



Beweissicherung und Beweisbeschaffung vor dem Bundespatentgericht

AIPPI Tagung

“Herausforderung Bundespatentgericht”

3. Juni 2010

Thierry Calame

Überblick

- Interessenlage der Parteien
- Beweissicherung und Beweisbeschaffung heute
- Beweissicherung und Beweisbeschaffung gemäss ZPO
- Beweissicherung und Beweisbeschaffung vor dem Bundespatentgericht
 - Anordnung einer “saisie helvétique”
 - Inhalt und Vollziehung einer “saisie helvétique”
 - Wirkungen der saisie helvétique

Interessenlage der Parteien

- Beweisbarkeit der Patentverletzung entscheidend
- Patentinhaber (Kläger) trifft Beweislast
- unproblematisch falls patentverletzendes Erzeugnis in Verkehr gebracht wird
- problematisch falls dies nicht der Fall ist
- Beweislastumkehr PatG 67 I schafft nur teilweise Abhilfe

Interessenlage der Parteien (2)

- Beweisschwierigkeiten bestehen weiterhin
 - Erzeugnisse patentierter Vorrichtungen
 - Vorrichtungen und Verfahren, welche keine neuen Erzeugnisse hervorbringen (PatG 67 II)
 - Verfahren, welche nicht zur Herstellung von Erzeugnissen dienen
 - Vorrichtungen auf Messe aufgestellt oder in ein grösseres Gerät eingebaut
- Abhilfe: saisie contrefaçon o. ä.

Interessenlage der Parteien (3)

- Interessen des mutmasslichen Verletzers
 - Verhinderung von Ausforschung von Betriebsgeheimnissen (insbesondere wenn sie nicht in Beziehung zur Patentverletzung stehen)
 - Verhinderung von Sachbeschädigungen, Betriebsstörungen oder Rufschädigung

Beweissicherung und Beweisbeschaffung heute

- PatG 77 I: Beschreibung der patentverletzenden Verfahren oder Erzeugnisse und der zur Herstellung dienenden Einrichtungen, Werkzeuge usw. / Beschlagnahme
- Beschreibung und Beschlagnahme zuhanden Gericht, Einsichtnahme durch Kläger erst im Rahmen von Beweisverfahren

Beweissicherung und Beweisbeschaffung heute (2)

- **Strenge Anforderungen**
 - drohender nicht leicht ersetzbarer Nachteil (= Beweisgefährdung, Beweisaufnahme „zu ewigem Gedächtnis“)
 - Unkenntnis der Einzelheiten der Patentverletzung gilt nicht als nicht leicht ersetzbarer Nachteil
 - Glaubhaftmachung der Patentverletzung: Unvermögen, Verletzungsform zu beschreiben, führt zur Abweisung der Klage mangels Behauptung des Klagefundaments

Beweissicherung und Beweisbeschaffung gemäss ZPO

- PatG 77 nennt die in Betracht kommenden Beweissicherungsmittel
Beschreibung und Beschlagnahme
- Anwendungsfall der vorsorglichen Beweisführung ZPO 158
- Gericht nimmt jederzeit (also auch vor Einleitung des Prozesses)
Beweis ab, wenn:
 - Gesetz Anspruch gewährt;
 - Gesuchsteller Beweismittelgefährdung glaubhaft macht;
 - Gesuchsteller sonstwie schutzwürdige Interessen glaubhaft macht.

Beweissicherung und Beweisbeschaffung gemäss ZPO (2)

- bereits Interesse, Prozesschancen abzuklären, ist schutzwürdig (Botschaft)
- unabhängig vom Vorliegen eines nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils zulässig
- keine fishing expedition oder undifferenzierte Ausforschung der Gegenpartei

Beweissicherung und Beweisbeschaffung vor Bundespatentgericht

Überblick:

- neu saisie helvétique
- drohender nicht leicht ersetzbarer Nachteil nicht mehr vorausgesetzt:
Beweissicherung nicht mehr auf Beweisabnahme zu ewigem Gedächtnis beschränkt
- drohende oder bereits bestehende Verletzung glaubhaft machen:
Schlüsselfrage
- wurde in den eidgenössischen Räten diskussionslos angenommen

Anordnung einer “saisie helvétique”

