

Wann hat ein Patentinhaber ein «schutzwürdiges Interesse», das ihm nach Art. 158 ZPO Anspruch auf eine vorsorgliche Beweisabnahme zur Abklärung der Prozessaussichten gibt? Verhältnis dieses Anspruchs zu jenem auf genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG – Kommentar zu BGE 138 III 76 (SCHLAMMZUFÜHRUNG)

Mark Schweizer

Der dem Patentinhaber zustehende Anspruch auf genaue Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 PatG schliesst nicht aus, dass dem Patentinhaber auch ein Anspruch auf vorsorgliche Beweisführung zur Abklärung der Prozessaussichten nach Art. 158 ZPO zustehen kann. Ein «schutzwürdiges Interesse» an einer vorsorglichen Beweisabnahme zur Abklärung der Prozessaussichten liegt vor, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ihr ein konkreter materieller Anspruch gegen die Gesuchsgegnerin zusteht, wobei die Tatsachenbehauptungen, die mit dem abzunehmenden Beweismittel bewiesen werden sollen, nur substantiiert behauptet werden müssen.

Gegen ein Urteil, das ein Gesuch um vorsorgliche Beweisführung vor Rechtshängigkeit des Hauptverfahrens abweist, ist die Beschwerde an das Bundesgericht zulässig. Die Kognition des Bundesgerichts ist auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte beschränkt.

I. Ausgangslage – Worum geht es?

- 58.1 Die Gesuchstellerin ist Inhaberin eines in der Schweiz eingetragenen europäisch geprüften Patents, das ein Verfahren zur Schlammzuführung betrifft, das in Kehrichtverbrennungsanlagen eingesetzt werden kann. Sie vermutet, dass dieses Verfahren in einer Kehrichtverbrennungsanlage im Kanton Aargau eingesetzt wird und dass ein Mitbewerber, die Gesuchsgegnerin, Komponenten zum Bau der Kehrichtverbrennungsanlage geliefert hat, mit dem Wissen, dass diese auf patentverletzende Weise eingesetzt werden.

Die Gesuchstellerin stellt am Handelsgericht des Kantons Aargau ein Gesuch, im Rahmen der vorsorglichen Beweisführung nach Art. 158 ZPO einen Augenschein der Anlage zur Schlammzuführung bei der Beschickung des Feuerraums in der Kehrichtverbrennungsanlage durchzuführen und die Anlage im Rahmen des Augenscheins zu dokumentieren. 58.2

Das Handelsgericht Aargau weist das Gesuch mit der Begründung ab, Art. 77 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 PatG sehe einen Anspruch auf genaue Beschreibung des angeblich widerrechtlich angewendeten Verfahrens vor, der voraussetze, dass glaubhaft gemacht sei, dass ein der Gesuchstellerin zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist. Der Anspruch auf genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG sei *lex specialis* zum allgemeinen Anspruch auf vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO und schliesse die Anwendung der letzteren Bestimmung aus, wo eine Patentinhaberin einen Augenschein an einem Verletzungsobjekt verlange. 58.3

Die Voraussetzungen von Art. 77 PatG und Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO unterscheiden sich nach Auffassung des Handelsgerichts Aargau u.a. darin, dass die Anwendung von Art. 77 PatG die Glaubhaftmachung des Hauptsacheanspruchs verlange, während es für die vorsorgliche Beweisführung gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO genüge, den Hauptsacheanspruch in den Grundzügen darzulegen und einzelne zur Identifikation notwendige Tatsachen glaubhaft zu machen. Die strengeren Voraussetzungen zur Glaubhaftmachung des Hauptsacheanspruchs nach Art. 77 PatG seien im vorliegenden Fall gegenüber der Gesuchsgegnerin, der eine Teilnahmehandlung nach Art. 66 lit. d PatG vorgeworfen wird, nicht erfüllt. 58.4

Die Gesuchsgegnerin erhebt gegen den abweisenden Entscheid Beschwerde in Zivilsachen ans Bundesgericht.¹ 58.5

II. Kernaussagen – Wie wurde entschieden?

Das Urteil ist das erste des Bundesgerichts zur vorsorglichen Beweisführung nach schweizerischer ZPO. Das Urteil ist von grundsätzlicher Bedeutung für (i) die Zulässigkeit der Beschwerde in Zivilsachen gegen Urteile, die ein Gesuch um vorsorgliche Beweisführung abweisen; (ii) das Verhältnis von Art. 158 ZPO und Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG und (iii) die Voraussetzungen der vorsorglichen Beweisführung, namentlich den Begriff des «schutzwürdigen Interesses» im Sinne von Art. 158 ZPO. 58.6

¹ Vgl. die Sachverhaltsdarstellung, Abschnitte A–B.

