltungsgericht ist gehalten, seine Leistungen dem Bundespatentgericht zu Selbstkosten zu verrechnen.

#### *Art. 6*                    Tagungs- und Dienort

Dem Bundespatentgericht steht die Infrastruktur des Bundesverwaltungsgerichts zur Verfügung; daraus folgt, dass sich der ordentliche Tagungs- und Dienort nach dem Sitz des Bundesverwaltungsgerichts bestimmt. Durch die strukturelle Anbindung an das Bundesverwaltungsgericht können die Sachkosten tief gehalten werden; zudem wird der Grösse und der notwendigen Unabhängigkeit sowie Flexibilität des Gerichts Rechnung getragen.

#### *Art. 7*                    Besonderer Tagungsort

*Artikel 7* bietet dem Bundespatentgericht die Möglichkeit, die Verhandlungen auch in den Lokalitäten eines kantonalen Gerichts durchzuführen. Damit kann das Gericht im Einzelfall der Nähe bestimmter Örtlichkeiten zur Streitsache Rechnung tragen. Dies kann insbesondere aus sprachlichen sowie prozessökonomischen Gründen

<sup>17</sup> SR 172.220.117

angezeigt sein. Es wird Sache des Gerichts sein, die Einzelheiten im Gerichtsreglement zu regeln (Art. 20 Abs. 3 Bst. a). Die kantonalen Gerichte werden durch die Beanspruchung ihrer Infrastruktur im Vergleich zur heutigen Situation nicht zusätzlich belastet. Vielmehr werden die Kantone mit der Zuständigkeit des Bundespatentgerichts wesentlich entlastet. Zum einen werden die kantonalen Gerichte für die sehr zeit- und personalaufwendigen Patentprozesse nicht länger zuständig sein, womit der bislang von den Kantonen zu tragende Anteil an den nicht durch die Gerichtsgebühren gedeckten Kosten entfällt, zum andern wird der besondere Tagungsort nur vereinzelt beansprucht werden. Dies führt zu Kosteneinsparungen, und dies wiederum rechtfertigt die Regelung, dass die Kantone dem Bundespatentgericht die zur Durchführung der Verhandlungen notwendige Infrastruktur unentgeltlich zur Verfügung stellen sollen. In der Vernehmlassung stellten zwei Kantone ihre finanzielle Entlastung in Frage.

## 2.2 2. Kapitel: Richterinnen und Richter

### Art. 8 Zusammensetzung

Das Patentrecht liegt an der Schnittstelle zwischen Technik und Recht und erfordert von den mit Patentstreitigkeiten befassten Richterinnen und Richtern grosses Fachwissen in beiden Bereichen. Die Besetzung der Richterbank mit juristisch sowie auch technisch ausgebildeten Richterinnen und Richtern ist damit eine notwendige Voraussetzung für die Schaffung eines spezialisierten Gerichts für Patentstreitigkeiten. Nur die nach fachlichen Kriterien erfolgende Konstituierung des Gerichts vermag eine qualifizierte Rechtsprechung in zivilrechtlichen Patentstreitigkeiten zu gewährleisten. Die Schaffung eines spezialisierten Gerichts bedingt zudem, dass die Richterinnen und Richter ausreichende Erfahrung im Patentrecht aufweisen. Dies gilt nicht nur für die juristisch, sondern auch für die technisch ausgebildeten Richterinnen und Richter. Andernfalls würde es gerade an der notwendigen Verknüpfung von technischem und juristischem Sachverstand fehlen. Die formellen Anforderungen sind nicht Gegenstand einer detaillierten Regelung; die Wahlbehörde soll bei der Wahl der geeigneten Gerichtsmitglieder den notwendigen Ermessensspielraum haben, und das Feld potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten soll nicht unnötig eingeschränkt werden. Das Erfordernis einer juristischen bzw. technischen Ausbildung wird dabei insbesondere erfüllen, wer über ein abgeschlossenes rechtswissenschaftliches oder natur- bzw. ingenieurwissenschaftliches Studium an einer schweizerischen Hochschule oder einen gleichwertigen Abschluss an einer ausländischen Hochschule verfügt und sich über eine mehrjährige praktische juristische bzw. natur- oder ingenieurwissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet des Patentrechts ausweist.

Nach *Absatz 2* gehören dem Bundespatentgericht zwei hauptamtliche Richterinnen bzw. Richter an, wovon zumindest eine Person juristisch ausgebildet sein muss (vgl. Art. 18 Abs. 3). Die Vernehmlassungsantworten haben deutlich gemacht, dass dem Gericht nicht, wie im Vorentwurf vorgeschlagen, allenfalls nur ein hauptamtliches Gerichtsmitglied angehören sollte. Die Aufgabenteilung zwischen zwei hauptamtlichen Gerichtsmitgliedern vermeidet denkbare Risiken einer Konzentration zentraler Funktionen bei einer einzigen Person und gewährleistet die Kontinuität der Rechtsprechung. Insbesondere wird verhindert, dass die Rechtsprechung von einer einzelnen Person unvorteilhaft geprägt wird. Indem das IGE sowie die Fachrechtskreise im Vorfeld der Richterwahlen angehört werden, kann sichergestellt werden, dass bei

den Wahlen die fachliche Kompetenz der haupt- und nebenamtlichen Gerichtsmitglieder im Vordergrund steht (vgl. Art. 9 Abs. 4).

Der Wahlbehörde wird es offenstehen, die beiden hauptamtlichen Gerichtsmitglieder für ein Vollzeitpensum von insgesamt 200 % zu ernennen oder aber auch Teilpensum vorzusehen. Bei ihrem Entscheid wird sie dabei neben der Geschäftslast auch das reibungslose Funktionieren des Gerichtsbetriebs zu berücksichtigen haben.

Auf eine Festsetzung der Anzahl nebenamtlicher Richterinnen und Richter wird verzichtet. Die Vernehmlassung hat gezeigt, dass die im Vorentwurf vorgeschlagene Begrenzung die Wahlmöglichkeiten unnötig einschränkt. Die Mehrheit der nebenamtlichen Richterinnen und Richter muss jedoch technisch ausgebildet sein (*Abs. 2*). Werden zu wenige technisch ausgebildete Gerichtsmitglieder gewählt, um alle relevanten technischen Gebiete abzudecken, so bliebe das Bundespatentgericht weiterhin auf externe Sachverständige angewiesen. Gerade diese rechtsstaatlich problematische Delegation von Rechtsprechungsaufgaben sowie die hohen Kosten solcher Expertisen sollen aber vermieden werden. Um im Einzelfall ein fachlich qualifiziertes Richterergremium stellen zu können, muss deshalb eine genügend breite Auswahl an spezieller Fachkompetenz der technischen Richterinnen und Richter geschaffen werden. Dies auch unter Berücksichtigung der Unabhängigkeitserfordernisse nach Artikel 10 sowie des Ausstandsgrundes nach Artikel 28. Zudem gilt es, die drei Amtssprachen<sup>18</sup> mit der nötigen Fachkompetenz – sowohl in technischer wie auch in juristischer Hinsicht – abzudecken. Das Absehen von einer Limitierung der Höchstzahl nebenamtlicher Richterinnen und Richter hat keine Verteuerung der Gerichtsbehörde zur Folge. Die nebenamtlichen Gerichtsmitglieder sind nur dann zu entschädigen, wenn sie tatsächlich in einem Verfahren vor dem Bundespatentgericht als Mitglied der Spruchbehörde eingesetzt werden. Es wird Sache der Wahlbehörde sein, die genaue Anzahl nebenamtlicher Richterinnen und Richter zu bestimmen. Die Besetzung des Gerichts mit überwiegend nebenamtlichen Richterinnen und Richtern gewährleistet die notwendige Flexibilität, die aufgrund der zu erwartenden Geschäftslast erforderlich ist, und ermöglicht die Nutzbarmachung von Spezialwissen, indem Personen mit speziellen technischen Fachkenntnissen als Richterin bzw. Richter gewählt werden können.

#### *Art. 9* Wahl

*Absatz 1* legt die Wählbarkeitsvoraussetzungen fest. Die Wahl ans Bundespatentgericht setzt die politische Stimmberechtigung im Sinne von Artikel 136 Absatz 1 BV voraus.

*Absatz 2* überträgt der Bundesversammlung die Kompetenz zur Wahl der hauptamtlichen Richterinnen und Richter. In Anbetracht der auf die Rechtsprechung in Patentsachen beschränkten Bedeutung sowie Grösse des Gerichts ist für die Wahl

<sup>18</sup> Ca. 80 % der nationalen Patentgesuche werden in deutscher, ca. 15 % in französischer und ca. 5 % in italienischer Sprache eingereicht, IGE, Statistiken 2005, vom 25. April 2006. Betreffend die mit Wirkung für die Schweiz erteilten europäischen Patente können keine genauen Zahlen ermittelt werden. Die Erfahrung des IGE zeigt aber, dass von den in einer schweizerischen Amtssprache erteilten Patenten die meisten deutschsprachig sind. Zu den in englischer Sprache veröffentlichten Patenten werden etwa gleich viele deutsche wie französische Übersetzungen eingereicht. Die Zahl italienischer Übersetzungen ist gering.

der nebenamtlichen Richterinnen und Richter die Gerichtskommission des Parlaments zuständig. Damit wird die Bundesversammlung nicht zusätzlich mit der Aufgabe von Wahlen und Wiederwahlen nur im Nebenamt tätiger Richterinnen und Richter belastet, doch bleibt mit dieser Lösung die Zuständigkeit des Parlaments für die Richterwahl gewahrt. Die Gerichtskommission ist aufgrund ihrer Erfahrung in der Vorbereitung der Richterwahlen für die anderen eidgenössischen Gerichte die hierfür geeignete Wahlbehörde.

Bei der Wahl wird die Gerichtskommission, neben der fachlichen Qualifikation der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten, auf eine angemessene Vertretung der technischen Fachgebiete – insbesondere Chemie, Biotechnologie, Maschinenbau und Bauwesen, Physik und Elektrotechnik – sowie der Amtssprachen zu achten haben (*Abs. 3*; vgl. Erläuterungen zu Art. 8).

Für die Gewährleistung eines ausgewogen, kompetent und effizient arbeitenden Spezialgerichts für zivilrechtliche Patentstreitigkeiten ist die Beachtung der in Artikel 8 genannten Kriterien unabdingbar. Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass das Bundespatentgericht die bestehenden Schwächen der Patentgerichtsbarkeit beheben kann, ist die fachliche Kompetenz der Richterinnen und Richter. In der Vernehmlassung wurde deshalb vorgeschlagen, sich im Wahlverfahren auch die Erfahrungen der mit Patentsachen befassten Fachkreise zunutze zu machen. *Absatz 4* greift diesen Vorschlag auf. Zur Sicherstellung der Ernennung von Richterinnen und Richtern mit ausgewiesener patentrechtlicher und prozessualer Erfahrung kann die Gerichtskommission im Vorfeld der Wahlen die in Patentsachen tätigen Kreise anhören. Dazu gehören insbesondere das IGE, die Fachrechtskreise sowie die interessierten Kreise auf dem Gebiet des Patentrechts. Im Rahmen dieser Anhörung können der Gerichtskommission des Parlaments auch Vorschläge geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten unterbreitet werden.

