

Der Immaterialgüterrechtsprozess

Bericht über eine Tagung vom 5. Dezember 2012 in St. Gallen

MARIO J. MINDER*

I. Bundesverwaltungsgericht

1. Besonderheiten des markenrechtlichen Beschwerdeverfahrens
2. Prozessmaximen im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren
3. Beschwerdelegitimation Dritter im Markenverwaltungsbeschwerdeverfahren

II. Bundespatentgericht

III. Bundesgericht

IV. Einigungsverhandlung

1. Bundespatentgericht
2. Handelsgericht Zürich
3. Handelsgericht St. Gallen
4. Handelsgericht Bern
5. Handelsgericht Aargau

Synopsis zur Vergleichsverhandlung an den Handelsgerichten und am Bundespatentgericht

Die bereits traditionelle alljährliche Veranstaltung des INGRES zu immaterialgüterrechtsspezifischen Themen des Prozessrechts fand dieses Mal im neuen Gebäude des Bundesverwaltungsgerichts in St. Gallen statt und erfreute sich wiederum ausgesprochen regen Zulaufs. Neben dem INGRES fungierten der Schweizer Verband der Richter in Handelsachen (SVRH) und das Schweizer Forum für Kommunikationsrecht (SF-FS) als Veranstalter, wobei sich Dr. MICHAEL RITSCHER für die Konzeption und Leitung und Dr. CHRISTOPH GASSER für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich zeichneten. RITSCHER würdigte in seiner Begrüssung den Umstand, dass vielleicht zum ersten Mal die für das Immaterialgüterrecht in der Schweiz wichtigsten Gerichte vertreten und alle Referenten Berufsrichter sind. Die Richter des gast-

gebenden Bundesverwaltungsgerichts eröffneten die Vortragsreihe.

I. Bundesverwaltungsgericht

1. Besonderheiten des markenrechtlichen Beschwerdeverfahrens

Dr. DAVID ASCHMANN, Richter der II. Abteilung des BVGer, stellte die markenrechtlichen Besonderheiten des Verwaltungsverfahrens vor, insbesondere diejenigen des Beschwerdeverfahrens am BVGer.

Eine Besonderheit besteht aus verwaltungsrechtlicher Sicht im Markenverwaltungsbeschwerdeverfahren bezüglich des Streitgegenstands. Indem das BVGer wie ein Zivilgericht davon ausgeht, dass die angefochtene Verfügung nicht mehr strittig ist, soweit die Eintragung guthiessen wurde, weicht es vom in Art. 62 Abs. 2 VwVG vorgesehenen Grundsatz der reformatio in peius vel melius ab. Anders als teilweise in zivilrechtlichen Rechtsmittelverfahren wird jedoch der Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren durch das Rügeprinzip eingeschränkt. Das BVGer prüft die Verkehrsdurchsetzung und eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungszeichnisses nur auf Antrag, während die Verkehrsdurchsetzung im Zivilprozess als Einwand von Amtes wegen zu berücksichtigen ist.

ASCHMANN wies zuletzt auf die unscharf verlaufende Trennlinie von Tatsachen und Rechtsfragen bei der Beurteilung sprachlicher Fragen hin. Anders als dies im Zivilprozess theoretisch der Fall ist,

betrifft – ein Unterschied besteht zwischen der Frage, ob der fragliche Ort überhaupt als Herkunftsort erkannt wird, und der Frage, ob tatsächlich eine geografische Herkunft erwartet wird (insbesondere Yukon-Ausnahmen).

STEINER erinnerte auch an die besondere Bedeutung der Mitwirkungspflicht bei der Frage der Verkehrsdurchsetzung, für die der Hinterleger die materielle Beweislast trägt. Bezüglich der Prozessmaximen ergibt sich in diesem Zusammenhang ein Kohärenzargument: Wenn das Gericht davon ausgeht, dass es auch vom Beschwerdeführer nicht vorgebrachte Beweise berücksichtigen kann, bedeutet das in diesem Zusammenhang eine Festlegung dahingehend, dass die Untersuchungsmaxime gilt. Gemäss STEINER weist das Beschwerdeverfahren in Widerspruchssachen aufgrund der Mitwirkungspflicht eine Nähe zum Zivilrecht auf. Die Mitwirkungspflicht reicht im Widerspruchssachenverfahren derart weit, dass gesprächsverfahren derart weit, dass gemäss einer von STEINER vorgelegten Lehrmeinung von Dr. DAVID RÜETSCHI faktisch die Verhandlungsmaxime zur Anwendung gelangt. Die Glaubhaftmachung des rechthaltigen Gebrauchs untersteht nach der ständigen Rechtsprechung gar formell der Verhandlungsmaxime.

