

Zur Diskussion / A discuter

Der Anspruch auf genaue Beschreibung gemäss Art. 77 PatG – Gedanken eines Mitglieds des Bundespatentgerichts

MARK SCHWEIZER*

Mit dem vollständigen Inkrafttreten des Patentgerichtsgesetzes wird Art. 77 PatG dahingehend geändert, dass der Patentinhaber eine genaue Beschreibung des angeblich verletzenden Erzeugnisses oder Verfahrens auch ohne Glaubhaftmachung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils verlangen kann. Die neue genaue Beschreibung ist der «saisie description» des französischen Rechts nachempfunden, unterscheidet sich von dieser aber auch in einigen Kernpunkten. Da mit der genauen Beschreibung, zusammen mit den Vorschriften zur vorsorglichen Beweisabnahme der schweizerischen Zivilprozessordnung, eine Möglichkeit geschaffen wird, vorprozessual Beweise zu beschaffen und die Prozessaussichten abzuklären, dürfte die Bestimmung eine erhebliche praktische Bedeutung erlangen. Der Aufsatz zeigt die Anwendungsvoraussetzungen und Schranken des neuen Anspruchs auf genaue Beschreibung gemäss Art. 77 PatG. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die schwierige Abwägung des Informationsinteresses des Patentinhabers und der berechtigten Geheimhaltungsinteressen des angeblichen Verletzers geworfen und versucht, eine praktikable Lösung, die beiden Interessen gerecht wird, aufzuzeigen.

Avec l'entière entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets, l'art. 77 LBI sera modifié en ce sens que le titulaire pourra exiger une description précise des produits ou procédés prétendument illicites sans devoir rendre vraisemblable un dommage difficilement réparable. La description précise est inspirée de la «saisie descriptive» du droit français mais s'en distingue par certains points centraux. En relation avec les dispositions de la preuve à futur du code de procédure civile suisse, elle permettra de se procurer des moyens de preuves et de mieux évaluer les chances de succès d'un procès avant l'ouverture d'une procédure; cette disposition devrait donc acquérir une certaine importance pratique. Cet article présente les conditions d'application et les limites du nouveau droit à une description précise selon l'art. 77 LBI. Ce faisant, une attention particulière est apportée à la difficile pesée entre l'intérêt à l'information du titulaire du brevet et l'intérêt au secret du contrefacteur prétendu; on propose à cet égard une solution qui puisse satisfaire les intérêts en présence.

Art. 77 F. Vorsorgliche Massnahmen

¹ Ersucht eine Person um Anordnung vorsorglicher Massnahmen, so kann sie insbesondere verlangen, dass das Gericht anordnet:

- a. Massnahmen zur Beweissicherung, zur Wahrung des bestehenden Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen;
- b. eine genaue Beschreibung:
 1. der angeblich widerrechtlich angewendeten Verfahren,
 2. der angeblich widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse sowie der zur Herstellung dienenden Hilfsmittel; oder
- c. die Beschlagnahme dieser Gegenstände.

² Beantragt eine Partei eine Beschreibung, so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist.

³ Macht die Gegenpartei geltend, dass es sich um Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse handelt, so trifft das Gericht die erforderlichen Massnahmen zu deren Wahrung. Es kann die antragstellende Partei von der Teilnahme an der Durchführung der Beschreibung ausschliessen.

⁴ Die Beschreibung mit oder ohne Beschlagnahme wird von einem Mitglied des Bundespatentgerichts durchgeführt, nötigenfalls unter Beizug einer sachverständigen Person. Soweit erforderlich, erfolgt sie in Zusammenarbeit mit den zuständigen kantonalen Instanzen.

⁵ Bevor die antragstellende Partei vom Ergebnis der Beschreibung Kenntnis nimmt, erhält die Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme.

I.	Einleitung
II.	Gesetzgebungsgeschichte
III.	Anspruchsvoraussetzungen
IV.	Schutzmassnahmen
V.	Verfahren
1.	Allgemein
2.	Streitwert, Prozesskosten
3.	Rechtsmittel
	Zusammenfassung / Résumé

I. Einleitung

Art. 77 Patentgesetz (PatG, SR 232.14) wird in nächster Zeit gleich zwei Mal geändert: zuerst durch die schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272)¹ mit Wirkung per 1. Januar 2011 und dann erneut mit dem vollständigen² Inkrafttreten des Patentgerichtsgesetzes (PatGG, SR 173.41) (voraussichtlich per Anfang 2012). In der Fassung, wie sie nach Inkrafttreten des Patentgerichtsgesetzes gilt, gewährt Art. 77 PatG der Partei, die glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender patentrechtlicher Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist, einen Anspruch auf eine genaue Beschreibung der angeblich widerrechtlich angewendeten Verfahren, der angeblich widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse sowie der zur Herstellung dienenden Hilfsmittel. Die Bestimmung – STIEGER nennt sie «saisie helvétique»³ – ist der «saisie contrefaçon»⁴ in der Form der «saisie description» im römischen Prozessrecht nachgebildet und stellt ein Novum im schweizerischen Prozessrecht dar, weil sie, anders als die bereits bisher im Patentgesetz vorgesehene genaue Beschreibung, nicht davon abhängt, dass der Gesuchsteller einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil glaubhaft macht, der nur durch die genaue Beschreibung abgewendet werden kann (vgl. Art. 77 Abs. 2 PatG in der neuen Fassung).

In diesem Beitrag sollen die Voraussetzungen, die Schranken und das Verfahren des Anspruchs auf genaue Beschreibung gemäss Art. 77 PatG erläutert werden (auf den Zusatz «in der neuen Fassung» wird zugunsten der Lesbarkeit für den Rest des Aufsatzes verzichtet). Zuerst wird kurz auf die Gesetzgebungsgeschichte der Bestimmung eingegangen.

II. Gesetzgebungsgeschichte

Art. 77 PatG in der Fassung, wie sie nach dem vollständigen Inkrafttreten des Patentgerichtsgesetzes gilt, stammt im Wesentlichen aus dem Vorentwurf der Expertenkommission zum Bundesgesetz über das Bundespatentgericht von 2006 (siehe Art. 41 VE-PatGG)⁵; die genaue Beschreibung ist auch eine der in der EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums vorgesehenen Beweissicherungsmaßnahmen⁶.