- 58.7 Das Bundesgericht hält fest, dass ein Urteil, das ein Gesuch um vorsorgliche Beweisführung *abweist*, ein Endurteil im Sinne von Art. 90 BGG sei (nicht aber ein Gesuch, das eine vorsorgliche Beweisführung *anordnet*, ausser wenn bei Abnahme eines Beweismittels Geheimhaltungsinteressen auf dem Spiel stehen oder die Abnahme des Beweismittels gefährdet ist, Urteil 4A_719/2012 vom 13. Mai 2013, E. 1.2). Auf Gesuche um vorsorgliche Beweisführung finden die Bestimmungen über vorsorgliche Massnahmen Anwendung (Art. 158 Abs. 2 ZPO), weshalb ein abweisendes Urteil wie ein Massnahmeentscheid anzufechten sei (unter Hinweis auf BGE 133 III 638 E. 2), d.h., die Kognition des Bundesgerichts sei auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte beschränkt (Art. 98 BGG).²
- 58.8 Was das Verhältnis von Art. 158 ZPO und Art. 77 PatG angeht, so folgt das Bundesgericht der Vorinstanz nicht. Es werde in der Literatur als selbstverständlich erachtet, dass die Bestimmung von Art. 77 PatG neben Art. 158 ZPO Anwendung finde. In der Tat sei nicht ersichtlich, weshalb das allgemeine zivilprozessrechtliche Instrumentarium nicht auch im Bereich des Patentrechts zur Anwendung gelangen sollte.³ Ein Augenschein gemäss Art. 181 f. ZPO könne daher auch in patentrechtlichen Streitigkeiten gestützt auf Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO als vorsorgliche Beweismassnahme angeordnet werden.
- 58.9 Die wohl wichtigsten Erwägungen des Urteils finden sich im Zusammenhang mit den Voraussetzungen der vorsorglichen Beweisführung. Nach Art. 158 Abs. 1 ZPO nimmt das Gericht jederzeit Beweis ab, wenn das *Gesetz einen entsprechenden Anspruch gewährt* (lit. a) oder die gesuchstellende Partei eine *Gefährdung der Beweismittel* oder ein *schutzwürdiges Interesse* glaubhaft macht (lit. b). Das Bundesgericht führt aus, gemäss der Botschaft diene eine vorsorgliche Beweisführung auch zur Abklärung der Beweis- und Prozessaussichten. Mit der *blossen Behauptung* eines Bedürfnisses, Beweis- und Prozessaussichten abzuklären, sei ein schutzwürdiges Interesse an einer vorsorglichen Beweisführung jedoch noch nicht gegeben. Eine vorsorgliche Beweisführung könne nur mit Blick auf einen konkreten materiell-rechtlichen Anspruch verlangt werden, hänge doch das Interesse an einer Beweisabnahme vom Interesse an der Durchsetzung eines damit zu beweisenden Anspruchs ab. Die Gesuchstellerin, die sich auf Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO stütze, müsse daher glaubhaft machen, dass ein Sachverhalt vorliege, gestützt auf den ihr das materielle Recht einen Anspruch gegen die Gesuchsgegnerin gewährt und zu dessen Beweis das abzunehmende Beweismittel dienen kann.⁴
- 58.10 Das Bundesgericht bringt aber eine für die praktische Bedeutung des Anspruchs auf vorsorgliche Beweisführung kaum zu unterschätzende Einschränkung an: Für

² Vgl. E. 1.2.

³ Vgl. E. 2.4.1.

⁴ Vgl. E. 2.4.2.