#### *Art. 10* Unvereinbarkeit in der Tätigkeit

*Absatz 1* ist Ausfluss des Gewaltenteilungsprinzips (vgl. Art. 144 Abs. 1 BV). Diese Regelung stimmt grundsätzlich mit den parallelen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes überein, wobei die Tätigkeit am Bundespatentgericht die Zugehörigkeit zu einem anderen eidgenössischen Gericht nicht per se ausschliesst (vgl. Ziff. 3 und 4 des Anhangs «Änderung bisherigen Rechts» mit der Änderung von Art. 6 Abs. 1 SGG und Art. 6 Abs. 1 VGG). Die Unabhängigkeit des Bundespatentgerichts wird mit der Wahl von Gerichtsmitgliedern der anderen erstinstanzlichen eidgenössischen Gerichte als nebenamtliche Richterinnen und Richter des Bundespatentgerichts nicht in Frage gestellt. Problematisch wäre demgegenüber die Tätigkeit eines Gerichtsmitglieds des Bundesgerichts als Richterin oder Richter am Bundespatentgericht, da das Bundespatentgericht dem Bundesgericht im Instanzenzug untergeordnet ist.

Aufgrund der besonderen Natur des Bundespatentgerichts, das sich mehrheitlich aus technisch geschulten Richterinnen und Richtern zusammensetzt, liegt insbesondere die Ernennung qualifizierter Fachleute, beispielsweise Professoren und Lehrbeauftragte an technisch-naturwissenschaftlichen Universitäten oder Angestellte des IGE, als nebenamtliche Bundespatentrichterin und Bundespatentrichter nahe. Die Einbindung von deren technischem Fachwissen leistet einen wesentlichen Qualitätsbeitrag in der Zusammensetzung der Richterbank, weshalb sie aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses mit dem Bund nicht generell aus dem Kreis potenzieller

Gerichtsmitglieder auszuschliessen sind. Die Wahlbehörde wird im Einzelfall zu prüfen haben, ob eine Kandidatin oder ein Kandidat die an ein Gerichtsmitglied gestellten Erfordernisse erfüllt (vgl. insbesondere Abs. 2). Allfällige Interessenskonflikte, wie etwa die Vorbefassung eines Patentprüfers<sup>19</sup>, werden durch die Ausstandsregeln vermieden (Art. 45 E-ZPO). Damit wird ein zentrales Anliegen aus der Vernehmlassung aufgenommen, angesichts des eingeschränkten Kreises an Fachleuten in Patentsachen die Basis für die Richterwahl nicht unnötig einzuschränken.

*Absatz 2* orientiert sich an Artikel 6 Absatz 2 BGG und Artikel 6 Absatz 2 VGG. Die Bestimmung verbietet in Form einer Generalklausel die Ausübung von Tätigkeiten, welche die Erfüllung der Amtspflichten, die Unabhängigkeit oder das Ansehen des Gerichts beeinträchtigen könnten. Dieses Verbot wird vor allem – aber nicht nur – bei teilzeitlich sowie nebenamtlich tätigen Richterinnen und Richtern relevant werden.

*Absatz 3* übernimmt für das Bundespatentgericht in etwas liberalerer Form die Regelung von Artikel 6 Absatz 3 BGG und Artikel 6 Absatz 3 VGG, indem von einem generellen Ordensverbot abgesehen wird. Im Übrigen schliesst diese Bestimmung nicht – wie in der Vernehmlassung befürchtet – die am Europäischen Patentamt tätigen Patentprüferinnen und Patentprüfer schweizerischer Staatsangehörigkeit vom Kreis potenzieller Gerichtsmitglieder aus. Diese üben eine amtliche Funktion innerhalb einer internationalen Organisation aus, zu deren Mitgliedstaaten die Schweiz gehört.

Die Unvereinbarkeitsregelungen der *Absätze 1–3* gelten für hauptamtliche Gerichtsmitglieder mit Voll- und Teilpensum sowie nebenamtliche Richterinnen und Richter.

Neben der Generalklausel regelt *Absatz 4* die wichtigste Inkompatibilität: Die berufsmässige Vertretung Dritter vor Gerichten ist mit der hauptamtlichen Tätigkeit einer Richterin bzw. eines Richters nicht vereinbar. Die Aufnahme des Unvereinbarkeitsgrunds der berufsmässigen Vertretung Dritter in das Gesetz ist sachgerecht, da die hauptamtlichen Richterinnen und Richter auch in Teilzeit tätig sein können. Die damit verbundene Möglichkeit von Parallelbeschäftigungen erhöht das Risiko einer problematischen Vermischung von anwaltschaftlicher und richterlicher Tätigkeit. Das Verbot, neben einem hauptamtlichen Richteramt gleichzeitig als Anwältin oder Anwalt tätig zu sein, findet sich auch in kantonalen Gerichtsorganisationsgesetzen. Es gewährleistet den verfassungsmässigen Anspruch der Bürgerinnen und Bürger auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht (Art. 30 Abs. 1 BV). Als Folge der Vertretungsbefugnis der Patentanwaltschaft in Rechtsbeständigkeitssachen erfasst diese Regelung auch Patentanwältinnen und Patentanwälte im Sinne des Patentanwaltsgesetzes (vgl. Art. 29 Abs. 1).

Zwar scheint auf den ersten Blick auch für die nebenamtlichen Gerichtsmitglieder ein generelles Verbot, Vertretungen vor dem Bundespatentgericht wahrzunehmen, wünschenswert. Angesichts des beschränkten Kreises an Spezialisten in Patentsachen ist dies aber aus praktischen Überlegungen abzulehnen. Den nebenamtlichen Richterinnen und Richtern ein Mitwirken als Parteivertretung in Prozessen vor dem Bundespatentgericht zu verbieten, würde das Feld potenzieller Fachrichterinnen und

<sup>19</sup> Es besteht nur wenig Anlass für einen solchen Interessenskonflikt. Das IGE prüft aufgrund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift (Art. 59 Abs. 4 PatG) nicht, ob eine Erfindung neu ist und ob sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Fachrichter in für die Qualität der Richterbank höchst nachteiliger Art und Weise übermässig einschränken. Die diesbezüglichen Erfahrungen der kantonalen Gerichte sind positiv, weshalb diese Praxis auch für das Bundespatentgericht übernommen werden soll. Wie in der Vernehmlassung vorgeschlagen, wird ein Ausstandsgrund zur Vermeidung von Interessenkollisionen aufgenommen (vgl. Art. 28).

*Absatz 5* verbietet den hauptamtlichen Richterinnen und Richtern mit Vollpensum zudem all jene Tätigkeiten, die auch den ordentlichen Bundesrichterinnen und Bundesrichtern nach Artikel 144 Absatz 2 BV vorenthalten sind (vgl. auch Art. 6 Abs. 4 VGG und Art. 6 Abs. 4 BGG). Bei der Abgrenzung der zulässigen von den unzulässigen Tätigkeiten ist in erster Linie entscheidend, ob damit die Erzielung eines Erwerbseinkommens beabsichtigt wird, wobei bloss symbolische Vergütungen und Spesenentschädigungen die jeweilige Beschäftigung noch nicht zu einer Erwerbstätigkeit machen. Diese Bestimmung gilt nicht für hauptamtliche Richterinnen und Richter mit Teilpensum. Sie können neben ihrem Richteramt auch Tätigkeiten ausüben, die auf die Erzielung eines Erwerbseinkommens ausgerichtet sind, sofern die Voraussetzungen von Artikel 10 Absätze 2–4 erfüllt sind und eine entsprechende Ermächtigung des Gerichts (Art. 11) vorliegt.

#### *Art. 11*           Andere Beschäftigungen

Diese Bestimmung orientiert sich an Artikel 7 VGG. Hauptamtliche Richterinnen und Richter mit Teilpensum bedürfen für die Ausübung von Erwerbstätigkeiten ausserhalb des Gerichts einer Bewilligung. Die Bewilligungspflicht dient der Transparenz und ist letztlich vor allem deshalb erforderlich, weil nur bei einer umfassenden Offenlegung der nichtrichterlichen Aktivitäten die Einhaltung der Voraussetzung von Artikel 10 Absätze 2–4 überprüft werden kann. Die nebenamtlichen Richterinnen und Richter bedürfen für die Ausübung ihrer Haupttätigkeit keiner Bewilligung des Gerichts.

Der Entscheid über die Zulässigkeit von Erwerbstätigkeiten ausserhalb des Gerichts steht der Gerichtsleitung zu. Das um Bewilligung ersuchende Gerichtsmitglied hat in den Ausstand zu treten (Art. 22 Abs. 4).

Für den Ermächtigungsentscheid ist die Wahrung des verfassungsmässigen Anspruchs der Bürgerinnen und Bürger auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht (Art. 30 Abs. 1 BV) entscheidend.

#### *Art. 12*           Unvereinbarkeit in der Person

*Artikel 12* entspricht der Regelung von Artikel 8 BGG, Artikel 8 SGG und Artikel 8 VGG. Zur Beurteilung, ob eine dauernde Lebensgemeinschaft vorliegt, sind die Kriterien heranzuziehen, wie sie vom Bundesgericht in der Rechtsprechung zum alten Artikel 153 Absatz 1 ZGB mit Bezug auf das Konkubinatsverhältnis entwickelt wurden.

#### *Art. 13*           Amtdauer

*Absatz 1* übernimmt die Regelung von Artikel 9 Absatz 1 BGG, Artikel 9 Absatz 1 SGG sowie Artikel 9 Absatz 1 VGG. Die Amtdauer wird damit für sämtliche Richterinnen und Richter eidgenössischer Gerichte vereinheitlicht. Die Richterinnen und Richter des Bundespatentgerichts können wiederernannt werden. Die Möglichkeit der Wiederwahl sichert die Nutzung wertvoller Berufserfahrung über einen

längeren Zeitraum hinweg und trägt dem Umstand Rechnung, dass nur ein beschränkter Kreis von in Patentsachen erfahrenen Fachleuten zur Verfügung steht.

*Absatz 2* entspricht Artikel 9 Absatz 2 VGG, womit der Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Amt aus Altersgründen auf die entsprechende Regelung des Bundespersonalrechts abgestimmt wird (vgl. Art. 10 Abs. 2 Bst. a BPG). Unter dem Aspekt der Effizienz ist es jedoch zweckmässig, eine Differenzierung vorzunehmen, wie sie in der Vernehmlassung angeregt wurde. Demnach können Richterinnen und Richter, die beim Erreichen ihres ordentlichen Rücktrittsalters noch an der Bearbeitung hängiger Fälle beteiligt sind, mit deren Erledigung betraut werden. Erforderlich ist die Zustimmung des ausscheidenden Gerichtsmitglieds sowie diejenige der Gerichtsleitung.

*Absatz 3* bestimmt, dass frei gewordene Stellen für den Rest der Amtsdauer wieder besetzt werden (vgl. Art. 9 Abs. 3 VGG).

#### *Art. 14*            Amtsenthebung

*Artikel 14* übernimmt für das Bundespatentgericht die Regelung von Artikel 10 VGG, wobei für die Amtsenthebung – entsprechend der Kompetenz für die Wahl der Richterinnen und Richter – die Bundesversammlung bzw. die Gerichtskommission des Parlaments zuständig ist.