3. Beschwerdelegitimation Dritter im Markeneintragsbeschwerdeverfahren

Dr. VERA MARANTELLI, Richterin der II. Abteilung der BVGer, hinterfragte in ihrem Vortrag die Beschwerdelegitimation Dritter nach Art. 48 Abs. 1 VwVG im Markeneintragsbeschwerdeverfahren. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen bildete ein obiter dictum des BVGer im Entscheid B-7506/2006, sic! 2007, 736 ff. E. 8. «Karomuster farbig (fig.) / Karomuster (fig.)» aus dem Jahr 2007. Darin hatte das BVGer festgehalten, dass die Widersprechende, welche bezüglich einer als schwach kennzeich-

chenkräftig beurteilten Marke Verwechslungsgefahr geltend gemacht hatte, das Vorliegen absoluter Auschlussgründe unter den Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 1 VwVG im Beschwerdeverfahren hätte geltend machen können. Das BGE hatte demgegenüber im früheren BGE 62 I 165 ff. E. 2. «Swiss-Mint» unter dem alten MSchG entschieden, dass absolute Eintragungshindernisse durch Dritte mittels Löschungsklage geltend zu machen sind.

MARANTELLI begann mit der Frage, weshalb der Gesetzgeber, falls er an die Beschwerdelegitimation Dritter gedacht hat, das Widerspruchsverfahren als besonderes Verfahren spezialgesetzlich im MSchG verankerte, wo doch nach VwVG ohnehin eine Beschwerdelegitimation besteht und in der Botenschaft zum MSchG von 1991 von der Verbesserung des Rechtsschutzes im Verwaltungsverfahren keine Rede ist. Daran anschliessend regte MARANTELLI die Veranstaltungsteilnehmer an, sich zu überlegen, ob eine nationale oder internationale Registrierung durch das IGE überhaupt eine Verfügung i.S.v. Art. 5 VwVG darstellt und ob es sich bei ihr um eine resolutiv-bedingte Verfügung handeln könnte, weil über ihr immer noch das Damoklesschwert des Zivilurteils schwebt. Falls es sich um keine Verfügung handeln sollte und auch keine Verfügung über einen Realakt nach Art. 25a VwVG verlangt werden könnte, wäre der Frage nachzugehen, ob die bestehende Möglichkeit der Führung eines Zivilprozesses der Rechtsweggarantie nach Art. 29a BV genügt.

Falls eine Verfügung – und damit ein Beschwerdeobjekt – vorliegt, müsste nach MARANTELLI die Frage aufgeworfen werden, ob auf die formelle Beschwerde, d.h. die Teilnahme am Verfahren des Beschwerdeführers und Dritten vor der Vorinstanz, verzichtet werden kann. Weiter ist danach zu fragen, ob der Beschwerdeführer durch das mögliche Vorliegen absoluter Ausschluss-

gründe alleine bereits materiell bewertet ist oder ob ein besonderes eigenes Interesse vorliegen muss, respektive ob ein solches Interesse des Beschwerdeführers auch in einem sog. virtuellen Interesse bestehen könnte, falls er seine Marke erst zukünftig zu benutzen gedenkt, oder ob dieses besondere Interesse verneint werden muss, weil der Zivilrechtsweg offensteht. MARANTELLI schloss mit der Frage, ob nicht all diese Überlegungen der Grund gewesen sein könnten, weshalb der Gesetzgeber das Widerspruchsverfahren spezialgesetzlich verankerte. In der kurzen Diskussion im Anschluss an die erste Vortragsrunde wurde daran erinnert, dass das BVGer nicht nur in markenrechtlichen Angelegenheiten Beschwerdeinstanz ist, sondern auch in Bezug auf Verfügungen des IGE in Verfahren betreffend schweizerische Patente und ergänzende Schutzertifikate.

II. Bundespatentgericht

Am Nachmittag gab Dr. DIETER BRÄNDLE, Präsident des BPatGer, einen Überblick über das ordentliche und summarische Verfahren am BPatGer und äusserte sich zu den Anforderungen an die Rechtsbegehren.