Gemäss dem Begleitbericht zum Vorentwurf der Expertenkommission besteht unter geltendem Recht die «Unzulänglichkeit», dass die blossen Unkenntnis der Einzelheiten der vermuteten Patentverletzung beim Patentinhaber nicht als «nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil» im Sinne der Vorschriften zu den vorsorglichen Massnahmen (insb. Art. 77 Abs. 2 PatG in der heutigen Fassung) gilt⁷. Damit muss der Patentinhaber, der bei Verfahrenspatenten oft nicht sicher sein kann, ob sein Patent verletzt wird, unter geltendem Recht bis zum Abschluss des ordentlichen Beweisverfahrens warten, ehe er weiss, ob seine Erfindung widerrechtlich benutzt wurde⁸. In Anbetracht der hohen Streitwerte in Pa-

¹ Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008, BBl 2009, 21 ff., Anhang 1, II. Änderung bisherigen Rechts, Ziff. 12.

² Die Bestimmungen zur Konstituierung wurden bereits per 1. März 2010 in Kraft gesetzt, die Art. 21, 23, 26–32 und 34–41 sowie Anhang Ziff. 2–4 werden zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden; die Änderung von Art. 77 PatG findet sich in Anhang, Ziff. 4.

³ W. STIEGER, Prozessieren über Immaterialgüterrechte in der Schweiz: Ein Quantensprung steht bevor, GRUR Int. 2010, 574–588, 587.

⁴ In Frankreich geregelt in Art. L. 615-5 des Code de la propriété intellectuelle.

⁵ Erläuternder Bericht zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über das Bundespatentgericht vom 29. November 2006, 30. Der Bericht wie auch der Vorentwurf zum Patentgerichtsgesetz sind erhältlich unter www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/patente/patentanwalts-und-patentgerichtsgesetz.html.

⁶ Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. EU Nr. L 195, 16, «EU-Durchsetzungsrichtlinie»), Art. 7 Abs. 1.

⁷ Erläuternder Bericht zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über das Bundespatentgericht vom 29. November 2006, 30.

⁸ Erläuternder Bericht zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über das Bundespatentgericht vom 29. November 2006, 30.

tentsachen trägt er ein sehr erhebliches Kostenrisiko. Um den Beweisschwierigkeiten des Patentinhabers Rechnung zu tragen, schlug der Vorentwurf zum Patentgerichtsgesetz daher vor, einen Anspruch auf genaue Beschreibung zu gewähren, der nicht von der Glaubhaftmachung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils abhängt, sondern nur (aber immerhin) von der Glaubhaftmachung einer Patentverletzung⁹.

In der Vernehmlassung wurden von verschiedener Seite Bedenken geäußert, dass die genaue Beschreibung zur Ausforschung von Geschäftsgeheimnissen missbraucht werden könne, und entsprechende Schutzmassnahmen gefordert. Auch wurde angeregt, die genaue Beschreibung nicht im Patentgerichtsgesetz, sondern in einem revidierten Art. 77 PatG zu regeln¹⁰. Der Bundesrat trug diesen Bedenken Rechnung, indem er entsprechende Schutzmassnahmen zugunsten des angeblichen Verletzers als Absätze 3 und 5 in Art. 77 PatG aufnahm¹¹. In der parlamentarischen Beratung gab es zur Revision von Art. 77 PatG durch das Patentgerichtsgesetz ausweislich der Wortprotokolle im amtlichen Bulletin keine Wortmeldungen, und der Vorschlag des Bundesrates wurde ohne Änderungen gutgeheissen.

III. Anspruchsvoraussetzungen

Wie bereits erwähnt gewährt Art. 77 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 2 PatG einen Anspruch auf genaue Beschreibung eines angeblich patentverletzenden Verfahrens oder Erzeugnisses, der einzig davon abhängt, dass der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass sein Patent verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist. Mit dieser Voraussetzung soll verhindert werden, «dass die Beschreibung zur allgemeinen Ausforschung der Gegenseite missbraucht und bereits beim leisesten Verdacht einer Schutzrechtsverletzung gewährt wird»¹². Diese Ermahnung ist vor dem Hintergrund der Praxis zur Saisie contrefaçon in Frankreich zu verstehen, gemäss der es genügt, dass der Gesuchsteller ein nicht offenkundig ungültiges Schutzrecht vorlegt, dessen Verletzung aber nicht wahrscheinlich sein muss¹³. Anders als in Frankreich genügt in der Schweiz auch unter dem neuen Art. 77 PatG die blosser Behauptung, dass ein Schutzrecht verletzt worden sei, nicht, sondern die Verletzung ist glaubhaft zu machen. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der ständigen Umschreibung des Bundesgerichts, «schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte»¹⁴. Die Formulierungen des Bundesgerichts variieren im Detail¹⁵; letztlich laufen sie alle darauf hinaus, dass die gesuchstellende Partei das Gericht davon überzeugen muss, dass die behauptete Tatsache wahrscheinlich ist, ohne sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beweisen zu müssen¹⁶. Anders formuliert: der «leiseste Verdacht» einer Patentverletzung genügt nicht, aber wenn «gewisse Elemente für das Vorhandensein» der Verletzung sprechen, dann reicht dies. Es hat niemand behauptet, dass Richter sein ein einfacher Beruf sei.

Nicht vorausgesetzt wird, dass die gesuchstellende Partei die Verletzung eines *Verfahrenspatents* glaubhaft macht. Zwar wurde die Einführung der genauen Beschreibung ohne Glaubhaftmachung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils in erster Linie mit den Beweisschwierigkeiten des Inhabers von Verfahrenspatenten begründet¹⁷; aber seinem Wortlaut nach ist Art. 77 PatG nicht auf Verfahrenspatente beschränkt. In der Tat sind auch zahlreiche andere Patentinhaber von Beweisschwierigkeiten betroffen – ein Testkauf ist bei Investitionsgütern oft wirtschaftlich unmöglich oder würde vom angeblichen Verletzer verweigert.

⁹ Erläuternder Bericht zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über das Bundespatentgericht vom 29. November 2006, 30. R. STAUB/E. MEYER, Die Europäische Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums – und wo steht die Schweiz, sic! 2005, 861–874, 868, kamen zum Schluss, dass eine Anpassung des Schweizer Rechts an Art. 7 EU-Durchsetzungsrichtlinie nicht geboten sei.

¹⁰ Bericht des EJPD über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens zum Bundespatentgerichtsgesetz vom September 2007, 22 (erhältlich unter www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/patente/patentanwalts-und-patentgerichtsgesetz.html).