#### *Art. 15*            Amtseid

Die Vereidigung der Richterinnen und Richter erfolgt vor dem Gesamtgericht. Im Übrigen übernimmt *Artikel 15* die Regelung von Artikel 10 BGG und Artikel 11 VGG.

#### *Art. 16*            Immunität

*Artikel 16* entspricht den Regelungen für die Bundesrichterinnen und Bundesrichter (Art. 11 BGG) sowie die Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungs- und des Bundesstrafgerichts (Art. 12 VGG, Art. 11a SGG). Die Immunitätsbestimmung gilt jedoch nur für die hauptamtlich tätigen Richterinnen und Richter. Die Immunität dient der Sicherstellung der ungehinderten Ausübung des Richtermandats, dem das Interesse an einer geordneten Strafrechtspflege gegenüberzustellen ist. Durch die Strafverfolgung einer nebenamtlichen Richterin bzw. eines nebenamtlichen Richters wird das Gericht in seiner eigentlichen Funktion nicht beeinträchtigt, weshalb diesen in Strafverfahren, die nicht mit ihrer amtlichen Stellung oder Tätigkeit zusammenhängen, keine Immunität zukommen soll.

#### *Art. 17*            Arbeitsverhältnis und Besoldung

*Artikel 17* gibt der Bundesversammlung die Kompetenz, das Arbeitsverhältnis und die Besoldung der Richterinnen und Richter in einer Verordnung zu regeln. In Anlehnung an die Regelungen für das Bundesstrafgericht und das Bundesverwaltungsgericht wird es sich anbieten, für die hauptamtlichen Gerichtsmitglieder die Regelungen der Richterverordnung für anwendbar zu erklären. Das Arbeitsverhältnis und die Besoldung der nebenamtlichen Richterinnen und Richter wird sich wohl an der Verordnung der Bundesversammlung über die Taggelder und über die Vergü-

tungen für Dienstreisen der Bundesrichter und Bundesrichterrinnen vom 23. März 2007<sup>20</sup> orientieren.

Für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen, die das Arbeitsverhältnis einer Richterin oder eines Richters beim Bundespatentgericht betreffen, ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig (vgl. Anhang «Änderung bisherigen Rechts», Ziff. 3, Änderung von Art. 33 Bst. c<sup>bis</sup> VGG).

## 2.3 3. Kapitel: Organisation und Verwaltung

### Art. 18 Präsidium

Die Bundesversammlung wählt aus der Mitte der hauptamtlichen Gerichtsmitglieder die Präsidentin oder den Präsidenten (*Abs. 1*). Die Wahlkompetenz der Bundesversammlung folgt derjenigen für die Wahl der Richter (vgl. Art. 9 Abs. 2).

Die Wahl erfolgt jeweils auf sechs Jahre. Wiederwahl ist *de lege* nicht ausgeschlossen (*Abs. 2*).

*Absatz 3* bestimmt, dass die Präsidentin oder der Präsident juristisch ausgebildet sein muss, da sie oder er als Instruktionsrichterin bzw. Instruktionsrichter das Verfahren leitet (vgl. Art. 35) sowie einzelrichterliche Kompetenzen ausübt (vgl. Art. 23).

Der Präsidentin oder dem Präsidenten wird der Vorsitz im Gesamtgericht übertragen (*Abs. 4*), und sie oder er wird von Gesetzes wegen zum Mitglied der Gerichtsleitung erklärt (vgl. Art. 20 Abs. 2). Das Präsidium wird damit die Tätigkeit der kollegialen Hauptorgane, die mit der Verwaltung des Bundespatentgerichts betraut sind, mitprägen können.

Wer die Stellvertretung der Präsidentin bzw. des Präsidenten ausübt, muss juristisch ausgebildet sein, um deren Aufgaben wahrnehmen zu können (*Abs. 5*; vgl. Art. 19 Abs. 1).

### Art. 19 Gesamtgericht

Sämtliche Richterinnen und Richter bilden das Gesamtgericht. Dem Gesamtgericht stehen die im Gesetz ausdrücklich aufgeführten Befugnisse zu, insbesondere die Wahl der Vizepräsidentin bzw. des Vizepräsidenten.

Das Gesamtgericht kann seine Beschlüsse an einer Sitzung oder auf dem Zirkulationsweg fällen. Nach *Absatz 2* müssen sich aber bei beiden Formen der Beschlussfassung mindestens zwei Drittel aller Richterinnen und Richter beteiligen. Die Beschlussfassung richtet sich nach Artikel 22.

### Art. 20 Gerichtsleitung

Mit *Absatz 1* schafft das Gesetz die Grundlage für ein kollegiales Verwaltungsorgan, dem die Verantwortung für die Administration des Gerichts obliegt. Zu den Verwaltungsgeschäften der Gerichtsleitung gehören zum Beispiel die Anstellung der Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber, die Erstellung des Voranschlags und

<sup>20</sup> SR 172.121.2



der Rechnung zuhanden der Bundesversammlung sowie die Vernehmlassung zu Erlassentwürfen.

Die Gerichtsleitung umfasst drei Richterinnen und Richter. Dieser gehören von Gesetzes wegen an: die Präsidentin oder der Präsident des Bundespatentgerichts, das zweite hauptamtliche Gerichtsmitglied, sowie die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident, sofern es sich dabei um ein nebenamtliches Gerichtsmitglied handelt (*Abs. 2*). Ist die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident zugleich hauptamtliches Gerichtsmitglied, so wählt das Gesamtgericht aus dem Kreis der nebenamtlichen Richterinnen und Richter das dritte Mitglied der Gerichtsleitung (Art. 19 Abs. 1).

Zudem ist die Gerichtsleitung für den Erlass von Reglementen zuständig (*Abs. 3 Bst. a*); sie nimmt sämtliche Aufgaben wahr, die nicht in die Zuständigkeit des Gesamtgerichts fallen (*Abs. 3 Bst. b*). Die Vernehmlassung hat aufgezeigt, dass die im Vorentwurf vorgeschlagene Zuständigkeit des Gesamtgerichts für den Erlass der Reglemente nicht sachgerecht ist. Diese Aufgabe setzt entsprechende Vorkenntnisse in der Ausübung von Rechtsetzungsaufgaben voraus und damit Anforderungen, die insbesondere die technisch ausgebildeten Gerichtsmitglieder, welche die Mehrzahl der nebenamtlichen Richterinnen und Richter stellen, nicht erfüllen dürften. In praktischer Hinsicht ist zudem festzuhalten, dass die Einberufung einer Plenarversammlung sehr aufwendig ist.

Insbesondere in der Anfangsphase wird das Gericht eine Vielzahl administrativer Entscheide zu treffen haben. In Anlehnung an das Bundesgesetz über den Aufbau des Bundesverwaltungsgerichts<sup>21</sup> wird es sich deshalb als zweckmässig erweisen, vor der Aufnahme des Gerichtsbetriebs ein kleines Führungsgremium einzusetzen. Dieses wird Aufgaben wahrnehmen, für die nach der Zuständigkeitsordnung des PatGG die Gerichtsleitung zuständig ist. Dank diesen Vorarbeiten sowie der Möglichkeit der Orientierung an bestehenden Reglementen wird auch die Einsitznahme eines nebenamtlichen Gerichtsmitglieds ein rasches und unkompliziertes Handeln der Gerichtsleitung nicht beeinträchtigen, wie dies in der Vernehmlassung befürchtet wurde.

#### *Art. 21* Spruchkörper

Das Bundespatentgericht fällt seine Entscheide in der Regel in Dreierbesetzung (*Abs. 1*). Für die grundsätzliche Dreierbesetzung sprechen vorab Effizienzgründe. Der Spruchkörper setzt sich aus mindestens einem technisch und einem juristisch ausgebildeten Gerichtsmitglied zusammen. Damit wird die fachkundige und kompetente Rechtsprechung in Patentsachen gewährleistet. Vorbehalten bleibt die einzelrichterliche Kompetenz nach Artikel 23. Die Vernehmlassung hat ergeben, dass es angesichts der im Einzelfall aufgeworfenen juristischen und technischen Fragen unzweckmässig sein kann zu verlangen, dass der Spruchkörper zwingend zwei juristisch ausgebildete Richter umfasst. Ist in einem Streitfall das Verständnis eines komplexen technischen Sachverhalts für den Entscheid von besonderer Bedeutung, so muss dies bei der Zusammensetzung des Spruchkörpers berücksichtigt werden können. Bei Nichtigkeitsklagen werden sich beispielsweise vorwiegend technische und bei Abtretungsklagen vorwiegend juristische Fragen stellen. Dass nun im Einzelfall frei bestimmt werden kann, ob die Mehrheit der Richterinnen bzw. Richter technisch oder juristisch ausgebildet ist, gewährleistet die erforderliche Flexibilität.

<sup>21</sup> AS 2005 4603

Die Präsidentin bzw. der Präsident des Bundespatentgerichts kann eine Besetzung des Spruchkörpers mit fünf Gerichtsmitgliedern anordnen, wenn dies im Interesse der Rechtsfortbildung oder der Einheit der Rechtsprechung angezeigt ist (*Abs. 2*).

Patentrechtliche Streitigkeiten beschlagen zudem häufig nicht nur ein bestimmtes technisches Gebiet, sondern mehrere. Wenn dies der Fall ist, muss sichergestellt sein, dass der Spruchkörper über das notwendige interdisziplinäre Fachwissen verfügt. *Absatz 3* räumt dem Präsidium die dazu erforderliche Flexibilität ein.

Dem Spruchkörper gehört stets ein hauptamtliches Gerichtsmitglied an. Damit wird die einheitliche Rechtsprechung des Bundespatentgerichts sichergestellt (*Abs. 5*). Die Grösse des Gerichts sowie die zu erwartende Anzahl Geschäftsfälle erlauben es, mit dieser Lösung die Koordination der Rechtsprechung innerhalb des Gerichts zu gewährleisten. Der Präsidentin bzw. dem Präsidenten obliegt nicht zwingend die Verfahrensleitung; deshalb erscheint der damit einhergehende Aufwand vertretbar (vgl. Art. 35). Da dem Bundespatentgericht zwei hauptamtliche Gerichtsmitglieder angehören, wird der Gerichtsbetrieb auch bei krankheits- oder ferienbedingten Absenzen nicht beeinträchtigt (vgl. Art. 8 Abs. 2). Damit wird den Bedenken einzelner Vernehmlassungsteilnehmer Rechnung getragen.

#### *Art. 22* Abstimmung

*Artikel 22* orientiert sich an den Bestimmungen von Artikel 21 BGG und Artikel 22 VGG. Sie gilt für die Beschlussfassung aller im Gesetz vorgesehenen Gerichtsorgane (Gesamtgericht, Gerichtsleitung) in gerichtsorganisatorischen Belangen.

*Absatz 3* hält der Klarheit halber fest, dass auch die nebenamtlichen sowie die hauptamtlichen Richterinnen und Richter mit Teilpensum volles Stimmrecht haben. Eine Abstufung der Stimmkraft nach Beschäftigungsgrad ist nicht sachgerecht und wäre unpraktikabel.

