

Kompetenzattraktion vor Bundespatentgericht in Fällen objektiver Klagenhäufung und/oder Anspruchsgrundlagenkonkurrenz?

CHRISTIAN HILTI* / SARAH HENNEBERGER-SUDJANA**

Während Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum im Allgemeinen und im Bereich des unlauteren Wettbewerbs heute von der gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung einer einzigen kantonalen Instanz zugewiesen sind, urteilt das neu eingerichtete Bundespatentgericht in erster Linie über Bestandes- und Verletzungsklagen sowie über Klagen in Sachzusammenhang mit Patenten. Fraglich ist, ob das Bundespatentgericht in Fällen objektiver Klagenhäufung von Rechtsbegehren aus diesen Zuständigkeitsfeldern zur einheitlichen Entscheidung berufen ist oder ob es den generellen Vorgaben der Zivilprozessordnung entsprechend zu einer Spaltung des Rechtsweges kommt. Die Autoren sprechen sich für eine Kompetenzattraktion vor Bundespatentgericht aus, so zumindest in Fällen der objektiven Klagenhäufung von Verletzungs- und Bestandesklagen und von klar mit Patentrecht zusammenhängenden Klagen mit Begehren, die nicht zwingend und ausschliesslich einer anderen sachlichen Zuständigkeit unterliegen.

Alors que les litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle, en général, et ceux relevant de la concurrence déloyale sont de la compétence d'une instance cantonale unique conformément au Code de procédure civile suisse, le Tribunal fédéral des brevets nouvellement institué statue en premier lieu sur les actions en validité et en contrefaçon des brevets et sur les autres actions qui ont un lien de connexité avec des brevets. Il y a lieu de se demander si, en cas de cumul objectif d'actions ressortissant à ces différentes instances tant cantonales que fédérales, le Tribunal fédéral des brevets est appelé à statuer en tant qu'instance unique ou si les voies de droit sont divisées en application des dispositions générales du Code de procédure civile. Les auteurs plaident pour une attraction de compétence en faveur du Tribunal fédéral des brevets, du moins en cas de cumul objectif d'actions en validité et en contrefaçon des brevets et d'actions en lien évident avec le droit des brevets dont les conclusions ne relèvent pas impérativement et exclusivement de la compétence matérielle d'une autre instance.

- I. Einleitung
 - II. Objektive Klagenhäufung
 - 1. Vorgaben der ZPO
 - 2. Bisherige Literaturmeinungen
 - 3. Kompetenzattraktion unter altem und neuem Recht – sowie vor Bundespatentgericht?
 - III. Anwendung des allgemeinen und speziellen Zivilrechts (ausserhalb des Patentrechts) bei «blosser» Anspruchsgrundlagenkonkurrenz
 - IV. Objektive Klagenhäufung vs. Anspruchsgrundlagenkonkurrenz
- Zusammenfassung / Résumé

I. Einleitung

Anfang 2012 hat das Bundespatentgericht seine Arbeit aufgenommen. Während für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum im Allgemeinen wie auch für Streitigkeiten im Bereich des unlauteren Wettbewerbs¹ die gesamtschweizerische Zivilprozessordnung (Art. 5 Abs. 1 ZPO²) seit dem 1. Januar 2011 die Zuständigkeit einer einzigen kantonalen Instanz vorsieht, urteilt das Bundespatentgericht laut dem Bundesgesetz über das Bundespatentgericht (Art. 26 Abs. 1 und 2 PatGG³) in ausschliesslicher Zuständigkeit u.a. über Bestandes- und Verletzungsklagen sowie in konkurrierender

* RA Dr. iur., LL.M., Richter im Nebenamt am Bundespatentgericht, Zürich.

** RA Dr. iur., Zürich.

Die Autoren geben ausschliesslich ihre persönliche Meinung wieder.

¹ Die Streitwertgrenze liegt aktuell bei 30000 CHF.

² Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008, SR 272, AS 2010, 1739.

³ Bundesgesetz über das Bundespatentgericht vom 20. März 2009, SR 173.41, AS 2010, 513.

Kompetenz mit den kantonalen Gerichten über andere Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit Patenten stehen.

Dabei stellt sich die Frage, inwiefern das Bundespatentgericht auch dazu berufen ist, über Rechtsbegehren zu befinden, die in objektiver Klagenhäufung vor das Bundespatentgericht gebracht werden, ohne in den Bereich zu fallen, den das PatGG der sachlichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts zugewiesen hat.