Eingehend behandelte er das Fachrichtervotum, das kein Beweismittel darstellt und sowohl Sachverhalts- wie auch Rechtsfragen behandeln kann. Ein Gutachten wird anstatt des Fachrichtervotums nur selten eingeholt, nämlich dann, wenn das erforderliche Fachwissen und allfällige erforderliche technische Voraussetzungen am Gericht nicht gegeben sind. Das Fachrichtervotum wird vom Präsidenten nach Abschluss des Schriftverkehrs im Hinblick auf die Hauptverhandlung und Urteilsberatung im Auftrage gegeben und binnen etwa 4 Wochen erstellt, wonach es den Parteien zugestellt wird. Die Parteien können schriftlich oder allenfalls auch

* M. J. Minder.

mündlich an der Hauptverhandlung zum Fachrichtervotum Stellung nehmen. Für den Fall, dass sich das Gericht nach Würdigung der Stellungnahmen der Parteien dem Fachrichtervotum anschliesst und ein entsprechendes Urteil ergreift, können die Parteien einzig durch Ergreifen eines Rechtsmittels gegen das Urteil dagegen vorgehen.

BRÄNDLE erklärte, dass vorgeschriebene Massnahmen vom BPatGer für gewöhnlich von einer Dreierbeurteilung beurteilt werden, da das Verständnis eines technischen Sachverhalts für den Entscheid fast immer von besonderer Bedeutung i.S.v. Art. 23 Abs. 3 PatGG ist. Die Bestellung der Dreierkammer dauert einige Tage, und damit bleibt regelmässig genug Zeit, um den Gegenseite anzuheoren. Somit kommt eine superprovisorische Anordnung vorgeschriebener Massnahmen durch das BPatGer nur in Ausnahmefällen in Betracht, etwa bei einer Beschlagnahme oder Beschreibung, für deren Erfolg das Überraschungsmoment entscheidend sein kann.

BRÄNDLE betonte, dass im Rechtsbegehren dargestellt werden muss, wie jedes einzelne Merkmal des Patentanspruchs in der angegebenen Ausführungsform konkret technisch umgesetzt wird. Wie das BGR in BGE 131 III 70 E. 3.3, «Sammelhefter V» festgehalten hat, genügt es nicht, die Patentansprüche bloss umzuformulieren.

Schliesslich äusserte sich BRÄNDLE zu Cross Border Injunctions. Nachdem der EuGH mit Urteil C-539/03, «Roche Nederland u.a.» entschieden hatte, dass die eine gemeinsame Zuständigkeit für passive Strengerossen vorschende Art. 6 Abs. 1 EUGVO bzw. LuGÜ in Patentensachen nicht anwendbar ist und mit Urteil C-4/03, «GAT», dass über die Patentenichtigkeit ausschliesslich das Gericht des Eintragslands entscheiden darf, sah man in der Schweiz gemäss BRÄNDLE keine Möglichkeit mehr, wie das BPatGer einmal über Cross Border Injunctions entschieden werden könnte.

Da der EuGH jedoch dieses Jahr mit Urteil C-616/10, «Solvay» festhielt, dass Art. 6 Abs. 1 EUGVO bzw. LuGÜ zur Anwendung kommen kann, wenn Verletzungen aus verschiedenen Ländern im selben Land eine Patentverletzung vorliegen wird und bei vorsorglicher Massnahmeverfahren die vorfrageweise Beurteilung der Nichtigkeit auch für ausländische Patente und ausländische Teile eines Europäischen Patents zulässig ist, sind Cross Border Injunctions in der Schweiz nunmehr eingeschränkt möglich.

Dr. Tobias BREMI, zweiter hauptamtlicher Richter am BPatGer, informierte über die geplanten Neuerungen der Reglemente und Richtlinien betreffend das BPatGer. Die bisherige bundespatentrechtliche Praxis, wonach Endentscheide bei ihrer Veröffentlichung von Autos wegen anonymisiert werden können, soll durch eine entsprechende Änderung von Art. 3 Abs. 3 IP-PatGer eine explizite Rechtsgrundlage erhalten. Weiter soll neu in Art. 1 Abs. 2 KR-PatGer klargestellt werden, dass in der PatGer klagestellt werden, dass die Gerichtegebühren i.S.d. KR-PatGer die Auslagen mitenthalten sind, mit Ausnahme solcher für Übersetzungen sowie Entschädigungen für Sachverständige und Zeugen. Schliesslich sollen die Richtlinien zum Verfahren vor dem BPatGer dahingehend angepasst werden, dass es nach Art. 8a künftig ausnahmsweise möglich sein wird, dass ein Richter seine vom Mehrheitsentscheid abweichende Meinung, eine sog. dissenting opinion, zum Ausdruck bringt, die dann dem Entscheid als Anhang beigefügt wird und überdies auch publiziert werden kann.