¹¹ Entwurf Patentgerichtsgesetz (E-PatGG), BBl 2008, 501 ff., Art. 41 i.V.m. Anhang, Ziff. 5; Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl 2008, 455 ff., 494.

¹² Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl 2008, 494.

¹³ S. HUBER, Entwicklung transnationaler Modellregeln für Zivilverfahren. Am Beispiel der Dokumentenvorlage, Tübingen 2008, 201 f.

¹⁴ BGE 130 III 321 E. 3.3, unter Hinweis auf BGE 120 II 393 E. 4c, BGE 104 Ia 408 E. 4, BGE 88 I 11 E. 5a.

¹⁵ Vgl. die Nachweise bei I. BERGER-STEINER, Das Beweismass im Privatrecht, Bern 2007, 269 ff.

¹⁶ A. STAEHELIN/D. STAEHELIN/P. GROLIMUND, Zivilprozessrecht. Nach dem Entwurf für eine schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zürich 2008, § 22 Rn. 28.

¹⁷ Erläuternder Bericht zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über das Bundespatentgericht vom 29. November 2006, 30.

Die genaue Beschreibung kann nicht nur zur Beweissicherung, sondern auch zur Beweisbeschaffung eingesetzt werden. Die gegenteilige Bemerkung in der Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, dass die genaue Beschreibung «als vorsorgliche Massnahme zur Beweissicherung und nicht zur Beschaffung von Beweismitteln dient»¹⁸, findet keine Stütze im Gesetz und ist in Anbetracht der neuen Bestimmung zur vorsorglichen Beweisabnahme in der ZPO, welche diese zur Abklärung der Prozessaussichten ausdrücklich zulässt¹⁹, überholt. Die genaue Beschreibung soll dem Patentinhaber gerade Kenntnis über die Einzelheiten der Verletzung verschaffen²⁰ und dient damit auch der Beweisbeschaffung, nicht bloss der Beweissicherung. Die Abnahme anderer Beweismittel als der genauen Beschreibung, beispielsweise die Einvernahme eines Zeugen oder die Edition von Konstruktionszeichnungen²¹ oder Wartungshandbüchern (vgl. Art. 160 Abs. 1 lit. b ZPO), kann der Patentinhaber bei gegebenen Voraussetzungen ohnehin auf dem Weg von Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO verlangen. Es wäre widersinnig, die genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG nur zur Beweissicherung zuzulassen, wenn die vorsorgliche Beweisabnahme im Allgemeinen unter der neuen schweizerischen ZPO gerade zur Abklärung der Prozessaussichten, und damit zur Beweisbeschaffung, zugelassen wird. Dies anerkennt auch die Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, indem sie ausführt, die Beschreibung könne bereits vor Rechtshängigkeit des Prozesses beantragt werden und auch dazu dienen, Beweis- und Prozessaussichten abzuklären²². Der Abklärung von Prozessaussichten dienen Beweisbeschaffungsmassnahmen, nicht bloss Beweissicherungsmassnahmen.

Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG gewährt weiter einen Anspruch auf *Beschlagnahmung* von widerrechtlich hergestellten Erzeugnissen sowie der zur Herstellung dienenden Hilfsmittel. Dieser Anspruch besteht aber nur unter den für eine vorsorgliche Massnahme üblichen Voraussetzungen, also insbesondere der Glaubhaftmachung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, der z.B. darin bestehen kann, dass sich der Gesuchsgegner dieser Erzeugnisse entäussert oder sie verändert. Art. 77 Abs. 2 PatG, der auf diese Voraussetzung verzichtet, bezieht sich nach seinem Wortlaut nur auf die Beschreibung im Sinne von Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG. Der revidierte Art. 77 PatG ändert demnach bezüglich der Beschlagnehmung (angeblich) patentverletzender Gegenstände gegenüber dem geltenden Recht nichts.

IV. Schutzmassnahmen

Weil die Gefahr der Verletzung von Geschäfts- und insbesondere Fabrikationsgeheimnissen im Patentrecht besonders gross ist²³, sieht Art. 77 Abs. 3 PatG in seiner neuen Fassung vor, dass die gesuchstellende Partei von der Teilnahme an der Beschreibung ausgeschlossen werden kann, wenn die Gegenpartei geltend macht, dass ihre Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden. Hier muss man sich fragen, ob «geltend machen» etwas anderes ist als «glaubhaft machen»; d.h. genügt die blosser *Behauptung* des angeblichen Verletzers, dass durch die Anwesenheit der gesuchstellenden Partei bei der genauen Beschreibung seine Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden, oder muss er dies zumindest glaubhaft machen?

Für die Auffassung, dass die blosser Behauptung von berechtigten Geheimhaltungsinteressen genügt, spricht auf den ersten Blick die Verwendung des Begriffs «geltend machen» statt «glaubhaft machen» in Art. 77 Abs. 3 PatG. Der Gesetzgeber hätte in Art. 77 Abs. 3 PatG auch stipulieren können «Macht die Gegenpartei *glaubhaft*, dass es sich um Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse handelt, so [...]».

Meines Erachtens darf man diesen Schluss jedoch nicht in den Gebrauch des Begriffs «geltend machen» hineinlesen: das Patentgesetz verwendet den Ausdruck «geltend machen» auch an anderer Stelle, so in Art. 73 Abs. 3 PatG, wo festgehalten wird, dass die Schadenersatzklage erst nach Erteilung des Patents angehoben werden kann, mit ihr aber der Schaden *geltend gemacht* werden kann, den der Beklagte verursacht hat, seit er vom Inhalt des Patentgesuchs Kenntnis erlangt hatte. Ge-

¹⁸ Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl 2008, 494.

¹⁹ Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO; Botschaft zur ZPO, BBl 2006, 7221 ff., 7315; M. SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ Nr. 21 2010.

²⁰ Vgl. den erläuternden Bericht zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über das Bundespatentgericht vom 29. November 2006, 30.

²¹ Ob an diesen berechtigten Geheimhaltungsinteressen bestehen, ist nicht bei den Anspruchsvoraussetzungen, sondern bei den Schranken zu prüfen.

²² Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl 2008, 495.