Richterinnen und Richter haben in Angelegenheiten, an denen sie ein persönliches Interesse haben, in den Ausstand zu treten (*Abs. 4*; vgl. Art. 11).

#### *Art. 23* Einzelrichterin oder Einzelrichter

Einzelrichterliche Entscheide des Bundespatentgerichts sind gerechtfertigt, wenn es um die Abschreibung gegenstandslos gewordener Verfahren oder um das Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Rechtsmittel (z. B. bei Nichtleistung des Kostenvorschusses oder klar verspäteter Erhebung des Rechtsmittels) geht. In solchen Fällen muss regelmässig nur über die Kosten entschieden werden. Einzelrichterliche Entscheide gewährleisten insbesondere auch eine rasche Erledigung der Verfahren. Die Einzelrichterkompetenz besteht in diesen Fällen uneingeschränkt. Die Präsidentin bzw. der Präsident entscheidet zudem über Gesuche um unentgeltliche Rechtspflege sowie vorsorgliche Massnahmen, da sie bzw. er aufgrund der Aktenkenntnisse am besten in der Lage ist, über die Begründetheit eines solchen Gesuchs zu entscheiden (*Abs. 1 Bst. a–d*). In der Vernehmlassung wurde darauf hingewiesen, dass die Einzelrichterin bzw. der Einzelrichter auch während des laufenden Hauptverfahrens für den Erlass von vorsorglichen Massnahmen zuständig sein soll, da es andernfalls zu erheblichen Verzögerungen im Massnahmeverfahren kommen könnte. Von dieser im Vorentwurf noch vorgesehenen Einschränkung der einzelrichterlichen Kompetenz ist deshalb abzusehen. Das Verfahren richtet sich nach Artikel 117 E-ZPO betreffend das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege bzw.

nach den Artikeln 244 und 257–266 E-ZPO betreffend die vorsorglichen Massnahmen (vgl. Ziff. 2.5).

*Buchstabe e* erteilt der Präsidentin bzw. dem Präsidenten zudem die Befugnis, in einzelrichterlicher Kompetenz über den Antrag auf Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40*d* PatG in der Fassung vom 22. Juni 2007<sup>22</sup> zu entscheiden. Klagen auf Erteilung einer solchen Exportzwangslizenz sind entsprechend der bei der Bekämpfung von Problemen der öffentlichen Gesundheit bestehenden Dringlichkeit förderlich zu behandeln und einer raschen Entscheidung zuzuführen. Welche Nachweise die Antragstellerin bzw. der Antragsteller zu erbringen hat, wird in den Artikeln 40*d* Absatz 5 und 40*e* PatG in der Fassung vom 22. Juni 2007 geregelt und wird sodann in der Patentverordnung auf der Grundlage des WTO-Beschlusses noch weiter präzisiert.<sup>23</sup> In Anbetracht des hohen Detaillierungsgrades der gesetzlichen Voraussetzungen, unter denen die Exportzwangslizenz zu gewähren ist, sowie der einem solchen Antrag inhärenten Dringlichkeit ist es angezeigt, den Entscheid über die Erteilung einer solchen Lizenz in die Einzelrichterkompetenz zu stellen (vgl. Ziff. 2.5.8).

Angesichts der Aufgabenbereiche des Präsidiums bietet die Delegationsnorm von *Absatz 2* eine entsprechende Entlastungsmöglichkeit, indem einzelrichterliche Kompetenzen auch auf andere juristisch ausgebildete Gerichtsmitglieder übertragen werden können.

#### *Art. 24*            Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber

Analog zu den Bestimmungen von Artikel 24 BGG und Artikel 26 VGG legt das Gesetz weder die Zahl der Gerichtsschreiberinnen bzw. Gerichtsschreiber fest, noch weist es die entsprechende Befugnis der Bundesversammlung zu. Vielmehr liegt es in der Autonomie des Gerichts zu entscheiden, inwiefern die zur Verfügung stehenden Mittel für die Anstellung von Gerichtsschreiberinnen oder Gerichtsschreibern verwendet werden sollen. Innerhalb des Gerichts obliegt die Anstellung der Gerichtsschreiberinnen oder Gerichtsschreiber der Gerichtsleitung (vgl. Art. 20 Abs. 3). Dabei steht es dem Gericht frei, das gerichtsinterne Anstellungsverfahren zu regeln, also etwa besondere Antrags- oder Mitspracherechte der Richter vorzusehen.

In den *Absätzen 1 und 2* sind die traditionellen Aufgaben der Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber aufgeführt. Diese bestehen vor allem im Erarbeiten der Urteilsreferate und schriftlichen Urteilsbegründungen sowie in der Protokollführung bei den Verhandlungen. Sie können auch zur Mitwirkung bei der Instruktion beigezogen werden. In den Verhandlungen, in denen sie Protokoll führen, haben sie beratende Stimme.

Das Arbeitsverhältnis der Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber richtet sich nach dem Bundespersonalgesetz und dessen Ausführungsbestimmungen (Abs. 4). Für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen, die das Arbeitsverhältnis betreffen, ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig (vgl. Anhang «Änderung bisherigen Rechts», Ziff. 3, neu aufgenommene Regelung von Art. 33 Bst. *c*<sup>bis</sup> VGG).

<sup>22</sup> BBI 2007 4593

<sup>23</sup> Vgl. PatG-Botschaft 2005, S. 112 ff.

Die Pflicht zur Information der Öffentlichkeit ist für die Gewährleistung der Rechtssicherheit elementar, weshalb eine Verankerung des Gebots auf Gesetzesstufe sachgerecht ist (vgl. auch Art. 27 BGG und Art. 29 VGG).

Über welches Medium die Information erfolgen soll, legt das Gesetz nicht näher fest. Im Vordergrund dürfte die elektronische Veröffentlichung (Internet, CD-ROM) stehen.

Im Gegensatz zum Vorentwurf sieht die Vorlage von einer generellen Anonymisierung der Urteile ab. Patentrechtliche Entscheide sind für die Praxis nur dann von Interesse und Nutzen, wenn die umstrittenen Patentansprüche bekannt sind. Mit der Publikation der Patentansprüche oder der Patentnummer lassen sich jedoch auch die Inhaberschaft und letztlich die Streitparteien ermitteln. Eine Anonymisierung des Urteils wird sich deshalb nur dort rechtfertigen, wo grundsätzliche Überlegungen der Veröffentlichung entgegenstehen.

## 2.4 4. Kapitel: Zuständigkeiten

### Art. 26

Das Bundespatentgericht ist ausschliesslich zuständig für die Beurteilung von Bestandes- und Verletzungsklagen betreffend Erfindungspatente sowie Klagen auf Erteilung einer Lizenz für die Benützung einer patentgeschützten Erfindung (*Abs. 1 Bst. a*). Dies beinhaltet Klagen auf Nichtigkeit (Art. 26–28 und 140k PatG), Klagen auf Erteilung einer Lizenz (Art. 36 ff. PatG), Klagen auf Unterlassung oder Beseitigung (Art. 72 PatG), Klagen auf Schadenersatz (Art. 73 PatG) sowie Feststellungsklagen (Art. 74 PatG). Die Zuständigkeit erfasst auch Streitigkeiten über ausländische Patente, sofern die Zuständigkeit eines Schweizer Gerichts gegeben ist. Mit dieser Präzisierung gegenüber der Vernehmlassungsvorlage wird keine Neuerung eingeführt, sondern die bisherige Auslegung von Artikel 76 PatG verdeutlicht<sup>24</sup>, wonach auch Streitigkeiten über ausländische Patente in den Zuständigkeitsbereich der schweizerischen Gerichte fallen können.

Im Zusammenhang mit patentrechtlichen Streitigkeiten spielen die vorsorglichen Massnahmen eine bedeutsame Rolle. Die Zuständigkeit eines kantonalen Gerichts wäre im Zusammenhang mit der ausschliesslichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts nach Buchstabe a nicht sachgerecht und auch nicht prozessökonomisch, da sie die Zersplitterung der in der Regel komplexen Verfahren zur Folge hätte. Die ausschliessliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für vorsorgliche Massnahmen im Rahmen von Klagen nach Buchstabe a drängt sich deshalb auf, und zwar schon für vorsorgliche Massnahmen vor Rechtshängigkeit der Hauptsache (*Abs. 1 Bst. b*).

Als in der Sache ausschliesslich urteilendes Gericht hat das Bundespatentgericht auch über entsprechende Vollstreckungsbegehren ausschliesslich zu entscheiden (*Abs. 1 Bst. c*). Wie das Hauptverfahren setzt auch der Entscheid über das Vollstreckungsbegehren die Fachkompetenz des Gerichts voraus.

<sup>24</sup> BGE 129 III 295



77 Abs. 5 PatG in der Fassung vom 22. Juni 2007<sup>26</sup>), zu den Klagefristen (Art. 31 PatG), zu den Voraussetzungen und zum richterlichen Entscheid über die Erteilung von Lizenzen (Art. 40e PatG in der Fassung vom 22. Juni 2007<sup>27</sup>), zu den Haftungstatbeständen (Art. 66 PatG), zur Beweislastumkehr (Art. 67 PatG), zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen (Art. 68 PatG), zu den Massnahmen im Falle der Verurteilung (Art. 69 PatG), zur Veröffentlichung und Mitteilung von Urteilen (Art. 70 PatG und 70a PatG in der Fassung vom 22. Juni 2007<sup>28</sup>) sowie zum Verbot der Stufenklage (Art. 71 PatG).

Die Bestimmungen des Entwurfs der Zivilprozessordnung ermöglichen bereits eine weitgehende Abstimmung des Verfahrens auf die Besonderheiten patentrechtlicher Streitigkeiten, ohne dass spezifische Verfahrensregelungen in die Vorlage aufgenommen werden müssten.

In patentrechtlichen Angelegenheiten ist beispielsweise die Schutzschrift als Verteidigungsmittel gegen eine drohende superprovisorische Massnahme von erheblicher Bedeutung. Die Möglichkeit, dem Gericht eine vorausschauende Stellungnahme einzureichen, ist bereits in Artikel 266 E-ZPO geregelt, weshalb sich eine explizite Regelung im Patentgerichtsgesetz erübrigt.

Oft steht auch der unberechtigte Vorwurf einer Patentverletzung im Vorfeld patentrechtlicher Streitigkeiten. Davon Betroffene, von denen offensichtlich zu Unrecht behauptet wird, sie würden ein Patent verletzen, müssen sich gegen einen solchen Vorwurf zur Wehr setzen können. Die Materie erfordert, dass ein solcher Vorwurf mit dem notwendigen technischen Fachwissen und Sachverstand geprüft wird. Die Zuständigkeitsregelung von Artikel 26 sowie die ZPO-Regelung betreffend vorsorgliche Massnahmen gewährleisten, dass für die Anordnung entsprechender Massnahmen zum Schutz der Persönlichkeit das Bundespatentgericht ausschliesslich zuständig ist.

Auch der Grösse des Gerichts kann gestützt auf die Bestimmungen des Entwurfs der Zivilprozessordnung Rechnung getragen werden. So müssen Zeugeneinvernahmen sowie die Durchführung von Augenscheinen und Parteiverhören nicht durch die vollständig besetzte Spruchbehörde erfolgen. Im Regelfall wird die Instruktionsrichterin bzw. der Instruktionsrichter die Beweise erheben, wobei eine Partei aus wichtigen Gründen auch die Beweisabnahme durch das urteilende Gericht verlangen kann (vgl. Art. 152 E-ZPO).