Nach den allgemeinen Regeln und der herrschenden Lehre zeichnet sich in diesen Fällen eine Spaltung des Rechtsweges ab. U.E. sollte das Bundespatentgericht dagegen über im Zusammenhang stehende Rechtsbegehren grundsätzlich einheitlich entscheiden können. Argumentativ könnte dafür auf eine analoge Anwendung von Art. 15 Abs. 2 ZPO zurückgegriffen werden.

Im Folgenden werden die Rechtslage umrissen, die Literaturmeinungen skizziert und die Überlegungen dargelegt, die zugunsten einer Kompetenzattraktion vor Bundespatentgericht im geschilderten Ausmass sprechen.

II. Objektive Klagenhäufung

1. Vorgaben der ZPO

Eine objektive Klagenhäufung liegt vor, wenn ein Kläger im selben Prozess kumulativ oder eventualiter mehrere Ansprüche gegen denselben Beklagten geltend macht und damit verschiedene Streitgegenstände verbindet⁴. Die objektive Klagenhäufung erlaubt so, mehrere Streitgegenstände unter denselben Streitparteien zu klären (Prozessökonomie) und vermeidet einander widersprechende Urteile⁵. Zu denken ist bei der hier interessierenden Fragestellung beispielsweise an Ansprüche aus Patentrecht einerseits und Designrecht andererseits. Auch mit Ansprüchen aus dem Bereich des unlauteren Wettbewerbs (UWG⁶) oder des Kartellrechts sind Überschneidungen gut vorstellbar. Bei Abtretungsklagen können daneben vertrags-, gesellschafts-, arbeits- oder sogar erbrechtliche Konstellationen ins Blickfeld rücken. Bei Streitigkeiten zwischen «Original-Pharmaherstellern» und Generika-Produzenten könnten künftig zudem «Labelling»-Aspekte und damit womöglich sogar markenrechtliche Fragen als Nebenschauplätze relevant werden, weil Generika-Hersteller bei der Präsentation ihrer Produkte durchaus dazu neigen könnten, sich auch bezüglich Ausstattung und Markierung an den Originalpräparaten «zu orientieren».

Wichtig und kennzeichnend für die objektive Klagenhäufung ist (in Abgrenzung zur nachfolgend darzulegenden blossen «Anspruchsgrundlagenkonkurrenz»⁷), dass mit der Formulierung der Ansprüche bzw. der Rechtsbegehren der Streitgegenstand festgelegt und definiert wird. Wird eine Klage gutgeheissen, werden die mehreren Rechtsbegehren Teil des vollstreckbaren Urteilsdispositivs.

Die Voraussetzungen, unter denen eine objektive Klagenhäufung zulässig ist, ergeben sich im Allgemeinen aus Art. 90 ZPO, ggf. in Verbindung mit Art. 15 Abs. 2 ZPO. Erforderlich ist demnach die gleiche sachliche Zuständigkeit für jeden einzelnen der Ansprüche (Art. 90 lit. a ZPO), dieselbe Verfahrensart (Art. 90 lit. b ZPO) und die gleiche örtliche Zuständigkeit, wobei sich Letztere bei konnexen Ansprüchen aus Art. 15 Abs. 2 ZPO ergibt. Die Regelung in Art. 15 Abs. 2 ZPO, welche es im Hinblick auf die örtliche Zuständigkeit zulässt, sachlich zusammenhängende Ansprüche vor dasselbe Gericht zu ziehen, erklärt sich vor dem Hintergrund, dass der Kläger in einer solchen Situation nicht eine Zuständigkeit erschleicht, sondern vielmehr ein berechtigtes Interesse daran hat, mit einem einheitlichen Prozess sich widersprechende Ergebnisse aus unterschiedlichen Verfahren zu vermeiden⁸. Als sachlicher Zusammenhang gelten dabei sowohl ein faktischer wie auch ein rechtlicher Zusammenhang⁹;

⁴ P. OBERHAMMER, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger (Hg.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2010, ZPO 90 N 1; D. FÜLLEMANN, in: A. Brunner/D. Gasser/I. Schwander (Hg.), ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zürich 2011, ZPO 90 N 1–2.

⁵ M. LIVSCHITZ, in: Baker & McKenzie (Hg.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Kommentar, Bern 2010, ZPO 90 N 1; U. HAAS/M. SCHLUMPF, in: P. Oberhammer (Hg.), ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Basel 2010, ZPO 15 N 2.

⁶ Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986, SR 241, AS 1988, 223.

