

Mark Schweizer

Kosten und Entschädigungen am Bundespatentgericht

Dieser Beitrag fasst die Praxis des Bundespatentgerichts zu den Gerichtskosten und Parteientschädigungen zusammen. Er richtet sich an Praktiker, die sich einen schnellen Überblick verschaffen wollen. Er beginnt mit einer statistischen Übersicht der in den Jahren 2017–2021 tatsächlich zugesprochenen Entschädigungen und erhobenen Gerichtsgebühren.

Le présent article résume la pratique du Tribunal fédéral des brevets en matière de frais de justice et de dépens. Il s'adresse aux praticiens qui souhaitent obtenir un aperçu rapide de la question du tableau. Il commence en fournissant un aperçu statistique des dépens effectivement accordés et des frais de justice perçus entre 2017 et 2021.

- I. Einleitung
- II. Durchschnittliche Kosten und Entschädigungen
- III. Streitwert
- IV. Gerichtsgebühr
- V. Entschädigung des berufsmässigen Vertreters
- VI. Ersatz notwendiger Auslagen
- VII. Verteilung der Prozesskosten

I. Einleitung

Anlass zu diesem Aufsatz hat die Anfrage gegeben, an der Gemeinschaftsveranstaltung des VDI und VPP¹ zum Einheitspatentsystem vom 9. Juni 2022 zum Kosten- und Entschädigungsrecht des schweizerischen Bundespatentgerichts zu sprechen. Er soll die in Düsseldorf vorgetragenen Informationen einem (schweizerischen) Publikum verfügbar machen, das nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte. Es handelt sich um eine deskriptive Darstellung der Praxis des Bundespatentgerichts; aufgrund der Stellung des Verfassers ist keine kritische Auseinandersetzung zu erwarten.

II. Durchschnittliche Kosten und Entschädigungen

Der durchschnittliche Streitwert (arithmetisches Mittel) in ordentlichen Verfahren betrug in den letzten fünf Jahren (2017–2021) CHF 905'000 (Median CHF 1 Mio.), in summarischen Verfahren CHF 926'000 (Median CHF 625'000). Das ist insofern überraschend, als man erwarten würde, dass der Streitwert in den summarischen Verfahren geringer wäre. Dies ist auf drei summarische Verfahren mit sehr hohem Streitwert zurückzuführen (deshalb liegt der Median bei den summarischen Verfahren auch deutlich unter dem Mittelwert). Die durchschnittliche Gerichtsgebühr in den

ordentlichen Verfahren betrug CHF 52'000 (Median CHF 60'000), in den summarischen Verfahren CHF 23'000 (Median CHF 20'000). Die nach Tarif bemessene Entschädigung des anwaltlichen Vertreters betrug in den ordentlichen Verfahren im Schnitt CHF 53'000, in den summarischen Verfahren CHF 21'000.² Hier zeigt sich die tariflich vorgesehene Reduktion der Gerichtsgebühr und Parteientschädigung in summarischen Verfahren, die allerdings nicht notwendigerweise durch einen entsprechend geringeren Aufwand gerechtfertigt ist. Summarische Verfahren sind für Gericht und Parteivertreter oft gleich aufwendig wie ordentliche Verfahren, wenn nicht sogar wegen der verkürzten Fristen und der zusätzlich zu prüfenden Voraussetzungen («Verfügungsgrund») aufwendiger.

Die als notwendige Auslagen zu entschädigenden Kosten des unterstützenden Patentanwalts beliefen sich in den ordentlichen Verfahren durchschnittlich auf CHF 49'000 (Median CHF 50'000), in den summarischen Verfahren im Schnitt CHF 17'000 (Median CHF 16'000). Die weitgehende Angleichung an die tarifliche Entschädigung des Rechtsanwalts ist auf die Rechtsprechung zurückzuführen (hinten, Ziff. V). Beantragt wurde in den ordentlichen Verfahren durchschnittlich eine Entschädigung für den beigezogenen Patentanwalt von CHF 92'000 (Median CHF 60'000), in den summarischen Verfahren CHF 23'000 (Median identisch). D.h. ersetzt wurde in den ordentlichen Verfahren etwas mehr als die Hälfte der geltend gemachten Auslagen, in den summarischen Verfahren prozentual deutlich mehr. Allerdings gibt es bei den ordentlichen Verfahren eine grosse Streuung – die höchste beantragte Entschädigung für Patentanwälte beläuft sich auf CHF 405'000,³ die tiefste auf CHF 9'350,⁴ und die prozentuale Entschädigung sinkt naturgemäss mit steigenden geltend gemachten Kosten.

MARK SCHWEIZER, RA PD Dr. iur., LL.M., Präsident des Bundespatentgerichts, St. Gallen.

1 VDI = Verein Deutscher Ingenieure, VPP = Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes.

2 Median jeweils identisch.

3 BPatGer vom 14. Dezember 2020, O2018_004, «Laserflüssigkeitsstrahlengeräteverfahren» (der Fall war so kompliziert wie das Schlagwort).