²³ Siehe die in der Vernehmlassung geäusserten Bedenken zu Art. 41 VE-PatGG, Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl 2008, 494.

mäss Art. 75 Abs. 2 PatG können Lizenznehmer der Klage nach Art. 73 PatG beitreten, um ihren Schaden *geltend zu machen*. In Art. 18 Abs. 2 PatG schliesslich hält das Gesetz fest, dass der Berechtigte das Prioritätsrecht aus der Erstanmeldung *geltend machen* kann, auch wenn die Erstanmeldung durch eine Person bewirkt wurde, der kein Recht auf das Patent zustand. In den angeführten Bestimmungen wird die Formulierung «geltend machen» verwendet, um die materiellen Ansprüche des Berechtigten zu umschreiben, ohne aber das Beweismass festzulegen, mit dem der anspruchsbegründende Sachverhalt nachgewiesen werden muss. So erlaubt es Art. 73 Abs. 3 PatG dem Patentinhaber, den vor Erteilung des Patents entstandenen Schaden geltend zu machen, aber entbindet ihn selbstverständlich nicht davon, diesen Schaden zu beweisen. Die Fragen, was geltend gemacht werden kann und mit welcher Beweisintensität es nachgewiesen werden muss, sind auseinanderzuhalten. Der angebliche Verletzer, der Geheimhaltungsinteressen geltend macht, muss die Gefährdung seiner Geschäftsgeheimnisse daher ebenso glaubhaft machen wie der Patentinhaber die Verletzung seines Schutzrechts. Anders zu entscheiden würde bedeuten, dem Gesuchsgegner ein eigentliches «Vetorecht» bezüglich der Teilnahme des Gesuchstellers an der genauen Beschreibung einzuräumen, das selbst dann geltend gemacht werden kann, wenn offensichtlich keine Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden.

Die Gefahr, dass durch die genaue Beschreibung Geschäftsgeheimnisse des angeblichen Verletzers gefährdet werden, ist nicht zu übersehen, z.B. wenn die Besichtigung einer Anlage in den Betriebsräumen des Gesuchsgegners durchgeführt wird, wo sich auch Gegenstände befinden können, die von der Massnahme nicht betroffen sind und von den Teilnehmenden wahrgenommen werden können²⁴. Gemäss Botschaft wird der Ausschluss der gesuchstellenden Partei zum Schutz der Geschäftsgeheimnisse der betroffenen Partei daher die Regel sein²⁵. Immerhin ist das Recht auf Teilnahme an der Beweisabnahme – und um eine solche handelt es sich bei der genauen Beschreibung – nicht nur gesetzlich geregelt (Art. 155 Abs. 3 ZPO), sondern auch Teil des verfassungsmässigen Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV)²⁶. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine Partei insbesondere in ihrem Anspruch verfassungsrechtlich geschützt, an einem Augenschein teilzunehmen²⁷; es genügt nicht, ihr nur nachträglich Gelegenheit zur Stellungnahme zum Augenscheinprotokoll einzuräumen²⁸. Damit ist nicht gesagt, dass eine Partei nicht von der Teilnahme an der genauen Beschreibung ausgeschlossen werden kann²⁹. Da der Ausschluss von der Teilnahme an der Beschreibung aber ein Eingriff in ein verfassungsrechtlich garantiertes Grundrecht ist, ist er nur anzuordnen, wenn er erforderlich ist, d.h., die Anordnung hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Erfolg ausreichen würde³⁰. Da der Gesuchsgegner bei der «saisie helvétique» regelmässig vorgewarnt ist, sind solche mildere Massnahmen denkbar; bei einer Besichtigung in der Produktionsstätte des angeblichen Verletzers beispielsweise das Verbergen irrelevanter Teile durch Stellwände oder Planen.

Wird die gesuchstellende Partei von der Teilnahme an der genauen Beschreibung ausgeschlossen und fällt diese für sie negativ aus, d.h. wird keine Verletzung festgestellt, kann für die betroffene Partei leicht der Eindruck entstehen, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist und das Gericht in die Irre geführt wurde. Ebenfalls nicht zu übersehen ist die Gefahr, dass ein Richter eine Verletzungshandlung nicht erkennen kann, da dies bei technisch komplexen Erzeugnissen und Verfahren u.U. ein Vorverständnis voraussetzt, das auch dem technisch gebildeten Richter notwendigerweise fehlt. In Deutschland wurde von den Düsseldorfer Instanzgerichten zum Besichtigungsanspruch nach § 140c Abs. 1 DE-PatG die Praxis entwickelt, nur die Parteivertreter, nicht aber die Parteien zur Besichtigung zuzulassen, und die Vertreter zur Verschwiegenheit zu verpflichten, bis die Geheimhaltungsinteressen

²⁴ T. KÜHNEN, Die Besichtigung im Patentrecht, eine Bestandesaufnahme zwei Jahre nach «Faxkarte», GRUR 2005, 185–196, 190.

²⁵ Botschaft zum PatGG, BBl 2008, 495.

²⁶ G. BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 2007, BV 29 N 22, unter Hinweis auf BGE 127 I 54 E. 2b; G. STEINMANN in: B. Ehrenzeller/P. Mastronardi/R. J. Schweizer/K. A. Vallender (Hg.), Die schweizerische Bundesverfassung, 2. Aufl. Zürich 2008, BV 29 N 26.

²⁷ J. P. MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Bern 1999, 3. Aufl., 523, unter Hinweis auf BGE 121 V 150 E. 4b, 119 V 208 E. 3b, 119 Ia 260 E. 6c, 116 Ia 94 E. 3b, 113 Ia 81 E. 3a.

²⁸ BGE 116 Ia 94 E. 3a und b.

²⁹ Das BGer weist im Zusammenhang mit dem Recht auf Teilnahme am Augenschein darauf hin, dass dieses entfallen kann, wenn schützenswerte Interessen Dritter oder zeitliche Dringlichkeit dies gebieten oder der Augenschein seinen Zweck nur erfüllen kann, wenn er unangemeldet erfolgt, BGE 116 Ia 94 E. 3b, 113 Ia 81 E. 3a, 112 Ia 5 E. 2c m.w.H.