⁷ Unter Anspruchsgrundlagenkonkurrenz ist jene Situation zu verstehen, in welcher mehrere Rechtsgründe geltend gemacht werden, um einen einheitlichen Anspruch zu begründen; M. LIVSCHITZ, in: Baker & McKenzie (Fn. 5), ZPO 90 N 6.

⁸ P. OBERHAMMER, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger (Fn. 4), ZPO 90 N 4.

⁹ BGE 132 III 178 E. 3; F. SCHENKER, in: Baker & McKenzie (Fn. 5), ZPO 15 N 10; M. WEBER, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger (Fn. 4), ZPO 15 N 18; U. HAAS/M. SCHLUMPF, in: P. Oberhammer (Fn. 5), ZPO 15 N 13.

eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung muss geboten erscheinen, um sich widersprechende Urteile in getrennten Verfahren zu vermeiden¹⁰. In der Literatur ist dabei umstritten, ob die Anwendung von Art. 15 Abs. 2 ZPO beschränkt ist auf diejenige Konstellation, in der Nebenansprüche an den Ort des Hauptanspruchs gebracht werden sollen¹¹.

Für die *sachliche Zuständigkeit* existiert keine parallele Vorschrift zu Art. 15 Abs. 2 ZPO. Hintergrund ist, dass die Regelung der sachlichen Zuständigkeit in die kantonale Kompetenz – und nicht in die Kompetenz des Bundesgesetzgebers – fällt¹². Dem gesetzlichen Wortlaut nach können daher Ansprüche, welche nicht in die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts fallen, auch nicht auf dem Wege der objektiven Klagenhäufung vor dieses Gericht gebracht werden. Folge wäre eine Aufspaltung des Rechtsweges in den betroffenen Fällen.

Die Begründung mit der kantonalen Kompetenz bezüglich sachlicher Zuständigkeit lässt sich allerdings hinterfragen: Der Bundesgesetzgeber hat ja gerade die kantonale Kompetenz beschnitten und mit dem Bundespatentgericht eine gesamtschweizerische sachliche¹³ Zuständigkeitsregelung geschaffen. Den Autoren scheint es jedoch wahrscheinlich, dass die Frage der objektiven Klagenhäufung mit Rechtsbegehren, die nicht in die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts fallen, vom Gesetzgeber nicht bedacht und so auch keiner bewussten Regelung zugeführt wurde¹⁴.

2. Bisherige Literaturmeinungen

Inwiefern der skizzierten Problematik begegnet werden kann, ist in der Literatur umstritten. Teilweise wird der «wertungswidrigen Konsequenz der Teilkodifikation»¹⁵ der ZPO dadurch begegnet, dass Art. 15 Abs. 2 ZPO *analog auf Fälle der sachlichen Zuständigkeit angewendet wird*¹⁶; so wenigstens dort, wo es darum geht, beim Hauptsachegericht Nebenbegehren in engem Zusammenhang zur Hauptsache geltend zu machen¹⁷. Andere Ansichten scheinen eine solche analoge Anwendung für ausgeschlossen zu halten¹⁸.

Speziell im Zusammenhang mit der Zuständigkeit des Bundespatentgerichts vertritt *Stieger* die Auffassung, dass eine objektive Klagenhäufung bei Materien, die in die sachliche Zuständigkeit nach Art. 5 ZPO einerseits und Art. 26 Abs. 1 PatGG andererseits fallen, vor dem Bundespatentgericht ausgeschlossen ist, weil eine Klagenhäufung gemäss Art. 90 lit. a ZPO voraussetzt, dass das gleiche Gericht dafür auch sachlich zuständig ist. Obgleich dies «unbefriedigend» sei, müsse der Berechtigte eine Spaltung des Rechtswegs in Kauf nehmen¹⁹. Ein gewisser Widerspruch dieser Konsequenz bestehe aber zu zwei Situationen: Erhebe der Beklagte vor Bundespatentgericht eine *Widerklage* aus dem Zuständigkeitsbereich des Art. 5 ZPO, so sei das Bundespatentgericht zu deren Behandlung

¹⁰ BGE 132 III 178 E. 3.

¹¹ Nachweise zu dieser Frage etwa bei M. WIDMER/T. LEIS, Zuständigkeit gemäss ZPO im Immaterialgüterrechtsprozess, sic! 2012, 370; E. BORLA-GEIER, in: A. Brunner/D. Gasser/I. Schwander (Fn. 4), ZPO 15 N 20; M. WEBER, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger (Fn. 4), ZPO 15 N 26; U. HAAS/M. SCHLUMPF, in: P. Oberhammer (Fn. 5), ZPO 15 N 3.