4 BPatGer vom 3. Mai 2019, O2018_023, «Schutzbereich ESZ».

III. Streitwert

Der Streitwert ist massgeblich für die Höhe der Gerichtsgebühr und die tarifliche Entschädigung des Rechtsanwalts,⁵ und damit indirekt auch für die Höhe des Ersatzes der notwendigen Auslagen für den Patentanwalt (für die sachliche Zuständigkeit und die Rechtsmittel hat der Streitwert am Bundespatentgericht hingegen keine Bedeutung).

Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt. 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. 1 und 2 ZPO). Die beiden im Patentrecht häufigsten Klagen, die Unterlassungsklage und die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit eines Patents, sind vermögensrechtlicher Natur, nennen aber keinen bestimmten Geldbetrag im Rechtsbegehren (zur Stufenklage gleich nachstehend).

Der Streitwert bestimmt sich nach dem finanziellen Interesse der Klägerin an der Klage.⁶ Das führt insbesondere dazu, dass der bereits erzielte (geringe) Umsatz des Verletzers nicht dem Streitwert eines auf die Zukunft gerichteten Unterlassungsbegehrens entspricht; dieser kann erheblich höher sein.⁷

Bei Unterlassungsklagen (Art. 72 Abs. 1 PatG) ist der finanzielle Vorteil zu beziffern, den die Klägerin daraus zieht, dass sie die Beklagte während der verbleibenden Laufzeit des Patents an der Ausübung der beanspruchten Lehre hindern kann.⁸ In auf Unterlassung gerichteten vorsorglichen Massnahmenverfahren ist der Zeitraum bis zum Erlass eines rechtskräftigen Urteils im ordentlichen Verfahren massgebend, typischerweise sind das rund 2,5 Jahre.⁹

Der Streitwert der Nichtigkeitsklage (Art. 26, 74 PatG) und der Abtretungsklage (Art. 29 PatG) bestimmt sich nach dem Wert des Patents.¹⁰ Anhaltspunkte für den Wert können tatsächlich erzielte oder übliche Lizenzgebühren bilden, da diese zeigen, was Dritten das Ausschliesslichkeitsrecht wert ist.¹¹ Hingegen kann nicht einfach der mit dem patentierten Produkt erzielte Gewinn über die Restlaufzeit des Patents abdiskontiert werden, da dieser auch andere Ursachen als den Patentschutz hat.¹² Nicht massgeblich sind die Kosten der Entwicklung der patentierten Lehre.¹³

Die Beurteilung des Werts eines Patents oder eines Unterlassungsbegehrens ist mit grossen Unsicherheiten behaftet.¹⁴ Weil der Streitwert in Angelegenheiten, die sich mit dem Bestand oder der Verletzung von Immaterialgüterrechten befassen, schwer bestimmbar ist, erlaubt es das Bundesgericht, von (nicht weiter begründeten) «Erfahrungswerten» auszugehen.¹⁵ Für Arzneimittelpatente hat sich eingebürgert, dass diese mindestens einen Wert von CHF 1 Mio. haben; Abweichungen nach oben oder unten wären zu begründen (z.B. besonders kurze oder lange Restlaufzeit, besonders grosse oder geringe mit dem geschützten Arzneimittel erzielbare Umsätze, etc.).

Wie gesetzlich vorgesehen stellt das Gericht in der Praxis meist auf die übereinstimmenden Angaben der Parteien ab. Als Anzeichen dafür, dass die Angaben der Parteien zum

Streitwert nicht stimmen, gilt insbesondere ein Missverhältnis des angeblich geringen Streitwerts zu dem von den Parteien betriebenen Aufwand.¹⁶ Wenn die Anwaltskosten ersichtlich den angeblichen Streitwert um ein Mehrfaches übersteigen, ist der Streitwert zu tief.

Machen die Parteien unterschiedliche Angaben zum Streitwert, geht das Gericht praxisgemäss vom höheren Streitwert aus, ausser, dieser sei offensichtlich überrissen.¹⁷ Schlecht kommt es an, wenn eine Partei versucht, den Streitwert zu erhöhen, wenn sie im laufenden Prozess realisiert, dass sie wahrscheinlich obsiegen wird.¹⁸ Dies kann dazu führen, dass das Gericht den höheren Streitwert der Bemessung der Gerichtsgebühr zugrunde legt, nicht aber der Bemessung der tariflichen Entschädigung des Anwalts.¹⁹

Bei der Stufenklage (Art. 85 ZPO) verlangt das Gericht die Angabe eines Streitwerts für den ersten Teil des Verfahrens, i.d.R. Unterlassungs- und Auskunftsbegehren, und einen provisorischen Streitwert für die finanziellen Forderungen, die im zweiten Teil quantifiziert werden. Nachdem die Klägerin die Forderung nach erfolgter Rechnungslegung beziffert hat, erhöht sich der Streitwert für die zweite Stufe unter Umständen.