Tatsachen, die mit dem vorsorglich abzunehmenden Beweismittel bewiesen werden sollen, könne keine eigentliche Glaubhaftmachung verlangt werden, denn sonst würde der Zweck von Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO, die vorprozessuale Abklärung von Beweisaussichten zu ermöglichen, vereitelt. Stellt das abzunehmende Beweismittel das einzige dar, mit dem die Gesuchstellerin ihren Anspruch beweisen kann, muss es daher genügen, dass sie das Vorliegen der anspruchsbegründenden Tatsachen lediglich *substanziiert behauptet*.⁵

Im Ergebnis bestätigt das Bundesgericht das Urteil der Vorinstanz, da diese ohne Willkür habe feststellen können, dass eine mittelbare Patentverletzung der Gesuchsgegnerin nicht glaubhaft gemacht war. Die Gesuchstellerin habe mit einer Merkmalsanalyse lediglich versucht, die unmittelbare Patentverletzung (durch die Betreiberin der Kehrlichtverbrennungsanlage) glaubhaft zu machen, jedoch keine Anhaltspunkte für eine mittelbare Patentverletzung durch die Gesuchsgegnerin geliefert.⁶ 58.11

III. Hintergrund – Entwicklung der Rechtsprechung

Während es naturgemäss keine ältere Rechtsprechung gibt, weil es sich um das erste Urteil zur vorsorglichen Beweisführung nach ZPO handelt, hat das Bundesgericht mit dem Urteil eine in der Lehre bestehende Kontroverse zum Begriff des «schutzwürdigen Interesses» im Sinne von Art. 158 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 ZPO entschieden. In der Literatur wurde vertreten, es genüge zur Darlegung des schutzwürdigen Interesses zu behaupten, die Prozessaussichten eines Prozesses gegen den Gesuchsgegner abklären zu wollen.⁷ Eine andere Lehrmeinung vertrat, dass das schutzwürdige Interesse voraussetze, dass die Existenz eines materiell-rechtlichen Hauptanspruchs glaubhaft gemacht sei, wobei die Tatsachen, die mittels des vorsorglich abzunehmenden Beweismittels zu beweisen sind, nur substanziiert behauptet werden müssten, da ansonsten der Zweck der vorsorglichen Beweisführung, die Abklärung der Prozessaussichten zu ermöglichen, unterlaufen würde.⁸ Diese Auffassung wurde in erster Linie damit begründet, dass ein schutzwürdiges Interesse an einer 58.12

⁵ Vgl. E. 2.4.2.

⁶ In der amtlichen Sammlung nicht veröffentlichte E. 3.2.

⁷ MARK LIVSCHITZ/OLIVER SCHMID, Sie wollen klagen – Ihr Gegner hat die Beweise – Beweisausforschungsstrategien und ihre Abwehr: Neuerungen im Kontext der eidgenössischen Prozessordnungen aus Sicht der Praxis, AJP 2011, S. 739–746, S. 742 f.

⁸ MARK SCHWEIZER, ZZZ 2010, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, S. 1–33, S. 7 f.; ISAAK MEIER/MIGUEL SOGO, Zivilprozessrecht, Zürich 2010, S. 311; HANS SCHMID, in: Oberhammer (Hrsg.), ZPO, Basel 2010, Art. 158 N 4; JOHANN ZÜRCHER, in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zürich, St. Gallen 2011, Art. 158 N 15.

Beweisabnahme nicht unabhängig von einem konkreten, d.h. individualisierten, Hauptanspruch bestehen könne.⁹

Bei der konkreten Durchführung der genauen Beschreibung folgt das Bundespatentgericht der sogenannten «Düsseldorfer Praxis».¹⁰ D.h. nur der Rechts- und Patentanwalt der Gesuchstellerin sind bei der Beschreibung anwesend. Sie sind gegenüber ihrer Klientschaft zur Verschwiegenheit verpflichtet, bis über eventuelle Massnahmen zur Wahrung schutzwürdiger Interessen der Gesuchsgegnerin (Geschäftsgeheimnisse) entschieden ist.¹¹ Eine Beschreibung ist auch bei nicht sinnlich wahrnehmbaren Verletzungsformen (Software) möglich, aber der Gesuchsteller muss dann genau umschreiben, mit welchen Hilfsmitteln er die Beschreibung durchgeführt haben möchte.¹² Als Streitwert des Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen nimmt das Bundespatentgericht die Gerichtskosten des Hauptverfahrens, dessen Vorbereitung das Gesuch dient.¹³

Die Gesuche um vorsorgliche Beweisabnahme «ausserhalb des Prozesses» beim Bundespatentgericht haben in den letzten Jahren abgenommen. Dies dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass die Gesuchstellerin selbst dann die Gerichtskosten trägt und der Gegenseite eine Parteientschädigung schuldet, wenn sich diese erfolglos gegen das Gesuch gewehrt hat.¹⁴