Weiter äusserte sich BREMI zu den Ansichten und Erfahrungen des BPatGer betreffend die Institute der genauen Beschreibung gemäss Art. 77 PatG und der vorsorglichen Beweisführung nach Art. 158 ZPO. Die genaue Beschreibung dient sowohl der Beweissicherung als auch der Beweisbeschaffung. Gemäss BGE 138 III 76, «Schlammzuführung»

handelt es sich beim Anspruch auf genaue Beschreibung um einen gesetzlich Anspruch nach Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO. Für eine Beschreibung ist aber gemäss Art. 77 Abs. 2 PatG – im Gegensatz zur vorsorglichen Beweisführung – in jedem Fall eine Anspruchsvoraussetzung, sich die Geschwisterin vorlesungsgläubhaft zu machen. Nach der Praxis des BPatGer muss nicht alles glaubhaft gemacht sein, aber es darf auch nicht einfach nichts glaubhaft sein oder alles pauschal behauptet sein.

Die erste Beschreibung ordnete das BPatGer im Verfahren S. 2012_007 an, anhand dessen BREMI weitere Fragen der Beschreibung erläuterte. So kann der Geschwisterer aufgrund von Geheimhaltungsinteressen des Gegenseiters von der Teilnahme an der Vorname der Beschreibung ausgeschlossen und ihm bloss ein teilweise geschwärtztes Protokoll zugestellt werden. Bei der Erstellung der Beschreibung ist trotz gegenseitiger Verhandlungen ein massvolles Mindernden des Gerichts zulässig, damit die für den Beweis der Patentverletzung entscheidenden Parameter erfasst werden können. BREMI veranschaulichte dies anhand des Beispiels des in ein Heizbad getauchten Pulvers, das gemäss Patentanspruch zu einem gewissen Verfahrensstadium flüssig ist. Ohne ein Mitdenken seitens des Gerichts hätte eine reine Beschreibung ergeben, dass das Pulver bei der Entnahme aus dem Heizbad nicht flüssig war, was aber den Umstand vernachlässigt hätte, dass die Temperatur des Pulvers sich nachträglich noch erhöhen kann, abhängig davon, wie schnell das Pulver erhitzt wurde.

Zum Schluss seiner Präsentation stellte BREMI den Fall S.2012_006 vor, bei dem das BPatGer über ein expertises Gesuch um vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO zu entscheiden hatte. Die Geschwisterin hatte mit ihrem Gesuch von der Geschwisterin verschiedene Informationen betreffend die Filmbetten verlangt. Eines der drei Patente,

auf das sich die Geschwisterin stützte, war von der Einspruchsabteilung des EPA vollumfänglich widerrufen worden, wogegen die Geschwisterin Beschwerde erhoben hatte. Da ein Unterlassungsanspruch ein gültiges Patent voraussetzt, sich die Geschwisterin aber mit keinem Wort zum Einspruchsentscheid oder der Beschwerde äusserte, erachtete das BPatGer das Bestehen eines Unterlassungsanspruchs nicht als glaubhaft gemacht und wies das entsprechende Rechtsbegehren ab. Auch die auf die zwei anderen Patente gestützten Rechtsbegehren wies das BPatGer ab, da bezüglich des einen Patents nur durch den Produktnamen der Filmbetten auf die Erfüllung der Merkmale des Oberbegriffs geschlossen werden konnte, aber keine Ausführungsbeispiele zu den Merkmalen des kennzeichnenden Teils gemacht wurden, das ein bezüglich des anderen Patents, das ein Verfahren beanspruchte, kein Wort über die Erfüllung der Verfahrensmerkmale verloren worden war. Als Fazit wiederholte BREMI, dass für die vorsorgliche Beweisführung gemäss Art. 158 ZPO nicht alles glaubhaft gemacht sein muss, jedoch die Mehrzahl der Anspruchsmerkmale glaubhaft reproduziert sein sollte.

In der Diskussion im Anschluss an die Vorträge von BRÄNDLE und BREMI wurde BRÄNDLE u.a. gefragt, ob Fälle denkbar sind, in denen die Umschreibung der angegriffenen Ausführungsform in den Rechtsbegehren ein zu eins mit dem geltend gemachten Anspruch bzw. dessen Merkmalgliederung übereinstimmt, was dieser unter der Voraussetzung beahete, dass ein Vollstreckungsrichter ein entsprechendes Urteilsdispositiv ohne weiteres Nachdenken vollstrecken kann.

III. Bundesgericht

Dr. KATHRIN KLETT, Präsidentin der I. zivilrechtlichen Abteilung des BGR.

rief in ihrem Vortrag allgemeine Grundsätze der Rechtsmittelverfahren vor dem BGR in Erinnerung. KLETT erinnerte bspw. daran, dass gemäss Art. 98 BGG mit der Beschwerde gegen Entscheidungen über vorsorgliche Massnahmen nur Grundrechtsverletzungen gerügt werden können. Massnahmenentscheide sind in der Regel Zwischenentscheide i.S.v. Art. 93 BGG, die nur unter der Voraussetzung angefochten werden können, dass sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können.