Bei einer Widerklage werden die Streitwerte zur Bestimmung der Prozesskosten zusammengerechnet, sofern

-
- 5 Art. 1, 4, 5 des Reglements über die Prozesskosten beim Bundespatentgericht (KR-PatGer, SR 173.413.2).
 - 6 BPatGer vom 15. September 2021, S2021_003, E. 30, unter Hinweis auf M. FREY, Grundsätze der Streitwertbestimmung, Zürich 2017, Rz. 137 f.; ebenso M. STERCHI, in: C. Alvarez/B. Berger/I. Berger-Steiner/J. Brönimann/A. Bühler/D. Emch/N. Frei, B. Gross/A. Güngerich/C. Humi, F. Kellerhals/L. Killias/A.R. Markus/M. Marti/J. Peter/D. Rüetschi/S. Rüetschi/A. Spycher/M. Sterchi/A. Walpen/F. Walther/S. Zingg/R. Zuber (Hg.), Berner Kommentar I, Bern 2012, ZPO 91 N 15; C. KÖLZ, in: P. Oberhammer/T. Domej/U. Haas, Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, ZPO 91 N 12; a.M. V. RÜEGG, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger (Hg.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., Basel 2017 ZPO 91 N 6; P. DIGGELMANN, in: A. Brunner/D. Gasser/I. Schwander (Hg.), ZPO. Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich 2016, ZPO 91 N 23; D. TAPPY, in: F. Bohnet/J. Haldy/N. Jeadin/P. Schweizer/D. Tappy (éd.), Commentaire Romand Code de procédure civile (CPC), Bâle 2019, die auf das Interesse der Partei mit dem höheren wirtschaftlichen Interesse abstellen.
 - 7 BPatGer vom 15. September 2021, S2021_003, E. 30.
 - 8 R. STÄUBER/M. KAISER, in: T. Calame/A. Hess-Blumer/W. Stieger (Hg.), Kommentar zum Patentgerichtsgesetz (PatGG), Basel 2013, PatGG 31 N 21.
 - 9 Unter der Annahme, dass das Urteil mit Beschwerde ans Bundesgericht angefochten wird.
 - 10 J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 2002, 499; STÄUBER/KAISER (Fn. 8), PatGG 31 N 23.
 - 11 ZÜRCHER (Fn. 10), 502; STÄUBER/KAISER (Fn. 8), PatGG 31 N 21.
 - 12 ZÜRCHER (Fn. 10), 501.
 - 13 BPatGer vom 27. Juni 2018, O2016_001 E. 47, «matière à injection céramique».
 - 14 BPatGer vom 27. Juni 2018, O2016_001, E. 47, «matière à injection céramique».
 - 15 BGE 133 III 490 ff. E. 3.3.
 - 16 BPatGer Verfügung vom 10. April 2014, O2013_013, E. 7, «Rastersondenmikroskop» (unpubl.).
 - 17 Z.B. BPatGer vom 18. Dezember 2018, O2016_009, E. 63, «Durchflussmessfühler» (st. Rsp.).
 - 18 BPatGer vom 10. Juni 2018, O2021_043, E. 5.2, «Antriebseinrichtung für Schienenfahrzeug».
 - 19 BPatGer Verfügung vom 28. Oktober 2013, O2013_004, E. 4.4.

sich Klage und Widerklage nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2 ZPO). Steht sich eine Verletzungsklage und eine Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit des Klagepatents gegenüber und wird die Nichtigkeitsklage gutgeheissen, schliessen sich die Klagen gegenseitig aus.²⁰ Massgeblich ist dann der höhere Streitwert (Art. 94 Abs. 1 ZPO), dies ist in der Regel der Streitwert der Nichtigkeitsklage.²¹ Wird die Nichtigkeitsklage abgewiesen, muss unabhängig davon über die Verletzungsklage entschieden werden, die Streitwerte werden dann addiert.²²

Bei der Trennung (Art. 125 lit. b ZPO) einer gegen mehrere einfache Streitgenossen eingereichten Klage in mehrere Klagen wird der zuvor zusammengerechnete (Art. 93 Abs. 1 ZPO) Streitwert auf die getrennten Klagen verteilt.²³

Als Streitwert der vorsorglichen Beweisführung (Art. 158 ZPO oder Art. 77 Abs. 1 lit. a–c PatG) nimmt das Gericht die voraussichtlichen Prozesskosten des Hauptverfahrens an, das mit der vorsorglichen Beweisführung vorbereitet bzw. vermieden werden soll.²⁴

IV. Gerichtsgebühr

Das Reglement über die Prozesskosten beim Bundespatentgericht (KR-PatGer, SR 173.413.2) sieht vor, dass sich die Gerichtsgebühr nach der Höhe des Streitwerts bestimmt, wobei das Reglement die Gerichtsgebühr in Abhängigkeit des Streitwerts nicht genau bestimmt, sondern relativ grosse Bandbreiten vorgibt. Innerhalb der Bandbreiten nach Art. 1 Abs. 2 KR-PatGer richtet sich die Gerichtsgebühr nach dem Umfang und der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 1 Abs. 2 KR-PatGer).