IV. Lehrmeinungen – Wie wird der Entscheid aufgenommen?

- 58.13 Das Urteil wurde in der Lehre überwiegend positiv aufgenommen.¹⁵ SCHWEIZER kritisiert die Auffassung des Bundesgerichts, Urteile betreffend vorsorglicher Beweisführung nur mit beschränkter Kognition prüfen zu können (gleich nachstehend). Missverständlich sind die Ausführungen von FERRARI HOFER, der Gesuchsteller müsse glaubhaft aufzeigen, dass ihm aus der (drohenden) Rechtsverletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil entstehe, wenn das Beweismittel

9 SCHWEIZER, a.a.O., 7; LAURENT KILLIAS/MICHAEL KRAMER/THOMAS ROHNER, Gewährt Art. 158 ZPO eine «pre-trial discovery» nach US-amerikanischem Recht?, in: Lorandi/Staehelin (Hrsg.), Innovatives Recht, S. 933–948, S. 940 m.w.H.; ebenso PETER REETZ, Neues zur vorsorglichen Beweisführung gemäss Art. 158 ZPO, Baurecht 2012, S. 80–82, S. 82.

10 Vgl. zu dieser BGH, Urteil X ZB 37/08 vom 16. November 2009 (Lichtbogenschneidung).

11 BPatGer, Urteil S2012_007 vom 23. August 2012, E. 5; Urteil S2013_008 vom 30. August 2013, E. 7 (Muffenautomat); Urteil S2016_005 vom 27. Juni 2016, E. 13 (Stickereimaschine).

12 BPatGer, Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 4.5.5 (TV-Box).

13 BPatGer, Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5 (nicht ausdrücklich genannt).

14 BGE 140 III 30 E. 3.5. Die Kosten können im Hauptverfahren verlegt werden, aber das Prozessrisiko erhöht sich dadurch offensichtlich.

15 LORENZA FERRARI HOFER, Urteilsbesprechung 4A_532/2011, AJP 2012, S. 1478–1483; PETER REETZ, a.a.O., S. 82; MARK SCHWEIZER, Anmerkung zu BGER «Schlammzuführung», sic! 2012, S. 330–335, S. 334.

nicht abgenommen werde.¹⁶ Soweit der Gesuchsteller nicht eine Gefährdung des Beweismittels, sondern ein schutzwürdiges Interesse geltend macht, braucht er einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil gerade *nicht* glaubhaft zu machen. Die Absicht, die Prozessaussichten abzuklären, genügt. Darin liegt der Paradigmenwechsel, den die schweizerische ZPO gegenüber der Rechtslage in den meisten Kantonen – mit Ausnahme von Bern und Basel-Stadt – gebracht hat.¹⁷

Allgemein zur vorsorglichen Beweisführung behauptet DOMEJ, die Glaubhaftmachung des zu beweisenden Hauptanspruchs zu verlangen, sei irregeleitet. Es solle genügen, wenn die Gesuchstellerin nachweise, dass der Hauptanspruch zwischen den Parteien streitig ist oder voraussichtlich sein wird.¹⁸ Ebenfalls dürften die Anforderungen an die Tauglichkeit des abzunehmenden Beweismittels nicht überspannt werden; dieses müsse nicht für sich alleine den vollen Beweis erbringen.¹⁹ Tatsächlich geht z.B. die Lehrmeinung von GUYAN zur Tauglichkeit der vorsorglichen Beweisführung, die Prozessaussichten zu *klären*,²⁰ so weit, dass die vorsorgliche Beweisführung nur selten gewährt würde. Es muss genügen, wenn die vorsorgliche Beweisabnahme zur Klärung der Prozessaussichten *beiträgt*, auch wenn der Ausgang des Prozesses unsicher bleibt.²¹