In diesem Fall liegt erst recht ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil i.S.v. Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO vor. Der nicht wieder gutzumachende Nachteil muss rechtlicher Natur sein, womit die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur staatsrechtlichen Beschwerde nach OG fortgeführt wird. Entgegen der früheren Praxis kann allerdings ein nicht wieder gutzumachender Nachteil nicht allein im formellen Umstand begründet sein, dass ansonsten die Verfassungsmässigkeit eines Entscheids nie überprüft werden könnte. Dies wurde vom BGR in BGE 137 III 324 E. 1.1, «Nespresso» festgelegt, als sich die Beschwerdeführerin auf diese Praxis beriefen und daneln bloss in allgemeiner Weise behauptet hatten, es bestehe Markverwittungsgefahr und ein Schadensnachteil. KLETT erinnete in ihrem Vortrag eindringlich daran, dass das Vorliegen eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils hinreichend begründet werden muss, da ansonsten auf die Beschwerde nicht eingetreten wird.

Eine strenge Rückpflicht gilt gemäss KLETT insbesondere bei Grundrechtsverletzungen, die bspw. betreffend die Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung geltend gemacht werden können. KLETT verriet dem Publikum, dass jedoch gerade bei der Geltendmachung einer willkürlichen Beweiswürdigung mehrstellige Ausführungen in der Beschwerdebegründung

ein Indiz dafür sind, dass von einer ins Auge springenden Falschwürdigung keine Rede sein kann. Allgemein riet KLETT den anwesenden Anwältinnen und Anwälten, sich in der Beschwerdebegründung nicht auf die Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid zu beschränken und darauf zu verzichten, den ganzen Streifen trochmals aufzurollen. Konkret ist aufzuzeigen, dass und wie der Entscheid der Vorinstanz Rechtsnormen verletzt.

Im Anschluss an den Vortrag von KLETT entwickelte sich eine Diskussion bezüglich der Praxis des BGR zu Beschwerden gegen Massnahmenentscheide. Auf Frage von Dr. WERNER STROSEN, ob betreffend die beschränkte Prüfungsbedeutung des BGR Gesetzesänderungsbedarf bestehe, sagte KLETT, dass sie bereits unter geltendem Recht versuche, sich soviel zum Massnahmenentscheid zu äussern wie gesetzlich nur zulässig.

Dr. CHRISTIAN HULTI äusserte seinen Eindruck, dass das BGR durch seine aktuelle Praxis zum nicht wieder gutzumachenden Nachteil versuche, Beschwerden gegen Massnahmenentscheide auf ein Minimum zu beschränken und stelte Bundesrichterin KLETT die Frage, wie nach ihrer Auffassung der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil als materielle Voraussetzung des vorsorglichen Rechtsschutzes einerseits und der nicht wieder gutzumachende Nachteil («rechtlicher Natur») gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG andererseits zu unterscheiden seien. KLETT erklärte, dass Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO und Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG unterschiedliche Bezugspunkte aufwiesen. Während der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil an der Verletzung anknüpfe, beziehe sich der nicht wieder gutzumachende Nachteil auf den Zwischenscheid und sei rechtlicher Natur. Allerdings könnten im Fall, wo die Beschwerdeführerin durch den für sie negativen Zwischenentscheid wie im Fall der Verletzung Marktanrechte verlo-

ren gehen, die Nachteilsbegriffe wahrscheinlich nicht mehr differenziert werden. Dr. MATTHIAS BUEKER bemerkte, dass der drohende Verlust von Marktanteilen ein tatsächlicher Nachteil sei, jedoch in BGR 4A_36/2012, «Nespresso II» als rechtlicher nicht wieder gutzumachen. Der Nachteil akzeptiert worden sei. KLETT erklärte, dass der nicht wieder gutzumachende Nachteil in «Nespresso II» bejaht wurde, weil verlorene Marktanteile auch durch eine auf Schadenersatz lautende Endentscheidung nicht wieder gutzumachen gewesen wären.

IV. Einigungsverhandlung

1. Bundespatentgericht

In der letzten Vortragsreihe gaben BRÄNDLE und die Richter der vier schweizerischen Handelsgerichte, Dr. ALEXANDER BRUNNER, ROLF BRUNNER, GEORGES GREINER und Dr. ARMIN KNECHT, Einblicke in den Ablauf und die Gestaltung der Einigungsverhandlung an ihren Gerichten. Die Richter hatten im Vorfeld zur Veranstaltung gemeinsam eine Synopsis zur Vergleichsverhandlung an den Handelsgerichten und am BPatGer erstellt, die den Verhandlungsunterlagen zuhanden des Publikums beigelegt worden war und diesem Bericht nachfolgend abgedruckt ist.