Für einen Streitwert zwischen CHF 200'000 und CHF 1 Mio. beträgt die Gerichtsgebühr CHF 20'000 bis CHF 66'000, für einen Streitwert von CHF 1 Mio. bis CHF 3 Mio. CHF 60'000 bis CHF 120'000 (Art. 1 Abs. 2 KR-PatGer). Bei einem Streitwert von CHF 1 Mio. beträgt die Gerichtsgebühr entsprechend zwischen CHF 60'000 und CHF 120'000. Um die Vorhersehbarkeit für die Parteien zu erhöhen, orientiert sich das Gericht bei Klageeinreichung für die Festsetzung der zu bevorschussenden Gerichtsgebühr am unteren Rand der Bandbreite. Bei einem Streitwert von CHF 1 Mio. ist die zu bevorschussende Gerichtsgebühr daher in der Regel CHF 60'000. Eine höhere Gerichtsgebühr wird veranlagt, wenn mehrere Patente Gegenstand einer Klage sind. Für Streitwerte, die innerhalb eines Bandes liegen, wird die Gerichtsgebühr linear in Abhängigkeit vom Streitwert berechnet.

Streitwert (in CHF)	Gerichtsgebühr (in CHF)	Anwaltsentschädigung (in CHF)
50'000–100'000	8'000–16'000	10'000–24'000
100'000–200'000	12'000–24'000	16'000–32'000
200'000–1'000'000	20'000–66'000	24'000–70'000
1'000'000–3'000'000	60'000–120'000	40'000–110'000

Tabelle 1: Tarif gemäss Prozesskostenreglement

In ordentlichen Verfahren verlangt das Gericht von der Klägerin einen Kostenvorschuss (Art. 98 ZPO) in der Höhe der Hälfte der voraussichtlichen Gerichtskosten.²⁵ Wird an der Instruktions-/Vergleichsverhandlung (Art. 226 ZPO) keine Einigung erzielt, wird die Klägerin zusammen mit der Fristansetzung zur Replik aufgefordert, die zweite Hälfte der Gerichtskosten zu bevorschussen. Oft wird zu diesem Zeitpunkt auch der Streitwert neu bemessen, da zwischenzeitlich die Stellungnahme der Beklagten dazu vorliegt, und die Gerichtsgebühr erhöht sich, wenn Umfang und Schwierigkeit der Streitsache besser abschätzbar sind und höher scheinen.

Bei der Stufenklage nach Art. 85 ZPO, bei der ein materiellrechtlicher Hilfsanspruch auf Rechnungslegung (Art. 66 lit. b PatG) mit einer unbezifferten Forderungsklage verbunden wird, bemisst sich die bei Klageeinreichung zu bevorschussende Gerichtsgebühr nach dem Streitwert der Gesamtforderung, d.h. dem finanziellen Wert des Unterlassungsanspruchs, des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs und dem geschätzten Mindestwert für die Geldforderung, die nach erfolgter Auskunftserteilung in der zweiten Stufe quantifiziert wird.²⁶ Bei der Festsetzung der Gerichtsgebühr im die erste Stufe abschliessenden Teilurteil ist jedoch zu berücksichtigen, dass mit dem Teilurteil lediglich die erste Stufe (typischerweise Unterlassung, Vernichtung, Auskunft und Rechnungslegung) behandelt wurde.²⁷

Im summarischen Verfahren «kann» die Gerichtsgebühr auf die Hälfte reduziert werden (Art. 2 Abs. 1 KR-PatGer); in der Praxis wird in summarischen Verfahren regelmässig nur die Hälfte der Gebühr gemäss Tarif für das ordentliche Verfahren erhoben. Dafür ist in summarischen Verfahren schon bei Einreichung des Gesuchs ein Vorschuss in der Höhe der gesamten mutmasslichen Gerichtskosten zu leisten.

Die Bandbreiten gemäss Prozesskostenreglement können unter- oder überschritten werden, wenn besondere Gründe es rechtfertigen (Art. 1 Abs. 3 KR-PatGer). Von dieser Möglichkeit macht das Gericht nur zurückhaltend Gebrauch.

V. Entschädigung der berufsmässigen Vertretung

Der berufsmässige rechtsanwaltliche Vertreter wird ebenfalls in Abhängigkeit des Streitwerts nach Tarif entschädigt. Die

20 BPatGer vom 12. März 2018, O2015_008, E. 71, «balancier de montre».

21 ZÜRCHER (Fn. 10), 503.

22 STÄUBER/KAISER (Fn. 8), PatGG 31 N 18.

23 BPatGer vom 25. Januar 2016, O2014_002, E. 9.3, «Urinalventil».

24 BGer vom 16. Januar 2014, 4A_589/2013, E. 4 (nicht publ. in BGE 140 III 12 ff.); BPatGer vom 23. Mai 2018, S2018_001, E. 5 (implizit).

25 Der Entwurf der revidierten ZPO sieht in seinem Art. 98 Abs. 1 ebenfalls einen Vorschuss in der Höhe der Hälfte der mutmasslichen Gerichtskosten vor, BBl 2020 2785, 2788.

26 BPatGer Teilurteil vom 1. November 2019, O2017_007, E. 92, «animierte Lunge», unter Hinweis auf FREY (Fn. 6), Rz. 318.