¹² E. BORLA-GEIER, in: A. Brunner/D. Gasser/I. Schwander (Fn. 4), ZPO 15 N 25; U. HAAS/M. SCHLUMPF, in: P. Oberhammer (Fn. 5), ZPO 15 N 1.

¹³ Die Frage der örtlichen Zuständigkeit ist damit in Patentstreitigkeiten gegenstandslos geworden, soweit eine exklusive sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts existiert.

¹⁴ Die ZPO sah zuerst (vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011) eine einheitliche sachliche Zuständigkeit jeweils einer kantonalen Instanz bezüglich sämtlicher immaterialgüter- und wettbewerbsrechtlicher Streitfragen vor, womit eine Klagenhäufung nach Art. 90 lit. a ZPO ohne Weiteres und selbstverständlich möglich war. Erst mit dem Inkrafttreten des PatGG wurde eine separate, teils ausschliessliche, teils konkurrierende sachliche Zuständigkeit zwischen kantonalen Gerichten und dem Bundespatentgericht geschaffen; dabei wurden die Auswirkungen dieser Aufteilung der Zuständigkeiten mit Blick auf Art. 90 lit. a ZPO und Art. 26 PatGG wohl nicht überdacht und in Einklang gebracht mit der bis dahin geltenden kantonalen Regelung und den Voraussetzungen bei der Widerklage.

¹⁵ P. OBERHAMMER, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger (Fn. 4), ZPO 90 N 5.

¹⁶ T. HÄRTSCH, in: Baker & McKenzie (Fn. 5), ZPO 5 N 1; L. DAVID, in: R. von Büren/L. David (Hg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Basel 2011, N 59.

¹⁷ I. MEIER/M. SOGO, Schweizerisches Zivilprozessrecht, eine kritische Darstellung aus der Sicht von Praxis und Lehre, Zürich 2010, 71.

¹⁸ M. WEBER, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger (Fn. 4), ZPO 15 N 22; danach differenzierend, ob es um das Verhältnis zu kantonalen oder im Bundesrecht begründeten anderen Vorschriften zur sachlichen Zuständigkeit geht: M. LIVSCHITZ, in: Baker & McKenzie (Fn. 5), ZPO 90 N 8–9.

¹⁹ W. STIEGER, Die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte für Prozesse über und im Zusammenhang mit Patenten ab 2011, sic! 2010, 18; W. STIEGER, Prozessieren über Immaterialgüterrechte in der Schweiz: Ein Quantensprung steht bevor, GRUR Int. 2010, 583.

zuständig, zumal für die Widerklage nur die gleiche Verfahrensart²⁰ wie in der Hauptklage, nicht aber die gleiche sachliche Zuständigkeit, vorausgesetzt sei²¹. Auch käme bei einer Widerklage vor der kantonalen Instanz, deren Gegenstand in die ausschliessliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts falle, Art. 26 Abs. 4 PatGG zum Zuge. Dies mit der erneuten Folge, dass das Bundespatentgericht über einen Prozessgegenstand ausserhalb seiner sachlichen Zuständigkeit entscheide²².

Auch *Rigamonti* lehnt eine Kompetenzattraktion bei objektiver Klagenhäufung vor dem Bundespatentgericht ab²³. Er ist aber noch weiter gehend der Ansicht, dass auch Widerklagen, die nicht in die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts fallen, von der Behandlung durch das Bundespatentgericht ausgeschlossen sein müssten, zumal nach Sinn und Zweck die besondere Expertise der Fachrichter – wichtiger Grund für die Einrichtung des Bundespatentgerichts – keinen Beitrag zur Behandlung der entsprechenden Rechtsstreitigkeiten leisten könne²⁴.

3. Kompetenzattraktion unter altem und neuem Recht – sowie vor Bundespatentgericht?

Dass die schweizerische Rechtsordnung grundsätzlich den Gedanken der Kompetenzattraktion (aner-)kennt, um eine Zersplitterung des Rechtsweges zu vermeiden, illustrieren die früheren Vorschriften in Art. 12 Abs. 2 UWG bzw. Art. 14 des Kartellgesetzes (KG²⁵) – welche eine Kompetenzattraktion auch für die Frage der sachlichen Zuständigkeit eigens vorsahen und ohne nähere Begründung²⁶ in den Gesetzesmaterialien zugunsten von Art. 15 ZPO gestrichen wurden²⁷.