Des Weiteren hat das Bundespatentgericht seine Entscheide stets schriftlich zu begründen (Art. 235 Abs. 3 E-ZPO; vgl. Art. 112 BGG). Dies schafft u.a. die notwendigen Voraussetzungen, damit in Anbetracht der zu erwartenden Anzahl patentrechtlicher Zivilstreitigkeiten die Zielsetzungen einer einheitlichen, vorhersehbaren Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und damit der Rechtssicherheit gewährleistet werden können.

Die in Abstimmung mit der Vorlage notwendigen Anpassungen einzelner Bestimmungen des Entwurfs der Zivilprozessordnung, beispielsweise betreffend die Zuständigkeit der Gerichte, können erst nach deren Verabschiedung durch das Parlament erfolgen.

26 BBl 2007 4593

27 BBl 2007 4593

28 BBl 2007 4593

## 2.5.2

### 2. Abschnitt: Ausstand

#### *Art. 28*

*Artikel 28* sieht in Ergänzung von Artikel 45 E-ZPO vor, dass nebenamtliche Gerichtsmitglieder in den Ausstand zu treten haben, wenn eine Partei durch Anwalts- oder Patentanwaltskolleginnen bzw. -kollegen vertreten wird, die in derselben Sozietät oder beim gleichen Arbeitgeber tätig sind. Damit werden Interessenkollisionen vermieden, welche die Vertretungsbefugnis nebenamtlicher Richterinnen und Richtern in Prozessen vor dem Bundespatentgericht in einzelnen Fällen zur Folge haben könnte (vgl. Erläuterungen zu Art. 10 Abs. 4).

## 2.5.3

### 3. Abschnitt: Parteivertretung

#### *Art. 29*

Auch an die Parteien bzw. deren Vertretung stellt die komplexe Materie des Patentrechts hohe Anforderungen. Für die Aufarbeitung und Präsentation des technischen Sachverhalts sind technisch sachverständige Personen eine wichtige Stütze für die Prozessparteien.

Der Vorentwurf behielt die berufsmässige Vertretung von Parteien vor dem Bundespatentgericht grundsätzlich der Anwaltschaft vor, dem Gesamtgericht wurde aber die Kompetenz zur Regelung der Vertretungsbefugnis der Patentanwaltschaft eingeräumt. Diese Regelung stiess in der Vernehmlassung auf Kritik.

Neben einem generellen Anhörungs- und Mitwirkungsrecht (vgl. *Abs. 3*) wird Patentanwältinnen und Patentanwälten im Sinne des PAG die Vertretungsbefugnis in Nichtigkeitsprozessen eingeräumt. Die Vertretungsbefugnis der Patentanwaltschaft besteht alternativ zum Vertretungsrecht der Rechtsanwaltschaft und ergänzt damit Artikel 66 Absatz 2 E-ZPO. Sie rechtfertigt sich insbesondere aufgrund der in Nichtigkeitsprozessen überwiegend technischen Fragestellungen. Die Regelung orientiert sich an der Vertretungsbefugnis europäischer Patentanwältinnen und Patentanwälte in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt, wobei allerdings im Unterschied zum Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nicht die Untersuchungsmaxime, sondern die Verhandlungs- und Dispositionsmaxime gilt. Indem das Patentanwaltsgesetz die Anforderungen regelt, denen die Vertreter in prozessualer und materiellechtlicher Hinsicht zu genügen haben (vgl. Art. 2 PAG), kann jedoch sichergestellt werden, dass die Patentanwältinnen und Patentanwälte über die notwendigen Kenntnisse für das Führen eines solchen Prozesses verfügen. Unter diesen Voraussetzungen rechtfertigt es sich, der Patentanwaltschaft in Nichtigkeits-sachen die alleinige Parteivertretung vor dem Bundespatentgericht einzuräumen und damit einer in der Vernehmlassung von weiten Teilen der Fachrechtskreise gestellten Forderung stattzugeben.

Von einem generellen Vertretungsrecht der Patentanwaltschaft wird jedoch abgesehen. Die übrigen Verfahren vor dem Bundespatentgericht (vgl. Art. 26) setzen neben prozessualer Erfahrung umfassende Rechtskenntnisse sowohl in zivilprozessualer wie auch in zivilrechtlicher Hinsicht voraus. In diesen Verfahren sind deshalb nur Anwältinnen und Anwälte vertretungsbefugt, die nach dem Anwaltsgesetz berechtigt

sind, Parteien vor schweizerischen Gerichten zu vertreten (Art. 66 Abs. 2 E-ZPO). Dies gilt auch für den Fall, dass die Rechtsbeständigkeit eines Patents im Verletzungsprozess einrede- oder widerklageweise bestritten wird. In einem solchen Fall sind die sich vor Gericht stellenden Fragen nicht auf vorwiegend technische oder patentrechtliche beschränkt; deshalb muss die Leitung des Verfahrens der Rechtsanwaltschaft vorbehalten bleiben. Die Befugnis zur Parteivertretung der Patentanwaltschaft vor dem Bundespatentgericht setzt eine ausschliesslich im Interesse des Klienten liegende Berufsausübung voraus; eine entsprechende Klarstellung erfolgt in *Absatz 1*. Das Patentanwaltsgesetz enthält keine Berufsregeln. Im Unterschied zur Eintragung in das kantonale Anwaltsregister nach Artikel 8 des Anwaltsgesetzes setzt der Eintrag in das Patentanwaltsregister (Art. 12 PAG) daher den Nachweis der Unabhängigkeit nicht voraus.

Das Gericht kann im Einzelfall verlangen, dass die Patentanwältin bzw. der Patentanwalt geeignete Unterlagen zum Nachweis ihrer bzw. seiner Unabhängigkeit vorlegt (*Abs. 2*). In Analogie zur Praxis zum Anwaltsgesetz sollte eine nebenberufliche Tätigkeit als freiberufliche Patentanwältin bzw. freiberuflicher Patentanwalt möglich sein, soweit für diese Tätigkeit die Unabhängigkeit gewährleistet ist.<sup>29</sup> Demgegenüber wäre bspw. die freiberufliche Vertretung des Arbeitgebers oder dessen Arbeitnehmer, nahestehender Unternehmungen, von Kunden oder sonstigen Geschäftspartnern nicht zulässig.<sup>30</sup>

Der Beizug von Fachpersonen liegt im Interesse der Sache und erfolgt im Rahmen von Gerichtsverfahren – nach richterlichem Ermessen – auch heute schon.

Die Vernehmlassung hat jedoch aufgezeigt, dass die heutige Rechtslage unklar und die Praxis dazu uneinheitlich ist. Mit *Absatz 3* wird ein Rechtsanspruch auf Anhörung der Patentanwaltschaft vor dem Bundespatentgericht geschaffen. Patentanwältinnen oder Patentanwälte im Sinne des Patentanwaltsgesetzes können eine Partei oder eine vor Gericht zugelassene Parteivertretung mit technischem Sachverstand unterstützen und vor dem Gericht vortragen. In mündlichen Verhandlungen vor dem Bundespatentgericht wird ihnen das Wort erteilt, wobei das Anhörungsrecht auf die sachkundige technische Beurteilung des Sachverhalts und erste Schlussfolgerungen beschränkt ist – einem sachverständigen Zeugen ähnlich (*Abs. 3*). Damit wird in Verbindung mit der Beschränkung des Anhörungsrechts auf Personen, die zur Führung des Patentanwaltstitels berechtigt sind, die Einbringung technischer Fachkompetenz sichergestellt und ein prozessökonomischer Verfahrensablauf gewährleistet.

Das Bundespatentgericht kann nach richterlichem Ermessen auch Personen anhören, welche die Tätigkeit von Patentanwältinnen und Patentanwälten ausüben, aber nicht zur Führung des Titels gemäss PAG berechtigt sind. Es besteht jedoch kein Rechtsanspruch auf Anhörung, sondern nur die Möglichkeit des Gerichts deren Anhörung anzuordnen, wie es dies generell für die Anhörung von Sachverständigen, die eine Partei beizieht, anordnen kann.

<sup>29</sup> vgl. BGE 130 II 104 f.  
<sup>30</sup> vgl. BGE 123 I 200



## 2.5.4

### 4. Abschnitt: Prozesskosten und unentgeltliche Rechtspflege

Art. 30 Prozesskosten

Artikel 30 definiert den Begriff der Prozesskosten.

Art. 31 Gerichtskosten

Die Bestimmung zählt zunächst die unter den Begriff der Gerichtskosten fallenden Aufwendungen des Gerichts auf (*Abs. 1*).

Die *Absätze 2–4* bieten die notwendige gesetzliche Grundlage für den Erlass eines Gebührentarifs durch die Gerichtsleitung, die die Gerichtskosten im Einzelnen festlegt (vgl. Art. 20 Abs. 3 Bst. a). Indem nur die Grundsätze der Gebührenbemessung gesetzlich geregelt werden und deren konkrete Bemessung an das Bundespatentgericht delegiert wird (vgl. Art. 33), erhält dieses die notwendige Flexibilität, um unter Berücksichtigung der verfassungsmässigen Grundsätze sowie des Bestrebens, das Gericht in erster Linie durch Gerichtsgebühren zu finanzieren, den Gebührentarif zu bestimmen. Dabei dürfen sich die Kosten nicht als prohibitiv erweisen. Ein Tarif etwa, der sich lediglich auf den Streitwert abstützt, kann sich als zu starr erweisen und zu unverhältnismässigen Gebühren führen.

Die Vernehmlassung hat gezeigt, dass eine Unterscheidung zwischen Streitigkeiten ohne und mit Vermögensinteresse überflüssig ist. Patentstreitigkeiten ohne Vermögensinteresse sind schlecht vorstellbar. Sodann wurde der Rahmen der Gerichtsgebühr als nicht sachgerecht angesehen. Neben der Untergrenze wurde insbesondere die Begrenzung des Höchstbetrags auf eine Verdoppelung von 150 000 Franken als zu tief beurteilt. Wird ein Prozess mit hohem Streitwert in einem jahrelangen Verfahren und unter aufwendigem Einsatz von Richterinnen und Richtern bis zum Endentscheid geführt, so muss auch eine adäquate Kostenaufgabe möglich sein. Die *Absätze 3 und 4* tragen diesen Vorbringen Rechnung.

*Absatz 5* bestimmt in Abweichung von Artikel 105 Absatz 2 E-ZPO, dass das Gericht bei der Verteilung der Gerichtskosten nach Ermessen auf die Erhebung von Gerichtskosten, die weder eine Partei noch Dritte verursacht haben, verzichten kann. Die Kosten den Kantonen aufzuerlegen, ist in Anbetracht der Tatsache, dass das Bundespatentgericht als erstinstanzliches Spezialgericht des Bundes fungiert, nicht sachgerecht.