27 BPatGer Teilurteil vom 1. November 2019, O2017_007, E. 92, «animierte Lunge».

Bandbreiten liegen dabei durchwegs etwas höher als für die Gerichtsgebühr (Art. 5 KR-PatGer, vgl. Tabelle). In der Praxis wird meist eine Entschädigung in der Höhe der Gerichtsgebühr zugesprochen. Eine höhere Entschädigung rechtfertigt sich vor allem dann, wenn der Fall für das Gericht weniger aufwendig als für die Parteivertreter war, z.B. wenn die Beklagte behauptet, es drohten gar keine Verletzungshandlungen. Wegen der Konzentrationsmaxime ist sie dennoch gehalten, sämtliche weiteren Verteidigungsmittel vorzubringen. Kommt das Gericht zum Schluss, dass tatsächlich keine Verletzungshandlungen drohen und tritt auf die Klage nicht ein, ist der Fall für das Gericht relativ einfach, die Parteivertreter mussten sich unter Umständen aber ausführlich zu technischen Sachverhalten äussern, die keinen Niederschlag im Entscheid finden.

Da der Rechtsanwalt nach Tarif entschädigt wird, braucht er keine Kostennote einzureichen;²⁸ d.h. es ist nicht notwendig, dass er nachweist, dass er der Partei mindestens Honorare in der Höhe der tariflichen Entschädigung in Rechnung gestellt hat.

In summarischen Verfahren kann die Entschädigung des Anwalts auf 30–50 Prozent reduziert werden (Art. 6 KR-PatGer). Warum die Reduktion hier grösser ausfällt als bei der Gerichtsgebühr, ist zumindest bei vorsorglichen Massnahmenverfahren, die wie gesagt oft aufwendig sind, nicht wirklich einzusehen, kann sich aber bei anderen summarischen Verfahren (z.B. Vollstreckung, Art. 339 Abs. 2 ZPO) rechtfertigen. Meist wird der Anwalt auch in summarischen Verfahren in der Höhe der Gerichtsgebühr entschädigt.

Auch die tarifliche Entschädigung des Rechtsanwalts kann über- oder unterschritten werden, und zwar, wenn zwischen dem Streitwert und dem Zeitaufwand des Vertreters ein offenes Missverhältnis besteht (Art. 8 KR-PatGer). Da dem Gericht der Zeitaufwand regelmässig nicht bekannt ist, hat es von sich aus keinen Anlass, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Es liegt am Anwalt, z.B. bei einem Fall mit geringem Streitwert, geltend zu machen, dass die tarifliche Entschädigung in einem Missverhältnis zum Zeitaufwand stehe.

VI. Ersatz notwendiger Auslagen

Zur Parteientschädigung gehören neben den Kosten einer berufsmässigen Vertretung auch der Ersatz notwendiger Auslagen (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Die Rechtsprechung anerkennt, dass die Unterstützung durch einen Patentanwalt notwendig ist, sobald sich patentrechtliche und/oder technische Fragen stellen. Die Aufwendungen des Patentanwalts können dann als notwendige Auslagen geltend gemacht werden (Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer). Tritt ein unabhängiger Patentanwalt als Parteivertreter auf, was er bei Nichtigkeitsklagen tun kann (Art. 29 Abs. 1 PatGG), so wird er wie ein Rechtsanwalt nach Tarif entschädigt (Art. 9 Abs. 1 KR-PatG).

Werden notwendige Auslagen geltend gemacht, sind diese im Bestreitungsfall substanziiert zu behaupten und urkundlich zu belegen. Die Leistungsaufstellung muss ins-

besondere ausweisen, welcher Leistungserbringer wann welche Leistungen erbracht hat.²⁹ Häufig laufen neben dem Verfahren am Bundespatentgericht parallele Verfahren im Ausland oder Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt; ohne genaue Leistungsabrechnung ist es nicht möglich festzustellen, welche Leistungen für das schweizerische Verfahren erbracht wurden.

Übersteigen die geltend gemachten notwendigen Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung die Entschädigung des Rechtsanwalts nach Tarif, werden sie «von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» gemäss KR-PatGer ersetzt.³⁰ Damit soll sichergestellt werden, dass das Prozesskostenrisiko halbwegs voraussehbar bleibt. Die Entschädigung für den Patentanwalt kann die Entschädigung des Rechtsanwalts übersteigen, wenn der Schwerpunkt des Falles im Bereich des materiellen Patentrechts lag,³¹ meist aber um nicht mehr als rund 20%, damit sie eben von der Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung bleibt. Weil die tatsächlichen Aufwendungen des Patentanwalts die zugesprochene Entschädigung weit übersteigen können, hat sich unter prozess erfahrenen Vertretern die Übung gebildet, nur Rechnungen in dem Umfang einzureichen, der voraussichtlich auch entschädigt wird.

Überschreiten die geltend gemachten notwendigen Auslagen die tarifliche Entschädigung des Rechtsanwalts, so werden sie nur im geltend gemachten Umfang ersetzt, und zwar ohne Mehrwertsteuer, wenn die zu entschädigende Partei in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig ist.³² Denn die mehrwertsteuerpflichtige Partei kann die ihr in Rechnung gestellte Inlandsteuer von der von ihr geschuldeten Steuer in Abzug bringen (Art. 28 Abs. 1 lit. a Mehrwertsteuergesetz, SR 641.20); sie ist im entsprechenden Umfang nicht wirtschaftlich belastet.