BRÄNDLE präsentierte Art. 8 der Richtlinien zum Verfahren vor dem BPatGer, der versteht, dass eine Instruktionsverhandlung nach dem ersten Schriftwechsel bzw. im Widerklagefall nach Eingang der Replik und Widerklageantwort stattfindet. An der Instruktionsverhandlung nehmen eine Gerichtsdelegation und die Parteien mit ihren Patentanwälten und Parteivertretern teil. Wie in den Verfahrensrichtlinien vorgesehen, erfolgt anlässlich der Instruktionsverhandlung nach einem formellen Teil, u.a. betreffend die Erörterung des Streitgegenstands, in einem informellen Teil die vorläufige Beurtei-

lung der Sreitsache seitens der Gerichtsdelegation, namentlich eine fachtechnische Beurteilung. Ebenfalls im informellen Teil lässt die Gerichtsdelegation die Parteien anschließend zur vorläufigen Beurteilung Stellung nehmen und erarbeitet einen Vergleichsvorschlag, der dann zeitlich unbegrenzt diskutiert wird, bis über die Sache oder das weitere Vorgehen gegebenenfalls ein Vergleich erzielt werden kann.

BRÄNDLE betonte, dass es für den Erfolg der Vergleichsverhandlung entscheidend ist, dass sich die Parteien frei aussprechen können. Dementsprechend wird der informelle Teil nicht protokolliert und es dürfen sich weder die Parteien noch das Gericht später auf das berufen, was darin vorgebracht wurde.

Der frühe Einigungsveruch ist für BRÄNDLE deshalb sinnvoll, weil aus Sicht der Parteien bereits durch die qualifizierte Beurteilung des Fachrichters anlässlich der Instruktionsverhandlung «die Luft draussen» [sic] und der Prozess vermutlich gelaufen ist.

3. Handelsgericht St. Gallen

Gemäss R. BRUNNER, dem Präsidenten des HGer St. Gallen, weist der Ablauf einer Instruktionsverhandlung am HGer St. Gallen einige Besonderheiten auf. So bestimmt sich der Zeitpunkt der Instruktionsverhandlung einzelfallbezogen und kann auch nach dem zweiten Schriftwechsel liegen. Eine Instruktionsverhandlung findet nur dann statt, wenn die Parteien auf Anfrage des Gerichts Interesse an einer solchen bekunden. Das HGer St. Gallen weist dem CEDR-Modell weitgehende Parallelen zwischen und stellte die einzelnen Schritte beider Verfahren einander tabellarisch gegenüber.

Vor der eigentlichen Instruktionsverhandlung am HGer Zürich studiert jeder Richter der Gerichtsdelegation einzeln die Akten, woraufhin eine interne Vorbesprechung stattfindet. Beispielen innerhalb der Gerichtsdelegation zum Fall unterschiedliche Ansichten, wird dies den Parteien an-

Referat, das Grundlage für den mündlichen Vergleichsvorschlag des Präsidenten bildet. Die Parteien können den Vorschlag im Gang besprechen, bevor die eigentliche Verhandlungsphase beginnt. Führt diese zum Vergleich, ergeht ein formeller Abschreibungsbeschluss, wobei der Vergleich in die Erwägungen kopiert wird und das Dispositiv schlank bleibt.

R. BRUNNER legte offen, dass für ihn bezüglich des Novenrechts Unsicherheiten bestehen. Gemäss Art. 229 Abs. 2 ZPO können Noven im zweiten Schriftwechsel noch uneingeschränkt vorgebracht werden, und – wenn kein zweiter Schriftwechsel durchgeführt wurde – auch noch an der Hauptverhandlung, womit unklar ist, was gilt, wenn der Kläger auf die Replik verzichtet. Ein Argument gegen die Ansicht der wohl herrschenden Lehre, dass die Duplik entfällt, bildet etwa der Umstand, dass eine entsprechend lautende Regelung des Entwurfs der ZPO keinen Eingang in den Gesetzestext fand. Der Wortlaut der allgemeinen Saummregel von Art. 147 Abs. 2 ZPO, wonach «das Verfahren [...] ohne die versäumte Handlung weitergeführt» wird, spricht nicht unbedingt dafür, dass der Beklagte keine Eingabe mehr machen darf, nur weil der Kläger auf seine Eingabe verzichtet hat.