³⁰ U. HÄFELIN/W. HALLER/H. KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich 2008, Rn. 322.

geklärt und das Ergebnis der Beschreibung der gesuchstellenden Partei zur Kenntnis gebracht wird³¹. Die Parteivertreter haben die Möglichkeit, den Richter auf mögliche Indizien für eine Patentverletzung hinzuweisen³². Die Verschwiegenheitspflicht gegenüber dem eigenen Mandanten widerspricht dem traditionellen Rollenverständnis des Anwalts, weshalb die «Düsseldorfer Praxis» auch in Deutschland nicht unumstritten blieb³³. Vor die Wahl gestellt, ganz von der Teilnahme ausgeschlossen zu werden oder aber zumindest durch seine Vertreter anwesend zu sein, wird der Gesuchsteller sich aber regelmässig für Letzteres entscheiden und die Nachteile in Kauf nehmen³⁴. Bedenken, dass sich der Parteivertreter unter dem Druck des Klienten nicht an die Verschwiegenheitspflicht hält³⁵, ist entgegenzuhalten, dass sich diese Lösung nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und Grossbritannien bewährt hat³⁶ und sich der Parteivertreter, der sich nicht an die Verpflichtung zur Verschwiegenheit hält, nicht nur strafbar macht, sondern auch mit standesrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat³⁷. Die Düsseldorfer Praxis wurde zwischenzeitlich auch vom deutschen Bundesgerichtshof gutgeheissen³⁸. Meines Erachtens stellt diese Praxis auch für die Schweiz einen gangbaren Weg dar, der sowohl dem Informationsinteresse des Gesuchstellers als auch dem Geheimhaltungsinteresse des Gesuchsgegners Rechnung trägt.

Bevor die gesuchstellende Partei vom Inhalt der Beschreibung Kenntnis nimmt, erhält die Gegenpartei Gelegenheit zur Stellungnahme (Art. 77 Abs. 5 PatG). In dieser Stellungnahme kann sie insbesondere vorbringen, dass die Beschreibung Geschäftsgeheimnisse enthält, die der Gesuchstellerin nicht zu offenbaren sind³⁹. Dabei können an patentverletzenden Ausführungsformen definitionsgemäss keine Geschäftsgeheimnisse bestehen, denn der Geheimnisbegriff setzt voraus, dass die geheim zu haltende Tatsache nicht allgemein bekannt ist⁴⁰. Durch die Veröffentlichung der Patentschrift ist die beanspruchte technische Lehre allgemein bekannt und nicht mehr geheimnisfähig. Auch ist das Interesse, eine patentverletzende Ausführungsform geheim zu halten, nie schützenswert, selbst wenn ausnahmsweise Geschäftsgeheimnisse an der Ausführungsform bestehen (z.B. bei abhängigen Erfindungen)⁴¹.

Soweit die genaue Beschreibung Geschäftsgeheimnisse enthält, kann das Gericht zur Wahrung der schutzwürdigen Interessen der betroffenen Partei beispielsweise den Zugang zum Dokument beschränken oder einzelne Stellen einschwärzen⁴². Soweit die Einschwärzungen sinntestellend sind, wird der Patentinhaberin weitgehend verunmöglicht, die Patentverletzung aufgrund der Beschreibung zu beurteilen. Das Gericht muss eine Interessenabwägung vornehmen und entscheiden, ob das Interesse des Gesuchsgegners an der Wahrung seiner Geschäftsgeheimnisse oder das Informationsinteresse des Gesuchstellers überwiegt⁴³, ehe das Ergebnis der Beschreibung so zensuriert wird, dass eine Beurteilung der Verletzung nicht mehr möglich ist.

Häufig wird sich in der Praxis die Diskussion, ob das Ergebnis der Beschreibung dem Patentinhaber offenzulegen ist, darum drehen, ob eine Patentverletzung vorliegt und die geltend gemachten Geheimhaltungsinteressen daher nicht schützenswert sind. Ob eine Patentverletzung vorliegt, ist be-

³¹ T. MÜLLER-STOY, Der Besichtigungsanspruch gemäss § 140c PatG in der Praxis – Teil 2: Der Schutz der Interessen des Anspruchsgegners, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 6/2010, 267–276, 270.

³² TILMAN MÜLLER-STOY (Fn. 31), 270.

³³ TILMAN MÜLLER-STOY (Fn. 31), 270.

³⁴ TILMAN MÜLLER-STOY (Fn. 31), 270.

³⁵ M. RITSCHER, Patent Litigation in Switzerland: At the Dawn of a New Era, Festschrift Guntram Rahn (im Druck, Manuskript liegt dem Autor vor).

³⁶ USA: «Counsel only» Rechtsprechung, siehe *Metal Foil Prods. Mfg. Co. v. Reynolds Metal Co.* (ED Va 1972) 16 FR Serv2d 292, 294; *Celanese Corp. v. E. I. du Pont de Nemours & Co.* (D Del 1973) 16 FR Serv2d 1531, 1536; UK: *Brit. Xylonite Co. Ltd. v. C. Fibrenyle Ltd.*, 29. Mai 1959, Prop. Ind. 1961, 37; siehe auch die «Second Venice Resolution» europäischer Patentrichter zum EPLA, San Servolo, 4. November 2006, die eine Teilnahme der anwaltlichen Vertreter des Klägers an einer Saisie unter Verschwiegenheitsverpflichtung für zulässig hält (nicht aber die Teilnahme des Klägers selber). Die «Second Venice Resolution» wurde unter anderem vom Präsidenten des schweizerischen Bundespatentgerichts, Dr. Dieter Brändle, unterzeichnet. Die «Second Venice Resolution» ist auf verschiedenen Seiten im Internet zugänglich, z.B. unter www.eplaw.org -> News (besucht am 20. August 2010).

³⁷ MÜLLER-STOY (Fn. 31), 271.

³⁸ BGH, Beschluss vom 16. November 2009, X ZB 37/08, «Lichtbogenschürung».

³⁹ Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl 2008, 495.

⁴⁰ G. STRATENWERTH/G. JENNY, Straftaten gegen Individualinteressen, 6. Aufl., Bern 2003, § 22(I)(1).

⁴¹ OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14. Januar 2009, BeckRS 2009, 17532, unter Hinweis auf LG Düsseldorf, InstGE 6, 189, 190 f., «Walzen-Formgebungsmaschine»; T. KÜHNEN/E. GESCHKE, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 3. Aufl. 2008, Rn. 170; differenzierend TILMAN MÜLLER-STOY (Fn. 31), 272.

⁴² Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl 2008, 495.

⁴³ MÜLLER-STOY (Fn. 31), 272, zum analogen Problem beim Besichtigungsergebnis.

kanntlich auch in Kenntnis der Tatsachen oft schwierig zu beurteilen⁴⁴. Kann sich der Patentinhaber nicht in Kenntnis des Ergebnisses der Beschreibung dazu äussern, ob eine Patentverletzung vorliegt, besteht die Gefahr, dass das Gericht einseitig durch die Stellungnahme des angeblichen Verletzers beeinflusst wird. Auch wird das Gericht nicht entscheiden können, ob angebliche Geheimnisse überhaupt objektiv geheim sind. Das Gericht ist darauf angewiesen, dass der Patentinhaber nachweist, dass angebliche Geheimnisse zum Stand der Technik gehören. Dazu muss der Patentinhaber, oder zumindest sein Rechtsvertreter, aber wissen, welche Geheimnisse geltend gemacht werden.