Unter den Begriff der notwendigen Auslagen können auch die Aufwendungen von Personen fallen, die nicht zur Führung des Titels «Patentanwalt» berechtigt sind. Wird eine Partei aber bereits durch einen Patentanwalt unterstützt, wäre besonders zu begründen, weshalb die Unterstützung durch weitere technische Berater notwendig ist.³³ Nicht gänzlich ausgeschlossen ist es, Auslagen für Sachverständigengutachten als notwendige Auslagen geltend zu machen;³⁴ da Parteigutachten gemäss Rechtsprechung des

28 STÄUBER/KAISER (Fn. 8), PatGG 32 N 22.

29 BPatGer vom 9. Juni 2021, O2020_001, E. 57, «Injektionspen»; BPatGer Teilurteil vom 30. August 2021, O2019_012, E. 57, «Sägeblätter».

30 BPatGer vom 18. Dezember 2018, O2016_009, E. 64, «Durchflussmessfühler»; BPatGer vom 23. Mai 2018, S2018_001, E. 5; BPatGer vom 21. März 2018, O2015_009, E. 11.2; BPatGer vom 10. Juni 2016, O2012_43, E. 5.5 (st. Rsp.).

31 Z.B. BPatGer vom 9. Juni 2021, O2020_001, E. 57, «Injektionspen».

32 BPatGer vom 31. Januar 2020, O2018_017, E. 71.

33 BPatGer Verfügung vom 22. November 2021, S2021_002, E. 13, «tourbillon incliné» (unpubl.).

34 H. SCHMID/I. JENT-SØRENSEN, in: P. Oberhammer/T. Domej/U. Haas (Hg.), Kurzkomentar ZPO, 3. Aufl., Basel 2021, ZPO 95 N 27; STÄUBER/KAISER (Fn. 8), PatGG 32 N 15.

Bundesgericht aber keinen Beweiswert haben,³⁵ sind solche Auslagen in der Regel nicht notwendig.³⁶

Nicht ersetzt werden praxisgemäss die Aufwendungen (konzern-)interner Berater, selbst wenn diese bei einer selbständigen Gruppengesellschaft angestellt sind, die der Partei ihre Kosten in Rechnung stellt.³⁷

Das Bundesgericht erachtet im Beschwerdeverfahren die Aufwendungen des Patentanwalts «[a]ngesichts der beschränkten Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts [...] als durch den reglementarischen Tarif abgegolten»³⁸; die Kosten des Patentanwalts für das Beschwerdeverfahren können also nicht als notwendige Auslagen ersetzt werden.³⁹

VII. Verteilung der Prozesskosten

Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt; hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Entscheidend ist, in welchem Mass die Parteien im Ergebnis mit ihren Rechtsbegehren durchdringen, also das Gesamtergebnis des Prozesses in der Hauptsache, während es nicht darauf ankommt, wie über einzelne Angriffs- oder Verteidigungsmittel entschieden wurde.⁴⁰

Schränkt eine Patentinhaberin das Streitpatent in Reaktion auf eine Nichtigkeitsklage ein, so liegt darin eine teilweise Klageanerkennung, die bei der Kostenverteilung zu berücksichtigen ist.⁴¹ Wird bei einer Verletzungsklage ein Unterlassungstitel erlassen, der erheblich enger als das ursprünglich beantragte Unterlassungsbegehren ist, so hat die Klägerin nur teilweise obsiegt.⁴² Wenn bereits die Schätzung des Werts eines Patents mit grossen Unsicherheiten behaftet ist, so trifft dies bei der Festsetzung des prozentualen Umfangs des Unterliegens nach Einschränkung von Patentansprüchen oder Unterlassungsbegehren noch mehr zu. In der Praxis wird ohne grosse Begründung ein Prozentsatz festgelegt; das Bundesgericht gesteht den Vorinstanzen hier ein grosses Ermessen zu.⁴³

Bei Gegenstandslosigkeit werden die Kosten nach Ermessen verteilt (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). In der Regel trägt die Partei die Kosten, die die Gegenstandslosigkeit verursacht hat. Das ist bei Widerruf des Patents durch das Europäische Patentamt oder (Teil-)Verzicht auf das Patent nach Rechtshängigkeit der Nichtigkeitsklage die Patentinhaberin.⁴⁴ Verzichtet die Patentinhaberin erst nach Rechtshängigkeit der Nichtigkeitsklage auf das Patent, werden ihr die Prozesskosten auch dann auferlegt, wenn sie vor Einreichung der Klage nicht verwarnet wurde.⁴⁵ Eine Obliegenheit zur vorgängigen Verwarnung kennt das schweizerische Recht nicht.⁴⁶ Gibt eine Beklagte nach Rechtshängigkeit der Verletzungsklage eine Unterlassungserklärung ab, die das Rechtsschutzinteresse der Klägerin an der Klage entfallen lässt, so hat die Beklagte die Gegenstandslosigkeit verursacht und trägt die Kosten.⁴⁷

Wird das Verfahren gegenstandslos, weil die Schutzdauer des Klageschutzrechts vor dem Urteilsdatum abgelaufen ist, werden die Prozesskosten nach dem voraussicht-

lichen Obsiegen im Fall, dass die Schutzdauer noch gelaufen wäre, verteilt.⁴⁸ Das gilt dann nicht, wenn bereits bei Einreichung der Klage offensichtlich ist, dass mit einem Urteil nicht vor Ablauf der Schutzdauer zu rechnen ist; dann trägt die Klägerin die Kosten.⁴⁹