R. BRUNNER warf die Frage auf, welche Folgen das Entfallen der Duplik auf das Novenrecht an der Hauptverhandlung hat. Fraglich ist, ob tatsächlich von einem stattgefundenen zweiten Schriftwechsel ausgegangen werden kann, wenn keine einzige Eingabe erfolgt ist. Unklar ist auch, ob der Kläger durch Nichtreichen einer Replik der Gegenpartei den Anspruch auf eine zweite Eingabe entziehen kann, gleichsam nur der Kläger einen unbedingten Anspruch auf eine «zweite Chance» hat. Die Beantwortung dieser Fragen ist in Bezug auf die Instruktionsverhandlung dann bedeutsam, wenn diese nach dem ersten Schriftwechsel stattfindet. So

kann sich der Richter in der Instruktionsverhandlung freier äussern, wenn er weiss, dass beide Parteien noch einen unbedingten Anspruch auf eine «zweite Chance» haben.

Da die aufgeworfenen Fragen letztinstanzlich noch nicht beantwortet wurden, hat der Handelsgerichtspräsident im Fall, in dem der Kläger nach der Instruktionsverhandlung auf die Replik verzichtet hat, den Beklagten trotzdem eingeladen, eine Duplik einzureichen. Damit dürfte bis auf Weiteres sichergestellt sein, dass an der Hauptverhandlung keine Noven mehr zulässig sind, da ein zweiter Schriftwechsel tatsächlich durchgeführt wurde. Ob die Duplik später zur Urteilsfindung beigezogen werden kann, obliegt nicht mehr der Beurteilung der Verfahrensleitung, sondern derjenigen des Spruchkörpers.

4. Handelsgericht Bern

Am HGer Bern finden Vergleichsverhandlungen statt, sobald das Gericht den Sachverhalt als einigermassen erachtet. Dies kann gemäss GREINER, dem Präsidenten des HGer Bern, nach dem ersten oder dem zweiten Schriftwechsel der Fall sein oder auch erst in der Hauptverhandlung. Innerhalb der Hauptverhandlung erachtet GREINER den Moment, wenn die Beweisverfügung abgegeben wurde, als günstigen Zeitpunkt für Vergleichsverhandlungen, da sich dann sowohl Gericht als auch Parteien bereits zum Fall positioniert haben.

Bei Vergleichsverhandlungen am HGer Bern ist stets der integrale Spruchkörper anwesend, der aus dem Präsidenten und zwei Handelsrichtern besteht. Zu Beginn äussert das Gericht unpräjudiziell einen Vergleichsvorschlag, wobei ein Referat für die Rechtsfragen und die Ausserungen der Handelsrichter anlässlich der internen Vorbesprechungen die Grundlagen dieses Vorschlags bilden. Die anschliessende

Bereinigungsphase folgt keinem vorgegebenen Schema.

GREINER orte potentiellen Bedarf nach einer Änderung von Art. 45 Abs. 2 GSOG Kt. Bern, der eine Dreierbesetzung des Gerichts in Massnahmeverfahren ausschliesst, womit die ausreichend schnelle Bereitstellung des zur Führung einer Vergleichsverhandlung notwendigen Fachwissens erschwert wird. Er begrüsste es hingegen, wenn die Vergleichsverhandlung durch den nationalen Gesetzgeber auch in Zukunft nicht vereinfacht wird.

5. Handelsgericht Aargau

Auch KNECHT, Präsident des HGer Aargau, zeigte sich froh, dass die schweizerische ZPO den Handelsgerichten genügend Spielraum lässt, um bewährte Vorgehensweisen beizubehalten. Am HGer Aargau findet nach vollständig abgeschlossenem Schriftwechsel eine Instruktions- und Vermittlungsverhandlung statt. Im Gegensatz zum HGer Bern nimmt an dieser Verhandlung nur eine Gerichtsdelegation teil, die aus dem Präsidenten und eventuell einem Handelsrichter besteht, wobei auch ein Gerichtsschreiber anwesend ist. In einem ersten protokollierten Teil werden die wichtigsten Beweismittel erhoben. Parreivorträge werden keine abgenommen. Bei grundsätzlicher Vergleichsbereitschaft der Parteien kommt es nach einer Pause zur Vergleichsverhandlung, in der die Gerichtsdelegation den bereits bestehenden Urteilsentwurf dem Beispielergebnis anpasst und für die Parteien einen Vergleichsvorschlag ausarbeitet. Sofern ein Handelsrichter anwesend ist, wird regelmässig auch ein informelles Fachrichtervorum eingeholt. Kommt es zu keinem Vergleich, werden die Parteien zur Hauptverhandlung vor das HGer in Fünferbesetzung geladen.