Zum analogen Problem bei im vorsorglichen Beweisverfahren erstellten Sachverständigengutachten hat die deutsche Praxis die Lösung entwickelt, diese nur den Parteivertreter(n) (Patent- und/oder Rechtsanwalt) der gesuchstellenden Partei zuzustellen und diese (unter Strafdrohung) umfassende zur Verschwiegenheit zu verpflichten, bis über die Offenlegung des Gutachtens an den Gesuchsteller entschieden wurde⁴⁵. Dies ermöglicht dem Parteivertreter, in Kenntnis des Inhalts der Beschreibung zu den geltend gemachten Geheimhaltungsinteressen Stellung zu nehmen. Damit wird eine gewisse Waffengleichheit hergestellt.

Die Lösung der deutschen Praxis scheint auch für die Schweiz vernünftig und geeignet, gleichzeitig die berechtigten Geheimhaltungsinteressen des angeblichen Verletzers und das Interesse des Patentinhabers, die Verletzung feststellen zu können, zu wahren. Die Strafdrohung kann über Art. 292 StGB (Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen) erzielt werden.

V. Verfahren

1. Allgemein

Die genaue Beschreibung wird im summarischen Verfahren angeordnet; das Patentgesetz zählt sie zu den vorsorglichen Massnahmen, siehe Randtitel zu Art. 77 PatG, und Massnahmeverfahren sind Summarverfahren (Art. 248 lit. d ZPO). Entsprechend sind die Beweismittel grundsätzlich auf Urkunden beschränkt (Art. 254 Abs. 1 ZPO); andere Beweismittel sind nur zulässig, wenn sie das Verfahren nicht wesentlich verzögern oder es der Verfahrenszweck erfordert (Art. 254 Abs. 2 lit. a und b ZPO). Die gesuchstellende Partei muss daher die Wahrscheinlichkeit der Patentverletzung durch Urkunden glaubhaft machen. Nach der durch den Autor an anderer Stelle vertretenen Auffassung kann sie sich dazu auch schriftlicher Aussagen Dritter, z.B. ehemaliger Mitarbeiter der Gesuchsgegnerin, bedienen, selbst wenn diese Aussagen gerade in Hinblick auf den Prozess gemacht wurden⁴⁶.

In der Regel wird die Gegenpartei vor Anordnung der Beschreibung angehört (vgl. Art. 77 Abs. 3 PatG). Dies steht im Gegensatz zur deutschen Praxis zum Besichtigungsanspruch nach § 140c DE-PatG, wo eine vorgängige Anhörung unter Hinweis darauf, dass der angebliche Verletzer dadurch gewarnt werde und den Verletzungsgegenstand beiseite schaffen oder verändern könne, abgelehnt wird⁴⁷. Immerhin wird eine superprovisorische, d.h. ohne vorgängige Anhörung erfolgende Anordnung der Beschreibung möglich sein, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass die Gefahr besteht, dass der Zweck der Beschreibung sonst vereitelt wird, weil der Verletzungsgegenstand beseitigt oder verändert wird (vgl. Art. 265 ZPO)⁴⁸.

Die genaue Beschreibung wird durch ein Mitglied des Bundespatentgerichts vorgenommen, nötigenfalls unter Beizug einer sachverständigen Person und in Zusammenarbeit mit den zuständigen kantonalen Instanzen (Art. 77 Abs. 4 PatG). Die «Beschreibung» kann nicht nur Text, sondern auch Zeichnungen oder Fotografien enthalten. Komplexe technische Sachverhalte lassen sich oft kaum in Worte fassen; der Ausdruck «Beschreibung» darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Beschreibung ein

⁴⁴ BGer, sic! 2008, 820, 821 E. 4.1, «Radiatoren», wo das BGer ausführt, die Parteien könnten in guten Treuen unterschiedliche Auffassungen über den Schutzbereich eines Patentanspruchs haben.

⁴⁵ BGH, Beschluss vom 16. November 2009, X ZB 37/08, B III. 5, «Lichtbogenschürung».

⁴⁶ M. SCHWEIZER/CH. EICHENBERGER, Schriftliche Zeugenaussagen, Jusletter (erscheint voraussichtlich im Dezember 2010).

⁴⁷ KÜHNEN (Fn. 24), 293; MÜLLER-STOY (Fn. 31), 269, beide mit Hinweisen auf die Rechtsprechung.

⁴⁸ Kantonale Gerichte haben gestützt auf kantonales Recht Beweissicherungsmaßnahmen superprovisorisch erlassen, wenn die Gefahr der Vereitelung bestand, KGer Graubünden, sic! 2007, 287, «Software-Razzia»; ebenso grundsätzlich OGer Zürich, sic! 1999, 590, «Schwarzkopien» (Vereitelungsgefahr im konkreten Fall verneint). Siehe auch P. GUYAN in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger (Hg.), Schweizerische Zivilprozessordnung (Basler Kommentar), Basel 2010, ZPO 158 N 9; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND (Fn. 16), § 18 Rn. 143 und M. SCHWEIZER (Fn. 19), zur Zulässigkeit der superprovisorischen Anordnung von Beweissicherungsmaßnahmen unter der ZPO.

Mittel sein soll, dem Patentinhaber Kenntnis über die Einzelheiten der Verletzung zu verschaffen⁴⁹, und das geschieht nicht notwendigerweise am effizientesten durch Worte.

2. Streitwert, Prozesskosten

Der Streitwert bestimmt sich gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO nach dem Rechtsbegehren. Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Dabei hat das Gericht auf den objektiven Wert der Streitsache abzustellen, wobei die bisherige reiche Praxis zum Streitwert herangezogen werden kann⁵⁰.

Der Streitwert eines Gesuchs um genaue Beschreibung bemisst sich nach dem Streitwert der Ansprüche, deren Vorbereitung es dient⁵¹. Die genaue Beschreibung hat keinen intrinsischen Wert, ihr Wert ergibt sich aus dem Zweck, dem sie dienen soll. Der Streitwert einer patentrechtlichen Unterlassungs- und Schadenersatzklage ist notorisch schwierig zu bestimmen⁵². In der Praxis wird man sich im Verfahren der genauen Beschreibung mit einer groben Schätzung des Streitwerts der angestrebten Verletzungsklage begnügen müssen, will man nicht ein eigentliches Beweisverfahren zum Streitwert durchführen.