Wird ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen gutgeheissen, erfolgt die Verlegung der Prozesskosten erst im Endurteil des ordentlichen Verfahrens (Art. 104 Abs. 3 ZPO).⁵⁰ Anders natürlich bei einer Abweisung, denn dann beendet der abweisende Entscheid das Verfahren.⁵¹

Das Gericht kann die Prozesskosten nach Ermessen verteilen, wenn die Klage zwar grundsätzlich, aber nicht in der Höhe der Forderung gutgeheissen wurde und diese Höhe vom gerichtlichen Ermessen abhängig oder die Bezifferung des Anspruchs schwierig war (Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO). Dies ist der Fall bei einem Gesuch um Vollstreckung einer Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, da deren Höhe vom gerichtlichen Ermessen⁵² abhängt.⁵³

Bei vorsorglicher Beweisführung, wozu auch die genaue Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG gehört, trägt immer die Gesuchstellerin die Kosten, unabhängig vom Ergebnis der Beweisführung.⁵⁴ Ebenfalls schuldet die Gesuchstellerin der anwaltlich vertretenen Gesuchsgegnerin

35 BGE 141 III 433 ff. E. 2; gemäss dem Vorschlag zur Revision der ZPO sollen Parteigutachten wie Urkunden gewürdigt werden können, Art. 177 E-ZPO, BBl 2020 2785, 2789.

36 A. URWYLER/M. GRÜTTER, in: A. Brunner/D. Gasser/I. Schwander (Hg.), ZPO. Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. Zürich 2016, ZPO 95 N 20; STÄUBER/KAISER (Fn. 8), PatGG 32 N 15.

37 BPatGer vom 4. Mai 2016, O2014_009, E. 6.2, «Stickmaschinenabstandhalter»; BPatGer vom 27. Juni 2018, O2016_001, E. 47, «matière à injection céramique»; BPatGer vom 17. September 2021, O2020_003 vom 17. September 2021, E. 95, «Fremdfaserabscheidevorrichtung».

38 BGE 147 III 337 ff. E. 8.

39 Trotz Art. 1 lit. b des Reglements vom 31. März 2006 über die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtliche Vertretung im Verfahren vor dem Bundesgericht (SR 173. 110.210.3), der vorsieht, dass die Parteientschädigung auch die weiteren notwendigen Kosten umfasst, die durch den Rechtsstreit verursacht werden.

40 BGer vom 8. Februar 2022, 4A_442/2021, E. 3.2 (zur Publikation vorgelesen).

41 BPatGer vom 27. Juni 2018, O2016_001, E. 48, «matière à injection céramique».

42 BPatGer vom 18. Dezember 2018, O2016_009, E. 65, «Durchflussmessfühler»; BPatGer 30. August 2021, O2019_012 vom, E. 67, «Sägeblätter».

43 BGer vom 8. Februar 2022, 4A_442/2021, E. 4.2 (zur Publikation vorgelesen); für einen seltenen Eingriff siehe BGer vom 27. Juni 2022, 4A_11/2022, E. 7.3.

44 BPatGer vom 16. Juli 2021, O2012_025, E. 12; BPatGer vom 14. September 2020, O2020_013, E. 29 (Gegenstandslosigkeit wegen Teilverzicht); BPatGer Verfügung vom 5. Januar 2016, O2015_010, E. 3.4.

45 BPatGer Verfügung vom 4. Januar 2019, O2018_018, E. 6.

46 Differenzierend STÄUBER/KAISER (Fn. 8), PatGG 31 N 45.

47 BPatGer vom 12. Mai 2014, S2013_003, E. 5.12.

48 BPatGer Verfügung vom 27. Mai 2015, O2013_011, E. 5.6.

49 BPatGer Verfügung vom 27. Mai 2015, O2013_011, E. 5.4.

50 BPatGer vom 15. Dezember 2021, S2021_005, E. 72, «Deferasirox» (st. Rsp.).

51 Z.B. BPatGer vom 1. Oktober 2019, S2019_007, E. 41, «Tadalafil 5 mg».

52 BGE 142 III 587 ff. E. 6.2.

53 BPatGer vom 14. März 2022, S2021_009, E. 14.

54 BGE 140 III 30 ff. E. 3.4 f.

eine Parteientschädigung.⁵⁵ Die Gesuchstellerin kann die Rückerstattung dieser Kosten in einem eventuellen Hauptverfahren verlangen.