Voraussetzungen:

- welcher Grad der Wahrscheinlichkeit der Patentverletzung muss gegeben sein?
- hielte man an bisheriger strenger Praxis fest, würde sich im Ergebnis nichts ändern
- Sinn und Zweck der “saisie helvétique” ist es, Informationsdefizit bezüglich Einzelheiten der Verletzungsform zu beheben und Beweismittel zu beschaffen

Anordnung einer “saisie helvétique” (2)

- würde Antragssteller bereits Einzelheiten der Verletzungsform kennen, bestünde keine Veranlassung zur Beweisbeschaffung, sondern er würde direkt Verletzungsklage einreichen
- nicht allzu restriktive Handhabung wird durch Materialien gestützt (Unkenntnis der Einzelheiten der Patentverletzung wird als Unzulänglichkeit bezeichnet, die es zu beseitigen gilt)
- systematische Auslegung (vorsorgliche Beweisführung ZPO 158 I b)

Anordnung einer “saisie helvétique” (3)

- wirksame Beweissicherung hilft Patentverletzungen aufzudecken und stellt deshalb Anreiz zur Nutzung des Patentsystems dar (übergeordnetes Anliegen)
- aber keine allzu großzügige Handhabung
- Geheimhaltungsinteressen des Antragsgegners: Ausforschung von betriebsinternem Know-how
 - z.B. neue erfinderische Lehre jenseits der Merkmalskombination des Klagepatents
 - Know-how, das in keiner Beziehung zur Patentverletzung steht

Fazit:

- Gesuchsteller muss Patentverletzung soweit als möglich behaupten und substantiieren und hierzu alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel vorlegen
- keine fishing expedition
- Schutz vertraulicher Informationen ist zu gewährleisten

Inhalt saisie helvétique

- Beschreibung und Beschlagnahme
- zweistufiges Vorgehen
- in erster Linie Beschreibung und Protokollierung, Inspektion von Anlagen, Anfertigung von Fotokopien und Foto- / Videoaufnahmen
- subsidiär Beschlagnahme von patentverletzenden Erzeugnissen und die zu ihrer Herstellung dienenden Hilfsmittel (Maschinen, Materialien usw.)
- Beschlagnahme von Proben und Mustern

Verfahren saisie helvétique

- Aktivlegitimation
- Passivlegitimation
- Gegenstand des Antrags (Bezeichnung des Gegners, des Ortes, an dem Anordnung vollzogen wird, und der durchführenden Massnahmen; Substantiierung Patentverletzung und Vorlage von Beweismitteln)

Verfahren saisie helvétique (2)

- Zuständigkeit
- Anhörung des Gegners? (in der Regel superprovisorische Anordnung)
- Sicherheitsleistung
- Kostentragung
- Rechtsmittel

Vollziehung saisie helvétique

- Organ der Vollziehung: Mitglied des Bundespatentgerichts, evtl. sachverständige Person
- Antragstellende Partei in der Regel von der Teilnahme ausgeschlossen (Beschreibung)
- gilt dies auch für Rechts- / Patentanwälte des Antragstellers?
- Durchführung der Beschreibung und Beschlagnahme

Vollziehung saisie helvétique (2)

- Verhör von Personen? Protokollierung von spontanen Erklärungen
- Schutz von Geheimnissen des Gegners: vertrauliche, nicht verletzungsbezogene Informationen aussondern / schwärzen
- Stellungnahme des Antraggegners (PatG 77 V) bevor Gesuchsteller vom Ergebnis der Beschreibung Kenntnis nimmt
- Entscheidung des Bundespatentgerichts

Wirkungen saisie helvétique

- Folgen mit Blick auf Hauptprozess
 - Aushändigung Bericht an Antragsteller
 - Verpflichtung zur Klageerhebung bzw. Einleitung Massnahmeverfahren
- Verwertung der Ergebnisse ausserhalb des laufenden Verletzungsverfahrens
- Schadenersatzklage des Gegners, falls Beweissicherungsmassnahme ungerechtfertigt

Danke!

Thierry Calame

Bleicherweg 58, 8027 Zürich

Tel: + 41 58 450 80 00

thierry.calame@lenzstaehelin.com

www.lenzstaehelin.com