V. Würdigung

Die Zulassung der vorsorglichen Beweisführung nach Art. 158 ZPO auch in Patentsachen ist zweifellos richtig. Das *lex specialis* Argument des Handelsgerichts Aargau überzeugt schon deshalb nicht, weil die genaue Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG etwas anderes ist als der Augenschein nach Art. 181 f. ZPO. Der Patentinhaber hat daher, wie das Bundesgericht zu Recht festhält, die Möglichkeit, neben den Beweismitteln, die nach Art. 158 ZPO vorsorglich abgenommen werden können (d.h. den Beweismitteln gemäss Art. 168 Abs. 1 ZPO), zusätzlich eine genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG zu verlangen. Art. 77 PatG gibt dem Patentinhaber mehr als anderen Parteien, nicht weniger. 58.14

Was die Voraussetzungen der vorsorglichen Beweisführung nach Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO anbelangt, so ist zu begrüssen, dass die Glaubhaftmachung genau jener Tatsachen, die mittels der vorsorglichen Beweisabnahme bewiesen werden sollen, nicht verlangt werden kann. Es genügt, wenn solche Tatsachen substantiiert be- 58.15

16 FERRARI HOFER, a.a.O., S. 1483.

17 SCHWEIZER, a.a.O., S. 1 ff.

18 TANJA DOMEJ, Art. 158 ZPO in der Praxis – Ende einer Hoffnung?, in: Fellmann/Weber (Hrsg.), Haftpflichtprozess 2014, Zürich 2014, S. 69 ff., S. 77.

19 DOMEJ, a.a.O., S. 82.

20 PETER GUYAN, Klärung der Aussichten gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO, SZPP 2015, 277 ff., 283 f.

21 BGer, Urteil 4A_322/2012 vom 21. Februar 2013, E. 2.5.

hauptet werden. Damit bleibt dem Instrument der vorsorglichen Beweisführung ein vernünftiger Anwendungsbereich. Nicht entschieden hat das Bundesgericht, ob dies auch für die genaue Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG gilt. M.E. muss es auch dort genügen, jene Tatsachen, die der Gesuchsteller nur durch die genaue Beschreibung beweisen kann, nur substantiiert zu behaupten.

- 58.16 Mit Vorsicht zu geniessen ist die Bemerkung, das abzunehmende Beweismittel müsse das *einzig*e sein, mit dem die Gesuchstellerin ihren Anspruch beweisen könne. Genau betrachtet ist das so gut wie nie der Fall – auch im vorliegenden Fall ist es nicht ausgeschlossen, dass die Patentverletzung durch Zeugen bewiesen werden könnte. Es genügt, wenn das abzunehmende Beweismittel das zum Beweis am besten geeignete Beweismittel ist.
- 58.17 Nicht zu überzeugen vermag die beschränkte Kognition auf Überprüfung der Verletzung verfassungsmässiger Rechte nach Art. 98 BGG.
- 58.18 Die Abweisung eines Gesuchs um vorsorgliche Beweisabnahme wird nicht in einem späteren Hauptverfahren überprüft. Das Bundesgericht hat daher keine Gelegenheit, in einem späteren Zeitpunkt mit uneingeschränkter Kognition zu beurteilen, ob die vorsorgliche Beweisabnahme zu Recht verweigert wurde. Entscheide über vorsorgliche Beweisabnahmen sind keine Entscheide über vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG, und es müssen in einer Beschwerde daher alle Rügen nach Art. 95–97 BGG vorgebracht werden können.
- 58.19 Die Beschränkung der Kognition auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte bei der Prüfung von kantonalen Entscheidungen zur vorsorglichen Beweisabnahme führt zur sehr realen Gefahr, dass sich verschiedene kantonale Übungen zur vorsorglichen Beweisabnahme etablieren. Dies widerspricht dem gesetzgeberischen Ziel, mit der Einführung der schweizerischen ZPO «die lokale[n] Gerichtsusancen, die nur Ortsansässige zuverlässig kennen» und welche die Freizügigkeit der Anwälte behindern, abzuschaffen.²²
- 58.20 Nicht zu übersehen ist, dass das Bundesgericht *im Ergebnis* bei Beschwerden gegen Entscheidungen über vorsorgliche Beweisabnahmen immer wieder eine eigentliche Rechtskontrolle und nicht nur eine Willkürkontrolle vorgenommen hat.²³

22 Botschaft zur ZPO, BBl 2006, 7229.

23 Siehe neben dem besprochenen Urteil z.B. BGE 139 III 33; 140 III 16; 140 III 24; 140 III 30; 142 III 40; BGer, Urteil 4A_118/2021 vom 19. Juni 2012; Urteil 4A_322/2012 vom 21. Februar 2013.