Verlangt eine Partei die Verdolmetschung einer mündlichen Verhandlung, trägt sie unabhängig vom Ausgang des Verfahrens die Dolmetscherkosten.⁵⁶ Eine Ausnahme gilt, wenn sich die Parteien auf Englisch als Verfahrenssprache geeinigt haben (vgl. Art. 36 Abs. 3 PatGG) und eine Partei nachträglich darauf besteht, an der mündlichen Verhandlung in einer Amtssprache vorzutragen. Wird es dadurch für

die andere Partei notwendig, einen Dolmetscher beizuziehen, trägt die Partei die Kosten, die sich in Abweichung von der Vereinbarung einer Amtssprache bedient.⁵⁷ Wünschen beide Parteien eine Verdolmetschung, tragen sie die Kosten je zur Hälfte.⁵⁸

Bei einem gerichtlichen Vergleich werden die Gerichtskosten vereinbarungsgemäss auferlegt, in der Praxis meist jeder Partei zur Hälfte und die Parteientschädigungen werden wettgeschlagen. Dies ist aber nicht zwingend, wenn der Vergleich eindeutig zu Gunsten einer Partei ausfällt.

Zusammenfassung

Der durchschnittliche Streitwert in ordentlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht betrug CHF 905'000, in summarischen Verfahren CHF 926'000. Die durchschnittliche Gerichtsgebühr in den ordentlichen Verfahren betrug CHF 52'000, in den summarischen Verfahren CHF 23'000.

Als Streitwert akzeptiert das Gericht die übereinstimmenden Angaben der Parteien, wenn diese nicht offensichtlich falsch sind. Bei abweichenden Angaben wird praxisgemäss vom höheren Streitwert ausgegangen.

Die Entschädigung des Rechtsanwalts erfolgt nach Tarif, ein Nachweis der tatsächlich in Rechnung gestellten Leistungen wird nicht verlangt. Die Kosten für die Unterstützung durch einen Patentanwalt können als notwendige Auslagen geltend gemacht werden; sie sind durch geeignete Urkunden zu belegen. In der Höhe wird der Ersatz der Kosten von der Grössenordnung her auf die tarifliche Entschädigung des Rechtsanwalts beschränkt.

Die Kosten werden der unterliegenden Partei auferlegt, das gilt auch dann, wenn diese vor Klageeinreichung nicht verwarnet wurde. Schränkt eine Patentinhaberin das Streitpatent in Reaktion auf eine Nichtigkeitsklage ein, so liegt darin eine teilweise Klageanerkennung, die bei der Kostenverteilung zu berücksichtigen ist. Bei Gegenstandslosigkeit trägt in der Regel die Partei die Kosten, die die Gegenstandslosigkeit verursacht hat. Das ist bei Widerruf des Patents durch das Europäische Patentamt oder (Teil-)Verzicht auf das Patent nach Rechtshängigkeit die Patentinhaberin. Gibt eine Beklagte nach Rechtshängigkeit der Verletzungsklage eine Unterlassungserklärung ab, so hat die Beklagte die Gegenstandslosigkeit verursacht und trägt die Kosten.

Bei vorsorglicher Beweisführung, wozu auch die genaue Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG gehört, trägt immer die Gesuchstellerin die Kosten, unabhängig vom Ergebnis der Beweisführung. Ebenfalls schuldet die Gesuchstellerin der anwaltlich vertretenen Gesuchsgegnerin eine Parteientschädigung.

Résumé

La valeur litigieuse moyenne s'est élevée à CHF 905'000 dans les procédures ordinaires devant le Tribunal fédéral des brevets, et à CHF 926'000 dans les procédures sommaires. L'émolument judiciaire moyen s'est élevé à CHF 52'000 dans les procédures ordinaires, et à CHF 23'000 dans les procédures sommaires.

Le tribunal reconnaît la valeur litigieuse qui est avancée par les parties, si ces indications sont concordantes et ne sont pas manifestement fausses. Lorsqu'elles divergent, la pratique veut que le tribunal se base sur la valeur la plus élevée.

La rémunération de l'avocat se fonde sur un tarif, et la preuve des prestations effectivement facturées n'est pas exigée. Il est possible de faire valoir en tant que frais nécessaires les frais d'assistance par un conseil en brevets; ceux-ci doivent alors être justifiés par des documents idoines. Du point de vue de l'ordre de grandeur, le remboursement des frais est plafonné à la rémunération tarifaire de l'avocat.

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, y compris lorsque celle-ci n'a pas été avertie de l'introduction de l'action. Si un titulaire de brevet limite le brevet litigieux en réaction à une action en nullité, il y a acquiescement partiel, lequel doit être pris en compte dans la répartition des frais. Si la procédure devient sans objet, c'est en général la partie qui a causé l'absence d'objet qui assume les frais. En cas de révocation du brevet par l'Office européen des brevets ou de renoncement (partiel) au brevet après la litispendance, il s'agit du titulaire du brevet. Lorsque la partie défenderesse dépose une déclaration de cessation après la litispendance de l'action en violation du brevet, elle rend alors la procédure sans objet et en assume les frais.

En cas d'administration de preuve à futur, laquelle comprend la description précise prévue à l'art. 77 al. 1 let. b LBI, la partie ayant demandé cette procédure en assume toujours les frais, quel qu'en soit le résultat. Elle doit également verser des dépens à la partie adverse assistée d'un avocat.

55 BGE 140 III 30 ff. E. 3.6.

56 BPatGer vom 8. Mai 2020, O2017_002, E. 79, «Freiformschneidverfahren».

57 BPatGer vom 3. Oktober 2017, O2017_001, E. 54.

58 BPatGer vom 19. August 2020, O2019_003, E. 40.