Die Gerichtsgebühr für Verfahren vor dem Bundespatentgericht richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung sowie finanzieller Lage der Parteien (Art. 31 Abs. 2 PatGG). Das Bundespatentgericht erlässt einen Tarif für die Prozesskosten (Gerichtsgebühr und Parteientschädigung; Art. 30, 33 PatGG). Dieser Tarif ist derzeit noch nicht bekannt; es wird auf jeden Fall zu berücksichtigen sein, dass das Verfahren der genauen Beschreibung von Umfang und Schwierigkeit her viel einfacher als ein Verletzungs- oder Nichtigkeitsprozess ist; entsprechend wird die Gerichtsgebühr gegenüber der ordentlichen Gebühr reduziert ausfallen müssen⁵³.

Die Prozesskosten trägt grundsätzlich die unterliegende Partei (Art. 106 Abs. 1 ZPO); ihre Höhe richtet sich nach dem erwähnten Tarif (Art. 32 PatGG). Ob im Verfahren der genauen Beschreibung eine Parteientschädigung zugesprochen wird, hängt nach der hier vertretenen Auffassung davon ab, ob sich der angebliche Verletzer der Massnahme widersetzt: widersetzt er sich und unterliegt er, muss er die Gerichtskosten übernehmen und eine Parteientschädigung erstatten. Widersetzt er sich der genauen Beschreibung nicht, so trägt die gesuchstellende Partei die Gerichtskosten. Der Gesuchsgegner schuldet in diesem Fall keine Parteientschädigung, weil er, anders als bei einem Prozess über einen materiellrechtlichen Anspruch, das Verfahren nicht durch eine vorprozessuale Anerkennung verhindern konnte: die genaue Beschreibung kann ihren Zweck als Beweismittel nur erfüllen, wenn sie durch das Gericht vorgenommen wird. Der angebliche Verletzer kann nicht von sich aus eine Beschreibung liefern, um den Streit zu verhindern; die gesuchstellende Partei würde dem schlicht keinen Glauben schenken.

3. Rechtsmittel

Die im Folgenden dargestellte Rechtsmittelordnung bezieht sich auf Beschreibungen, die vor Rechtshängigkeit des Prozesses angeordnet (resp. verweigert) wurden. Zwar ist es auch während hängigem Prozess möglich, eine genaue Beschreibung zu verlangen, aber der praktisch wichtige Fall wird die vorprozessuale Beschreibung sein.

Entscheidungen des Bundespatentgerichts sind nicht berufungs- und beschwerdefähig nach ZPO. Gegen sie ist bei gegebenen Voraussetzungen einzig Beschwerde an das Bundesgericht zulässig (Art. 75 BGG), wobei die Streitwertgrenzen von Art. 74 Abs. 1 BGG nicht erreicht werden müssen⁵⁴. Die Beschwerde an das Bundesgericht ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen (Art. 90 BGG). Wird ein Gesuch um genaue Beschreibung abgewiesen oder darauf nicht eingetreten,

⁴⁹ Erläuternder Bericht zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über das Bundespatentgericht vom 29. November 2006, 30.

⁵⁰ Botschaft zur ZPO, BBl 2006, 7291.

⁵¹ So die deutsche Praxis, BGH, Beschluss vom 31. März 2010, I ZR 27/09 zum Besichtigungsanspruch nach § 101a Abs. 1 DE-URG; die Bestimmung von § 101a DE-URG lautet mutatis mutandis gleich wie § 140c Abs. 1 DE-PatG.

⁵² F. BLUMER in: Ch. Bertschinger/P. Münch/T. Geiser (Hg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 17.151; M. M. PEDRAZZINI/ CH. HILTI, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3. Aufl., Bern 2008, 493.

⁵³ Vgl. die Bemerkung in der Botschaft zum PatGG, BBl 2008, 487, dass ein Tarif, der sich lediglich auf den Streitwert abstützt, sich als zu starr erweisen und zu unverhältnismässigen Gebühren führen kann.

⁵⁴ Art. 74 Abs. 2 lit. e BGG, wie er nach Inkrafttreten des Patentgerichtsgesetzes gilt.

ist das Verfahren vor Bundespatentgericht abgeschlossen und die Beschwerde daher ohne Weiteres zulässig, wenn die übrigen Voraussetzungen gegeben sind.

Wird das Gesuch um vorsorgliche Beweisabnahme *gutgeheissen*, so schliesst dieser Entscheid das Verfahren vor Bundespatentgericht jedoch nicht ab: das Gericht muss auch noch die Beschreibung vornehmen und das Ergebnis, nach Anhörung der betroffenen Partei, der Gesuchstellerin (in eventuell redigierter Fassung) zustellen; erst dann ist das Verfahren abgeschlossen. Die Anordnung einer genauen Beschreibung ist daher ein selbständig eröffneter *Zwischenentscheid* im Sinne von Art. 93 BGG. Die Beschwerde an das Bundesgericht gegen selbständig eröffnete Zwischenentscheide ist nur zulässig, wenn sie a) einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können oder b) wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 93 Abs. 1 BGG).

Der Begriff des nicht wieder gutzumachenden Nachteils entspricht demjenigen, der Art. 87 Abs. 2 OG zugrunde lag, sodass das Bundesgericht zu seiner Auslegung die Rechtsprechung zu jener Bestimmung heranzieht⁵⁵. Danach muss es sich um einen Nachteil rechtlicher Natur handeln, der sich auch mit einem für die Beschwerde führende Partei günstigen späteren Endentscheid nicht oder nicht vollständig beseitigen lässt⁵⁶. Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil in diesem Sinne kann gegeben sein, wenn die genaue Beschreibung Geschäftsgeheimnisse des Gesuchsgegners gefährdet⁵⁷.

Bei den Voraussetzungen nach Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG steht fest, dass das Bundesgericht durch Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen kann. Jedoch ist zweifelhaft, ob dadurch Zeit oder Kosten für ein «weitläufiges Beweisverfahren» erspart werden. Die genaue Beschreibung lässt sich m.E. nicht unter den Begriff des «weitläufigen Beweisverfahrens» subsumieren. Das Bundesgericht hat beispielsweise festgehalten, dass die Veranlassung einer Expertise zu einem Wasserschaden⁵⁸ oder die Bestimmung des nach einem Fussbruch zu bezahlenden Schadenersatzes⁵⁹ noch keine weitläufigen Beweisverfahren sind⁶⁰. Auf jeden Fall obliegt es dem Beschwerdeführer, die Voraussetzungen von Art. 93 BGG substantiiert darzulegen, ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten wird⁶¹.