Art. 32 Parteientschädigung

Artikel 32 trägt – abweichend von Artikel 103 Absatz 2 E-ZPO – Artikel 33 Rechnung, wonach das Bundespatentgericht zur Festsetzung der Tarife für die Prozesskosten befugt ist. Im Übrigen richtet sich die Bemessung der Parteientschädigung nach Artikel 93 Absatz 3 E-ZPO. Die Parteientschädigung umfasst auch die Kosten der berufsmässigen Vertretung durch Patentanwältinnen und Patentanwälte nach Artikel 29.

*Art. 33*      Tarif

Für die Prozesskosten, d.h. die Gerichtskosten und die Parteientschädigung, sind Tarife festzusetzen. In Abweichung von Artikel 94 E-ZPO sind diese nicht von den Kantonen, sondern vom Bundespatentgericht festzulegen. Deren Regelung durch das Bundespatentgericht, und damit auf Bundesebene, schafft einheitliche und transparente Kostenansätze.

*Art. 34*      Liquidation der Prozesskosten bei unentgeltlicher Rechtspflege

Die unentgeltliche Rechtspflege ist in den Artikeln 115–121 E-ZPO geregelt. In Abweichung von Artikel 120 E-ZPO gehen Entschädigungen sowie Gerichtskosten jedoch nicht zulasten der Kantone, sondern zulasten der Gerichtskasse des Bundespatentgerichts (vgl. Art. 64 BGG). Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach dem vom Bundespatentgericht zu erlassenden Tarif.

## **2.5.5                      5. Abschnitt:                                   Prozessleitung und prozessuales Handeln**

*Art. 35*      Instruktionsrichterin oder Instruktionsrichter

Die Verfahrensleitung obliegt der Instruktionsrichterin bzw. dem Instruktionsrichter. Als solcher gilt die Präsidentin bzw. der Präsident des Bundespatentgerichts oder eine vom Präsidium bezeichnete Richterin oder bezeichneter Richter mit juristischer Ausbildung (*Abs. 1*). In Anbetracht der Grösse des Gerichts und der notwendigen Flexibilität soll in Abweichung von Artikel 122 Absätze 1 und 2 E-ZPO, wonach die Prozessleitung dem Kollegialgericht obliegt, die Prozessleitung durch die Instruktionsrichterin bzw. den Instruktionsrichter die Regel sein.

Die Instruktionsrichterin bzw. der Instruktionsrichter wird sich grundsätzlich auf die formelle Prozessleitung beschränken können, es herrscht Parteibetrieb (Verhandlungs- und Dispositionsmaxime) und der Verfahrensablauf ist klar strukturiert (vgl. Art. 216 ff. E-ZPO). Die materielle Prozessleitung, wie die Instruktion von Sachverständigen, soll jedoch nicht ohne Rückgriff auf die Fachkompetenz der Gerichtsmitglieder mit technischer Ausbildung ausgeübt werden. *Absatz 2* nimmt deshalb dieses Vernehmlassungsanliegen auf und ermöglicht es, eine Richterin oder einen Richter mit technischer Ausbildung mit beratender Stimme beizuziehen.

*Art. 36*      Verfahrenssprache

Das Bundespatentgericht bestimmt die Verfahrenssprache. Bei der Bestimmung der Verfahrenssprache hat das Bundespatentgericht auf die von den Parteien verwendete Sprache Rücksicht zu nehmen, soweit es sich um eine Amtssprache handelt (*Abs. 1*). In der Vernehmlassung wurde bemängelt, diese Regelung habe fehlende Rechtssicherheit sowie praktische Probleme zur Folge, zum Beispiel die Wahl der Parteivertretung. Indem die Parteien sich nebst der Verfahrenssprache auch jeder Amtssprache bedienen können, wird diesem Anliegen Rechnung getragen (*Abs. 2*). Es wird sodann Aufgabe des Gerichts sein, die Regeln, nach denen das Gericht die Verfahrenssprache bestimmt, im Gerichtsreglement festzulegen.



Artikel 180 Absatz 3 E-ZPO bestimmt, dass das Gericht eigenes Fachwissen offenzulegen hat, damit die Parteien dazu Stellung nehmen können. In der Vernehmlassung wurde in Ergänzung dieser Bestimmung angeregt, die Möglichkeit von Fachrichtervoten, deren Protokollierung sowie das Recht der Parteien zur Stellungnahme zu regeln. Dem trägt *Absatz 3* Rechnung. Im Beweisverfahren werden die Fachvoten der technisch ausgebildeten Richterinnen und Richter regelmässig eine bedeutende Rolle spielen.

### 2.5.7 **7. Abschnitt: Entscheidverfahren; Stellungnahme zum Beweisergebnis**

#### *Art. 38*

Die Beweisführung findet in der Regel erst an der Hauptverhandlung statt. Artikel 227 E-ZPO sieht vor, dass nach den ersten Parteivorträgen die Beweisabnahme durchgeführt wird. Dies ist nicht zwingend, denn je nach Sachlage können schon vorher Beweise abgenommen werden, sei es vorsorglich (Art. 155 E-ZPO) oder sei es im Rahmen einer Instruktionsverhandlung (Art. 223 E-ZPO).

In Patentprozessen sind regelmässig umfangreiches Aktenmaterial sowie komplizierte technische Sachverhalte Gegenstand von Beweiserhebungen. *Artikel 38* trägt diesen Umständen Rechnung. Werden an einer Hauptverhandlung beispielsweise umfangreiche Beweismittel zur Bestimmung des Stands der Technik vorgebracht, so kann den Parteien nicht zugemutet werden, unmittelbar darauf mündlich dazu Stellung zu nehmen. Die Bestimmung sieht deshalb vor, dass den Parteien Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme zum Beweisergebnis gegeben wird. Dabei sind an die Begründung des Antrags keine hohen Anforderungen zu stellen. Mit der Begründungspflicht wird jedoch vermieden, dass es zu unnötigen Unterbrechungen und Verzögerungen des Verfahrens kommt.

### 2.5.8 **8. Abschnitt: Verfahren und Entscheid zur Erteilung und zur Änderung der Bedingungen einer Lizenz nach Artikel 40d PatG**

#### *Art. 39*

Der WTO-Beschluss vom 30. August 2003<sup>32</sup> ermöglicht es einem Entwicklungsland ohne Produktionskapazität im pharmazeutischen Bereich die zur Bewältigung eines Gesundheitsproblems benötigten Medikamente gestützt auf eine Zwangslizenz aus einem Drittland zu importieren. Als erster Staat notifizierte Ruanda am 19. Juli 2007 der WTO, dass es von diesem Instrumentarium Gebrauch machen werde.<sup>33</sup> Diese Benachrichtigung ist jedoch nur einer der notwendigen Schritte, die vorzukehren sind, bevor dringend benötigte Medikamente das jeweilige Entwicklungsland erreichen. Die Umsetzung des Beschlusses obliegt dem nationalen Gesetzgeber. Im

<sup>32</sup> Doc. WT/L/540 vom 1. Sept. 2003 und Doc. JOB(03)/177 vom 30. Aug. 2003, <http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Basistext.pdf> und <http://www.ige.ch/E/jurinfo/pdf/Einigung.pdf>.

<sup>33</sup> Doc. IP/N/9/RWA/1 vom 19. Juli 2007

schweizerischen Patentgesetz wurde dies mit der Einführung einer Exportzwangslizenz für pharmazeutische Produkte umgesetzt (Art. 40d PatG in der Fassung vom 22. Juni 2007<sup>34</sup>). Die Klage auf Erteilung der notwendigen Zwangslizenz für die Herstellung und die Ausfuhr patentierter oder aufgrund eines patentierten Verfahrens hergestellter pharmazeutischer Produkte ist beim Bundespatentgericht einzureichen. Es ist wichtig, dass über eine entsprechende Klage rasch entschieden wird. Die Zielsetzung des WTO-Beschlusses, die medizinische Versorgung in den Entwicklungsländern zu verbessern, würde vereitelt, wenn für dessen Umsetzung auf nationaler Ebene zeit- und kostenintensive Verfahren für die Erteilung einer Zwangslizenz vorgesehen würden. Entwicklungsländer sollen dank diesem Instrumentarium rasch zu einem für sie erschwinglichen Preis Medikamente beschaffen können, die sie zur Bekämpfung gravierender Gesundheitsprobleme benötigen.<sup>35</sup> Dem trägt Artikel 39 Rechnung.

Über die Klage auf Erteilung einer Exportzwangslizenz entscheidet die Einzelrichterin bzw. der Einzelrichter (vgl. Art. 23 Abs. 1 Bst. e).

In Abweichung von Artikel 248 Absatz 2 E-ZPO ist der Antrag schriftlich zu stellen; er kann nicht mündlich zu Protokoll gegeben werden (*Abs. 1*).

Klagen auf Erteilung und zur Änderung der Bedingungen einer Lizenz nach Artikel 40d PatG in der Fassung vom 22. Juni 2007<sup>36</sup> sind förderlich zu behandeln. Die Rechtssicherheit gebietet es, dass nicht faktisch durch Erlass von vorsorglichen Massnahmen eine Lizenz gewährt wird, sondern durch einen Endentscheid mit voller materieller Rechtskraft. In Anbetracht der klaren gesetzlichen Voraussetzungen, bei deren Vorliegen eine Exportzwangslizenz zu gewähren ist (vgl. Art. 40e PatG in der Fassung vom 22. Juni 2007<sup>37</sup>), sowie der einem solchen Antrag inhärenten Dringlichkeit ist es sachgerecht, dass der Entscheid innerhalb eines Monats zu fällen ist (*Abs. 2*). Zum Zeitpunkt der Klage verfügt die klagende Partei bereits über die notwendigen liquiden Beweismittel, d.h. die Tatsachen sind sofort beweisbar. Die Erteilung einer Lizenz oder deren Abänderung setzt den Nachweis erfolgloser Bemühungen zur Erlangung einer vertraglichen Lizenz oder das Vorliegen eines nationalen Notstandes oder äusserster Dringlichkeit voraus. Es ist der klagenden Partei zuzumuten, gleichzeitig mit der Einreichung der Klage die erforderlichen Nachweise beizubringen (vgl. Art. 40d Abs. 5 PatG in der Fassung vom 22. Juni 2007<sup>38</sup>). In der Vernehmlassung wurde die Forderung erhoben, die Änderung einer bereits erteilten Zwangslizenz zu erleichtern, wenn die in der Zwangslizenz festgelegte Herstellungsmenge des Medikaments zur Normalisierung der Gesundheitsversorgung nicht ausreicht. Dieses Anliegen war bereits Gegenstand ausführlicher Diskussionen im parlamentarischen Verfahren zur Patentgesetzrevision.<sup>39</sup> Von einer entsprechenden Anpassung von Artikel 40e PatG in der Fassung vom 22. Juni 2007<sup>40</sup> wurde abgesehen. Begründet wurde dieser Entscheid damit, dass im Fall eines nationalen Notstands oder bei äusserster Dringlichkeit auch bei einer Änderung der Lizenzbedingungen kein Nachweis vergeblicher Verhandlungsbemühungen

34 BBl 2007 4593

35 Vgl. PatG Botschaft 2005, BBl 2006 1 114

36 BBl 2007 4593

37 BBl 2007 4593

38 BBl 2007 4593

39 AB 2007 S 447

40 BBl 2007 4593

zu erbringen ist (Art. 40e Abs. 1 PatG in der Fassung vom 22. Juni 2007<sup>41</sup>). Das Vorliegen einer Notlage wird nicht schwierig nachzuweisen sein. Zudem ist mit einem Monat die kürzestmögliche Verfahrensdauer vorgesehen, die für die Durchführung eines ordnungsgemässen Verfahrens noch vertretbar ist. Im Übrigen zeichnet sich der Bedarf einer Änderung in der Regel frühzeitig genug ab. Erhält der Antragsteller die Zustimmung des Patentinhabers, so erübrigt sich ein Gerichtsverfahren, was letztlich auch Zeit- und Kostenersparnisse zur Folge hat.