KNECHT wies auf die Wichtigkeit von ausserrechtlichen Faktoren in der Vergleichsverhandlung hin, wie z.B. der

Möglichkeit, das Gesicht zu wahren. Zur Veranschaulichung erzählte er dem Publikum von einem Fall, in dem die Beklagte aus dem Vergleichsvorschlag des Gerichts schliessen musste, dass sie mit einer Mängelrüge nur geringfügig durchdringen würde, worauf sie sich mit einer Zahlung an die Klägerin einverstanden erklärte und vereinbarte, die angeblich mangelhaften Gegenstände dem Hilfswerk von Pfarrer Sieber zu schenken.

In der Diskussion im Anschluss an die letzte Vortragsreihe kristallisierten sich insbesondere der richtige Zeitpunkt für die Vergleichsverhandlung und die Rolle des Fachrichtervotums am BPatGer als Themen heraus, die das Publikum beschäftigten.

Prof. FELIX ADDOR führte aus, dass es zu einem späten Verfahrenszeitpunkt grundsätzlich schwieriger sei, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen. So hätten die Parteien bereits viel Geld in den Prozess investiert und sich wiederholt mit ihren Anwälten unterhalten, was tendenziell dazu führe, dass sie vom Bestehen ihres eigenen Anspruchs überzeugt sind. Vergleichsverhandlungen seien deshalb so früh als möglich durchzuführen, zumal sich dann das Novenproblem nicht stelle. KNECHT bemerkte dazu, dass am HGer Aargau der zweite Schriftenwechsel abgewartet werde, um eine umfassende Information der Fachrichter sicherzustellen und bei der Vergleichsverhandlung näher an der materiellen Wahrheit zu sein. In der

von verschiedenen Teilnehmern fortgeführten Diskussion wurde im Allgemeinen anerkannt, dass die fast identische Vergleichsquote der verschiedenen Gerichte von zwei Dritteln zeige, dass betreffend den richtigen Zeitpunkt für eine Vergleichsverhandlung unterschiedliche Ansichten vertretbar sind.

Zur Aussage von BRÄNDLE, dass mit dem «Fachrichtervotum» die Luft draussen sei, äusserte sich insbesondere HULTI kritisch. Folge man dieser Ansicht, so HULTI, stelle das Fachrichtervotum einen Urteilsentwurf dar und der Fachrichter werde faktisch zum Einzelrichter erhoben. HULTI appellierte an die Richter des BPatGer, ihre Verantwortung wahrzunehmen, sich selber kritisch und offen mit dem Streitfall auseinanderzusetzen und den Diskurs nicht zu scheuen. BRÄNDLE entgegnete, dass die Luft nach der informellen und vorläufigen Beurteilung des Fachrichters anlässlich der Instruktionsverhandlung aus Sicht der Parteien deshalb draussen sei, da die Parteien grundsätzlich keine neuen Argumente mehr finden würden und es für sie absehbar werde, wie der Prozess ausgehen dürfte. Das formelle Fachrichtervotum werde hingegen erst nach abgeschlossenem Schriftenwechsel erstellt und könne von der vorläufigen fachrichterlichen Beurteilung insbesondere dann abweichen, wenn im zweiten Schriftenwechsel neue Beweise vorgebracht würden. Der Diskurs werde nicht gescheut, da die anderen Richter nicht erfahren würden,

was in der Instruktionsverhandlung gesagt wurde und einen Ehrgeiz entwickelten, das Votum ihres Kollegen nicht einfach abzusegnen. STIEGER erinnerte daran, dass der Einsatz von Fachrichtern und die Unabhängigkeit des Gerichts von Gutachten grundlegende Ideen des BPatGer darstellten. Die Parteirechte seien jedoch in Bezug auf das Fachrichtervotum stärker limitiert als bei Gutachten, weshalb dem Kollegialgericht zentrale Bedeutung zukomme. In der Folge äusserten verschiedene Veranstaltungsbesucher ihren Eindruck, dass am BPatGer dem Fachrichtervotum präjudizielle Bedeutung zukomme. Von speziellen Schulungen der Fachrichter, über einen veränderten Verfahrensablauf, bei dem die übrigen Richter das Fachrichtervotum erst nach einer eigenen vorläufigen Beurteilung des Falles lesen dürfen, bis hin zur gesetzlichen Vorsehung einer öffentlichen Urteilsberatung präsentierten die Teilnehmer verschiedene Vorschläge, wie dieser ihrer Meinung nach bestehenden Situation Abhilfe geschafft werden könnte.

Die intensiv und konstruktiv geführte Diskussion zum Schluss der Veranstaltung machte deutlich, dass innerhalb der schweizerischen Immaterialgüterrechtsgemeinde ein starkes Bedürfnis nach regelmässigem Gedankenaustausch zwischen Richtern und Anwälten und zusätzlichem Input seitens Wissenschaft und Industrie besteht.