Im Regelfall wird gegen die Gutheissung eines Gesuchs um genaue Beschreibung die Beschwerde ans Bundesgericht daher nur möglich sein, wenn durch die Beschreibung – resp. deren Umstände, z.B. durch die Teilnahme des Gesuchsstellers – ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Findet die Beschreibung unter Ausschluss des Gesuchstellers und seines Rechtsvertreters statt, kann ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil erst durch die Bekanntgabe des Ergebnisses der Beschreibung an die gesuchstellende Partei entstehen, nicht aber durch die Beschreibung an und für sich, weshalb gegen die Anordnung der Beschreibung in diesem Fall kein Rechtsmittel zulässig ist.

Zusammenfassung

Der Anspruch auf genaue Beschreibung des angeblich verletzenden Erzeugnisses oder Verfahrens besteht, wenn die Verletzung eines Verfahrens- oder Erzeugnispatents glaubhaft gemacht wurde; die blosser Behauptung der Verletzung genügt bei der «saisie helvétique» nicht. Die genaue Beschreibung kann auch vorprozessual zur Beweismittelbeschaffung eingesetzt werden, sie dient der Abklärung der Prozessaussichten und nicht nur der Beweissicherung. Wird der Gesuchsteller von der Teilnahme an der Beschreibung ausgeschlossen, so sollte nach der hier vertretenen Auffassung seinem Rechtsvertreter das Teilnahmerecht unter einer Verschwiegenheitspflicht gewährt werden, bis geklärt ist, ob

⁵⁵ BGE 135 III 127 E. 1.3; 133 III 629 E. 2.3; kritisch F. UHLMANN in: M. A. Niggli/P. Uebersax/H. Wiprächtiger (Hg.), Bundesgerichtsgesetz (Basler Kommentar), Basel 2007, BGG 93 N 4.

⁵⁶ BGE 134 III 188 E. 2.1; BGE 133 III 629 E. 2.3; BGE 133 IV 139 E. 4; BGE 133 IV 335, E. 4; BGE 133 V 645 E. 2.1; Urteil vom 11. Juni 2007, 4A_85/2007, E. 3.1.

⁵⁷ BGE 129 II 183 E. 3.2.2; W. KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Aufl., Bern 1994, 343, Rn. 135.

⁵⁸ Urteil vom 13. Januar 2010, 4A_605/2009.

⁵⁹ Urteil vom 3. Februar 2010, 4A_11/2010; ähnlich Urteil vom 4. März 2009, 4A_490/2008.

⁶⁰ Die Einvernahme von 13 Zeugen und Edition von Jahresrechnungen und Buchhaltungsunterlagen ist jedoch ein weitläufiges Beweisverfahren, Urteil vom 5. September 2007, 4A_209/2007, E. 1.2.

⁶¹ BGE 118 II 91 E. 1a; Urteil vom 2. Mai 2007, 4A_35/2007, E. 2. Unter dem OG machte das Bundesgericht eine Ausnahme von der Begründungspflicht, wenn «es klar auf der Hand [liegt], dass ein bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erforderlich sein wird, d.h. [...] bereits unzweifelhaft aus dem angefochtenen Urteil oder aus der Natur des Falles hervor[geht]» (Urteil vom 20. März 2007, 4C.31/2007, E. 1.3, unter Hinweis auf BGE 118 II 91 E. 1a).

berechtigte Geheimhaltungsinteressen des Gesuchsgegners bestehen. Ebenso sollte der Bericht, der neben Text auch Zeichnungen oder Fotos enthalten kann, zumindest dem Parteivertreter des Geschwärtstellers unzensuriert zugestellt werden, wobei dieser zur Verschwiegenheit auch gegenüber dem Klienten zu verpflichten ist (Art. 292 StGB), bis das Gericht über die Freigabe des Berichts entschieden hat. Dies ist ein Gebot der Waffengleichheit unter den Parteien, da ansonsten die Gefahr besteht, dass das Gericht einseitig von den Argumenten des Gesuchsgegners beeinflusst wird. Ein Rechtsmittel gegen die vorprozessuale Gutheissung eines Antrags auf genaue Beschreibung gibt es nur unter den Voraussetzungen der Beschwerde gegen selbständig eröffnete Zwischenentscheide (Art. 93 BGG); insbesondere muss der Beschwerdeführer nachweisen, dass ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht, der in der Verletzung seiner Geschäftsgeheimnisse liegen kann. Wird das Gesuch abgewiesen, so ist die Beschwerde ans Bundesgericht auf jeden Fall zulässig (Art. 90 BGG).

Résumé

On a le droit d'exiger une description exacte du produit ou du procédé prétendument litigieux à la condition de rendre vraisemblable la violation d'un brevet correspondant; le simple fait d'alléguer une violation ne suffit pas pour une «saisie helvétique». Une telle description peut également être demandée avant toute ouverture d'action afin de rassembler des moyens de preuve; elle peut être demandée non seulement en vue de la conservation des preuves, mais aussi pour évaluer les chances d'un procès. Si le demandeur ne peut participer à la description, il faudrait le permettre à son avocat, moyennant obligation pour lui de garder le silence jusqu'à droit connu sur l'intérêt légitime du défendeur au maintien du secret. De même, le rapport descriptif, qui peut, en plus du texte, contenir des dessins et des photographies, devrait pouvoir être remis au conseil du demandeur de façon non censurée, étant précisé qu'il devrait également garder le secret vis-à-vis de son client (art. 292 CP) jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la publication du rapport. L'égalité des armes entre les parties commande une telle procédure; sinon, le tribunal risque d'être influencé de manière partielle par les arguments du défendeur. Il est possible de recourir contre une décision préjudicielle admettant une requête de description, par la voie du recours contre une décision incidente notifiée séparément (art. 93 LTF); en particulier, le recourant doit prouver l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut tenir dans une violation de ses secrets d'affaires. Si ce recours est rejeté, la voie du recours devant le Tribunal fédéral demeure toujours ouverte (art. 90 LTF).

* Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt in Zürich, nebenamtlicher juristischer Richter am Bundespatentgericht.