Soweit Artikel 39 keine abweichende Regelung enthält, gelten für die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d PatG in der Fassung vom 22. Juni 2007<sup>42</sup> die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über das summarische Verfahren (Abs. 3).

Die notwendige förderliche Behandlung solcher Streitigkeiten soll auch im Rechtsmittelverfahren seine Fortsetzung finden, weshalb für die Einreichung einer Beschwerde an das Bundesgericht eine Frist von zehn Tagen vorgesehen ist (vgl. Anhang «Änderung bisherigen Rechts», Ziff. 2, neu aufgenommene Regelung von Art. 100 Abs. 2 Bst. d BGG) und das Bundesgericht über allfällige Beschwerden innerhalb eines Monats nach deren Einreichung zu entscheiden hat (vgl. Anhang «Änderung bisherigen Rechts», Ziff. 2, neu aufgenommene Regelung von Art. 107 Abs. 4 BGG). Der Beschwerde kommt keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 40e Abs. 6 PatG in der Fassung vom 22. Juni 2007<sup>43</sup>, vgl. auch Art. 103 Abs. 1 BGG).

## 2.5.9 9. Abschnitt: Vorsorgliche Massnahmen

### *Art. 40*

Massnahmeverfahren spielen in patentrechtlichen Verfahren eine ausschlaggebende Rolle. Oft werden damit die Weichen für das Hauptverfahren gestellt, weshalb vorsorgliche Massnahmen in der Regel nicht ohne Rückgriff auf die Fachkompetenz der Gerichtsmitglieder mit technischer Ausbildung angeordnet werden können. *Artikel 40* stellt sicher, dass auch im Massnahmeverfahren auf das Fachwissen der technisch ausgebildeten Richterinnen und Richter zurückgegriffen werden kann. *Buchstabe a* ermöglicht es der Einzelrichterin bzw. dem Einzelrichter, eine Richterin oder einen Richter mit technischer Ausbildung mit beratender Stimme beizuziehen.

Nach der Zivilprozessordnung sind vorsorgliche Massnahmen im summarischen Verfahren zu erlassen (vgl. Art. 244 E-ZPO). Dabei sind grundsätzlich nur sofort greifbare Beweismittel zulässig, doch können auch die übrigen Beweismittel abgenommen werden, sofern das Verfahren nicht wesentlich verzögert wird (Art. 250 Abs. 2 Bst. a E-ZPO). In der Vernehmlassung wurde diese Regelung als für den Patentprozess nicht zweckmässig kritisiert. Dem trägt *Buchstabe b* Rechnung. Die sich im Massnahmeverfahren stellenden Fragen sind regelmässig technischer Natur, weshalb Kurzgutachten von ausschlaggebender Bedeutung sind. Insbesondere zum Beweis technischer Behauptungen, im Zusammenhang mit der Nichtigkeitseinrede, ist ein Kurzgutachten unerlässlich. Es dient als Grundlage zur Beurteilung der Frage, ob der Hauptprozess aussichtsreich erscheint, und hat sich darüber auszusprechen, ob die technische Begründung des Massnahmeklägers und die entsprechenden

<sup>41</sup> BBI 2007 4593

<sup>42</sup> BBI 2007 4593

<sup>43</sup> BBI 2007 4593



*Art. 33 Bst. c<sup>bis</sup> VGG*

Für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen, die das Arbeitsverhältnis beim Bundespatentgericht betreffen, ist das Bundesverwaltungsgericht zuständig (vgl. Art. 17 und 24 Abs. 4 E-PatGG).

*Art. 77 PatG*

Die im Vorentwurf vorgeschlagene Bestimmung (Art. 41 VE-PatGG), welche die Möglichkeit der Beschreibung von Verfahren und Erzeugnissen regelte, war in der Vernehmlassung Gegenstand kontroverser Stellungnahmen. Sie wurde zwar mehrheitlich begrüsst, doch wurde betont, dass Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse zu wahren seien, das Verhältnis zu Artikel 77 PatG klarzustellen und die Bestimmung zu präzisieren sei.

In Erwägung dieser begründeten Anliegen sieht der Entwurf von einer neuen, im PatGG verankerten Bestimmung ab und schlägt eine entsprechende Anpassung von *Artikel 77 PatG* vor (Anhang «Änderung bisherigen Rechts», Ziff. 5). Insbesondere wird klargestellt, dass die Beschreibung als vorsorgliche Massnahme zur Beweissicherung und nicht zur Beschaffung von Beweismitteln dient. Absatz 1 räumt der antragstellenden Partei wie bis anhin die Möglichkeit ein, eine genaue Beschreibung der angeblich patentverletzenden Verfahren und Erzeugnisse sowie deren Beschlagnahme zu verlangen.

Die Massnahme der Beschreibung ist heute jedoch nur in eingeschränktem Umfang möglich, da die vorsorglich angeordnete Beweissicherung denselben Voraussetzungen unterliegt wie die anderen vorsorglichen Massnahmen und insbesondere einen wegen der Patentverletzung drohenden, nicht leicht ersetzbaren Nachteil voraussetzt. Ein solcher Nachteil ist aber, ohne dass die Existenz des Beweismittels selbst gefährdet ist, kaum je gegeben. Die blosser Unkenntnis über die Einzelheiten der vermuteten Patentverletzung beim Patentinhaber gilt nicht als solcher Nachteil. *Absatz 2* sieht deshalb vor, dass die antragstellende Partei nur die Gefährdung oder eine bereits bestehende Verletzung eines ihr zustehenden Anspruchs glaubhaft zu machen hat. Artikel 257 Absatz 1 Buchstabe b E-ZPO, wonach der gesuchstellenden Person ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil drohen muss, findet damit auf die beweissichernde Massnahme der Beschreibung keine Anwendung. Die antragstellende Partei muss jedoch wie bis anhin glaubhaft machen, dass eine Verletzung ihres Patentrechts hinreichend wahrscheinlich ist. Damit wird verhindert, dass die Beschreibung zur allgemeinen Ausforschung der Gegenseite missbraucht und bereits beim leisesten Verdacht einer Schutzrechtsverletzung gewährt wird. Den diesbezüglichen Bedenken verschiedener Vernehmlassungsteilnehmer wird damit Rechnung getragen. Zudem schützt *Absatz 3* die Interessen der angeblich patentverletzenden Partei, wonach Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse der Parteien zu wahren sind (vgl. auch Art. 68 PatG und Art. 153 E-ZPO). Das Gericht ist befugt und verpflichtet, die erforderlichen Massnahmen zu treffen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten, insbesondere durch Beschränkung der Parteioffentlichkeit bei Durchführung der Beschreibung (in Abweichung zu Art. 152 Abs. 3 E-ZPO). Eine Teilnahme der antragstellenden Partei oder ihrer Vertreterin bzw. ihres Vertreters an der Durchführung der Beschreibung birgt regelmässig die Gefahr der Ausspionierung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in sich. In Erwägung der Interessen wird die antragstellende Partei deshalb in der Regel von der Teilnahme an der Beschreibung auszuschliessen sein.



Die Beschreibung wird durch ein Mitglied des Bundespatentgerichts vorgenommen, damit sie mit dem notwendigen Sachverstand vorgenommen wird (*Abs. 4*).

Der vom Mitglied des Bundespatentgerichts erstellte Bericht ist der antragstellenden Partei herauszugeben. Das Gericht hat jedoch die notwendigen Massnahmen zum Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu treffen. Der Gegenpartei ist deshalb die Möglichkeit einzuräumen, zur Zulässigkeit und Begründetheit der gegen sie ergangenen vorsorglichen Massnahme Stellung zu nehmen und insbesondere Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse geltend zu machen (*Abs. 5*). So kann das Gericht zur Wahrung dieser schutzwürdigen Interessen beispielsweise den Zugang zum Dokument beschränken oder einzelne Stellen einschwärzen.

Ebenfalls der Beweissicherung dient im Übrigen die vorsorgliche Beweisführung. Artikel 155 E-ZPO sieht vor, dass das Gericht jederzeit Beweis abnehmen kann, insbesondere wenn das materielle Recht selber einen solchen Anspruch gewährt. Eine solche Anspruchsgrundlage begründet Artikel 77 PatG. Die vorsorglichen Massnahmen nach Artikel 77 PatG und damit auch die Beschreibung können demnach bereits vor Rechtshängigkeit eines Prozesses beantragt werden und auch dazu dienen, Beweis- und Prozessaussichten abzuklären (vgl. Art. 155 Abs. 1 Bst. b E-ZPO).

#### *Art. 42*            Übergangsbestimmung

Die vor den kantonalen Gerichten hängigen Verfahren sind vom Bundespatentgericht zu übernehmen, soweit seine Zuständigkeit gegeben ist. Ist das Verfahren bereits weit fortgeschritten, so ist aus prozessökonomischen Gründen von der Überweisung abzusehen.

### **3**                            **Auswirkungen**

#### **3.1**                        **Auswirkungen auf den Bund**

Das Bundespatentgericht wird aus den Gerichtsgebühren sowie subsidiär aus Beiträgen des IGE (Patentgebühren) finanziert, sodass der Bundeshaushalt nicht belastet wird. Die Beitragsleistungen des IGE haben keine Auswirkungen auf den Bundeshaushalt, da dieses betriebswirtschaftlich autonom ist.

#### **3.2**                        **Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden**

Dass die Kantone im Bedarfsfall dem Bundespatentgericht die für Verhandlungen notwendige Infrastruktur unentgeltlich zur Verfügung stellen müssen, bringt für sie keine zusätzliche Belastung im Vergleich zur heutigen Situation. Die Vorlage führt vielmehr zu einer Entlastung der kantonalen Gerichte von der Beurteilung patentrechtlicher Zivilstreitigkeiten und damit auch zu Kosteneinsparungen für die Kantone.

### **3.3                    Auswirkungen auf die Volkswirtschaft**

#### **3.3.1                Notwendigkeit und Möglichkeit staatlichen Handelns**

Patente sind ein Instrument für Investitionsanreize in Forschung und Entwicklung und werden als notwendige Vorbedingung angesehen für den Fortschritt von Wissenschaft und Technologie. Dem Patentsystem kommt somit eine wichtige Funktion im Innovations- und Wachstumsprozess eines Landes zu. Die Rechtsdurchsetzung von Patenten ist ein wesentlicher Bestandteil eines funktionierenden Patentsystems. Die Investitionen der Wirtschaft in Forschung und Entwicklung sowie in deren Rechtsschutz erweisen sich als nutzlos, wenn anschliessend die gerichtliche Durchsetzung der Schutzrechte versagt. Lange Verfahrensdauern stehen zudem in Konflikt mit der zeitlichen Begrenzung des Patentschutzes und verursachen zusätzliche Kosten. Dies erschwert insbesondere Einzelerfinderinnen und -erfinder sowie KMU die Durchsetzung ihrer Schutzrechte. Ziel eines Bundespatentgerichts ist es, die hohe Bedeutung des Patentsystems im Innovationsprozess durch eine effektive Rechtsprechung sicherzustellen.

Die Zuständigkeit der kantonalen Gerichte in immaterialgüterrechtlichen Streit-sachen wird von den interessierten Wirtschaftskreisen seit Langem kritisiert und ist unter Effizienzgesichtspunkten unbefriedigend. Die Schaffung eines Bundespatentgerichts trägt dem Rechnung und ist der nachhaltigen Bildung von Fachkompetenzen förderlich.

#### **3.3.2                Auswirkungen auf einzelne gesellschaftliche Gruppen**

Vielfach wird befürchtet, dass KMU sowie Einzelerfinderinnen und -erfinder mit der Schaffung eines Bundespatentgerichts besonders belastet würden, mehr als dies bisher bei der kantonalen Regelung der Fall war. Hier ist anzumerken, dass die genauen Gebühren für das neue Patentgericht noch festzusetzen sind. Es ist davon auszugehen, dass diese, wenn überhaupt, nur unwesentlich höher sein werden als diejenigen der kantonalen Gerichte. Die Gerichtsgebühr muss sich gleich den kantonalen Gerichtstarifen nach den verfassungsmässigen Grundsätzen richten und darf insbesondere nicht prohibitiv sein.

Die Interessenvertretungen der vom geistigen Eigentum betroffenen Industrien in der Schweiz (Schweizer Gruppe der AIPPI, INGRES) und die Economiesuisse setzen sich seit Jahren mit Nachdruck für die Konzentration der Patentstreitigkeiten bei einer einzigen nationalen Instanz ein. Die Industrie sieht klare Vorteile in der Qualität und Transparenz einer solchen Lösung.

Ein Bundespatentgericht würde die kantonalen Gerichte entlasten. Dies ist insbesondere in den Fällen wichtig, in denen keine kantonale Expertise im Patentrecht vorliegt und die Bearbeitung entsprechender Fälle mit hohem Aufwand verbunden ist.

Fragen des Schutzes geistigen Eigentums sind in ihrem internationalen Kontext zu sehen. Heute besteht die Tendenz, dass wegen Mängeln in der schweizerischen Patentrechtspflege nach Möglichkeit in Rechtsstreitigkeiten mit einer schweizerischen Partei auf professionellere ausländische Gerichte ausgewichen wird. Ein Bundespatentgericht würde dieser Tendenz entgegenwirken.

### **3.3.3 Beurteilung einzelner konkreter Massnahmen**

Unter der Berücksichtigung der üblichen Patentstreitwerte ist davon auszugehen, dass ein Bundespatentgericht sich zu einem nicht unerheblichen Teil aus den Gebühreneinnahmen finanzieren könnte. Die Finanzierung des Bundespatentgerichts über Gebühren und Patentabgaben ist ökonomisch sinnvoll, da keine zusätzlichen Gebühren anfallen und die Kantone von Patentstreitigkeiten entlastet werden, ohne jedoch finanziell in Anspruch genommen zu werden.

Dem Bundespatentgericht steht die Infrastruktur des Bundesverwaltungsgerichts zur Verfügung, in dessen Räumlichkeiten das Gericht in der Regel auch tagen wird. Es wird dem Gericht aber offenstehen, auch an anderen Orten zu tagen, um der besonderen Nähe eines Streits zu einem bestimmten Ort Rechnung zu tragen. Durch die Anbindung an das Bundesverwaltungsgericht können Synergien sinnvoll genutzt werden.

Für die Besetzung des Gerichts sind in Anbetracht der Anzahl der jährlichen Patentfälle zwei hauptamtliche sowie nebenamtliche Richterinnen bzw. Richter, von denen die Mehrheit über eine technische Ausbildung verfügen muss, vorgesehen. Bei dieser Zusammensetzung sind die entsprechenden Fachkompetenzen sowie Sprachkenntnisse gewährleistet, und damit werden die notwendigen Voraussetzungen für eine kompetente und qualitativ hochwertige Rechtsprechung in der Schweiz geschaffen.

### **3.3.4 Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft**

Für die Schweiz ist das Patentsystem ein wichtiger Anreiz für Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Schaffung von Innovationen, die Stimulierung der Forschung sowie die Verbreitung von Wissen. Sinn und Zweck des Patentsystems ist die Erhöhung des Innovationsaufkommens in Bereichen, in denen der freie Markt Innovation behindert. Innovation schafft mehr Arbeitsplätze, höheres Wachstum und damit eine Erhöhung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Eine zentrale Rechtsprechung von hoher Qualität, die für eine reibungslose Umsetzung des Patentsystems sorgt, stärkt die zentrale Funktion des Patentsystems im Innovationsprozess und dient somit der Förderung der gesamten Wohlfahrt in der Schweiz.

Das neue Gericht wird zu einer Qualitätsverbesserung durch Standardisierung, Sicherheit und Kontinuität vor allem gegenüber den Rechtsschutzsuchenden bei Patentprozessen führen. Die Errichtung eines Bundespatentgerichts ist eine Massnahme, die Klarheit, Transparenz und Rechtssicherheit schaffen soll. Die vorgeschlagene Regulierung verbessert den bestehenden Patentschutz in der Schweiz und fördert dadurch auch die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes.

### **3.3.5 Alternative Regelungen**

Die Alternativen zu der in dieser Vorlage beantragten Schaffung eines Bundespatentgerichts wurden bereits besprochen und verworfen (vgl. Ziff. 1.4.2).

### 3.3.6 Zweckmässigkeit im Vollzug

Mit der Schaffung eines Bundespatentgerichts wird der Vollzug des Patentrechts im Rahmen zivilrechtlicher Streitigkeiten optimiert. Der Instanzenzug wird vereinfacht und damit auch der Zugang zum Rechtsschutz. Es besteht zudem eine verbesserte Rechtssicherheit, da Zuständigkeitsfragen weitgehend entfallen. Die Zentralisierung und qualitative Verbesserung der Rechtsprechung verbessern die Vorhersehbarkeit der Entscheidungen und auch die Transparenz. Die Schaffung eines Bundespatentgerichts zielt schliesslich darauf ab, den Zugang zu Gerichten zu vereinfachen und eine Qualitätssteigerung bei der Rechtsdurchsetzung von Patenten zu gewährleisten.

## 4 Verhältnis zur Legislaturplanung und zum Finanzplan

Die Vorlage ist in der Legislaturplanung 2003–2007 als Richtliniengeschäft angekündigt (BBl 2004 1162 1192).

Die Schaffung eines Bundespatentgerichts ist Teilaspekt der Patentgesetzrevision. Da diese einen umfangreichen Katalog von Themen unterschiedlicher Dringlichkeit und Tragweite betrifft, beschloss der Bundesrat nach Einsicht in den Bericht über das Ergebnis der im Jahr 2004 durchgeführten Vernehmlassung am 11. März 2005 ein zeitlich gestaffeltes Vorgehen. Die Schaffung eines erstinstanzlichen Bundespatentgerichts erwies sich im Vergleich zu den übrigen Anliegen, insbesondere der Ratifizierung der EPÜ-Revisionsakte, als weniger dringlich und auch als weniger schwerwiegend. Im Unterschied zu den andern Teilaspekten lag auch noch kein ausformulierter Gesetzestext vor, da nur die Idee dazu in der Vernehmlassung zur Diskussion gestellt worden war. Der Bundesrat beschloss deshalb, diesen Aspekt der Patentgesetzrevision trotz positiver Aufnahme in der Vernehmlassung zunächst zurückzustellen, ohne eine erneute Prüfung der Anliegen damit auszuschliessen. Inzwischen wurde die erste Tranche der Patentgesetzrevision, nämlich die Ratifizierung der EPÜ-Revisionsakte sowie des EPÜ-Sprachenübereinkommens, vom Parlament genehmigt und die Ratifikationsurkunden am 12. Juni 2006 hinterlegt. Die zweite Tranche, die den substanziellen Teil der Revision bildet, wurde vom Parlament am 22. Juni 2007 verabschiedet (BBl 2007 4593). Mit der zur Diskussion stehenden Vorlage wird nun der dritte Teilaspekt der Patentgesetzrevision, die Verbesserung der Rechtspflege im Patentsystem, an die Hand genommen. Dieses Anliegen wurde vom Bundesrat bereits in seinen Zielen für das Jahr 2006 wieder aufgenommen.<sup>45</sup> Gestützt darauf hat er auf Ende 2006 den Vorentwurf zur Schaffung eines Bundespatentgerichts in Vernehmlassung gegeben, um im zweiten Halbjahr 2007 über das weitere Vorgehen zu beschliessen.<sup>46</sup> Die Vorlage nimmt zudem das Anliegen der parlamentarischen Initiative von Ständerätin Leumann-Würsch auf (vgl. Ziff. 1.2).

<sup>45</sup> Vgl. Die Ziele des Bundesrats im Jahr 2006, BRB vom 23. Nov. 2005, S. 8.

<sup>46</sup> Vgl. Die Ziele des Bundesrats im Jahr 2007, BRB vom 29. Nov. 2006, S. 7 f.

## **5 Rechtliche Aspekte**

### **5.1 Verfassungs- und Gesetzmässigkeit**

Die Zuständigkeit des Bundes zum Erlass des neuen Patentgerichtsgesetzes (PatGG) ergibt sich aus Artikel 191a Absatz 3 BV.

### **5.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz**

Die Vorlage des Bundesrates entspricht, was die Organisation des Bundespatentgerichts sowie die von der Zivilprozessordnung abweichenden Verfahrensbestimmungen betrifft, den internationalen Verpflichtungen der Schweiz, insbesondere der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)<sup>47</sup>.

Das Bundespatentgericht erfüllt in institutioneller sowie personeller Hinsicht die Anforderungen an ein unabhängiges und unparteiliches Gericht im Sinne von Artikel 6 Ziffer 1 EMRK (vgl. Ziff. 2).

### **5.3 Erlassform**

Die Vorlage beinhaltet wichtige rechtsetzende Bestimmungen, die nach Artikel 164 Absatz 1 BV in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen sind. Die Zuständigkeit der Bundesversammlung ergibt sich aus Artikel 163 Absatz 1 BV.

### **5.4 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen**

Eine Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen sehen die Artikel 17, 20 Absatz 3 und 33 E-PatGG vor. Artikel 17 überlässt die Regelung der Einzelheiten über das Arbeitsverhältnis der Richterinnen und Richter der Bundesversammlung. Dies entspricht den Parallelbestimmungen von Artikel 13 VGG und Artikel 12 SGG für das Bundesverwaltungs- bzw. das Bundesstrafgericht. Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 33 ermächtigen das Bundespatentgericht zum Erlass der Gerichtsreglemente sowie des Prozesskostentarifs. Diese Delegationsnormen orientieren sich an den Regelungen der anderen eidgenössischen Gerichte (Art. 15 und 65 BGG, Art. 16 VGG und 15 SGG).

<sup>47</sup> SR 0.101