Auch im früheren kantonalen Prozessrecht fanden sich Vorschriften, welche in die Richtung einer Kompetenzattraktion wiesen, so etwa § 25 Zürcher Zivilprozessordnung (ZH ZPO²⁸) oder § 18 III Zürcher Gerichtsverfassungsgesetz (ZH GVG²⁹)³⁰. Konkret die Frage nach einer Kompetenzattraktion im immaterialgüterrechtlichen Kontext stellte sich z.B. unter altem kantonalem Prozessrecht in Zürich; dies dort, wo unterschiedliche sachliche Zuständigkeitsordnungen etwa für marken-, design- und urheberrechtliche Streitfälle vorgesehen waren. Durften das Handels- bzw. das Obergericht trotz bloss teilweiser sachlicher Zuständigkeit die Streitsache umfassend beurteilen oder wurde diese auf beide Instanzen verteilt³¹? Einer der erfahrensten Prozessrechtsautoren skizzierte hierzu (jedenfalls für vorsorgliche Massnahmen) eine pragmatische und wohl auch richtige Lösung unter dem Titel «sinnvolle Anwendung der Kompetenzattraktion», ohne eine (unnötige) rechtsdogmatische Unterscheidung zur «Anspruchsgrundlagenkonkurrenz» vorzunehmen³². Die Lösung deckt sich im Wesentlichen mit dem nachfolgend – unter Berücksichtigung von ZPO, PatGG und Prozessrechtsdogmatik – aufgezeigten Vorschlag.

Im geltenden Recht erlaubt Art. 24 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess (BZP³³) eine Kompetenzattraktion, indem die Zuständigkeit des Gerichts für jeden einzelnen Anspruch dort nicht gefordert wird, wo es um (blosse) Nebenansprüche geht. Allgemein aus Sicht der heutigen ZPO und des PatGG bewirkt eine Regelung letztlich im Ergebnis eine Kompetenzattraktion beim Bundespatentgericht: Erhebt nämlich eine beklagte Partei vor dem kantonalen Gericht die Widerklage der

²⁰ Art. 224 ZPO.

²¹ W. STIEGER (Fn. 19), 18 f.

²² W. STIEGER (Fn. 19), 19.

²³ C. P. RIGAMONTI, The New Swiss Patent Litigation System, in: jipitec 2011, 9.

²⁴ C. P. RIGAMONTI (Fn. 23), 9.

²⁵ Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen vom 6. Oktober 1995, SR 251, AS 1996, 546.

²⁶ Dass diese Streichung ohne Begründung in den Gesetzesmaterialien erfolgte, kann einfach damit erklärt werden, dass bezüglich UWG und KG neu die gleiche «einzige kantonale Instanz» gemäss Art. 5 ZPO sachlich für zuständig erklärt wurde wie für alle immaterialgüterrechtlichen Streitigkeiten. Einer spezifischen «Kompetenzattraktionsregelung» für die einzige zuständige kantonale Instanz bedurfte es im UWG oder KG daher nicht mehr. Ausserdem durfte man davon ausgehen, dass damit die Voraussetzung der sachlichen Zuständigkeit nach Art. 90 lit. a ZPO und einer damit verbundenen zulässigen Klagenhäufung ohnehin in allen Fällen erfüllt sein würde, wo das KG, das UWG und immaterialgüterrechtliche Regelungen (einschliesslich Patentrecht!) aufeinandertreffen würden.

²⁷ M. LIVSCHITZ, in: Baker & McKenzie (Fn. 5), ZPO 90 N 9.

²⁸ Zürcher Gesetz über den Zivilprozess vom 13. Juni 1976, LS 271.

²⁹ Zürcher Gerichtsverfassungsgesetz vom 13. Juni 1976, LS 211.1.

³⁰ Vgl. zum Ganzen I. MEIER/M. SOGO (Fn. 17), 71 sowie M. LIVSCHITZ, in: Baker & McKenzie (Fn. 5), ZPO 90 N 10.

³¹ Einen «leading case», der die Frage für ordentliche Verfahren entschieden hätte, gab es gemäss telefonischer Auskunft von Dr. J. ZÜRCHER unter der alten ZH ZPO nicht, doch bestand wohl die Tendenz, zwischen Handelsgericht und Obergericht die Fälle nicht aufzuteilen. Dagegen waren Bezirksgerichte eher geneigt, ihre sachliche Zuständigkeit für immaterialgüterrechtliche Fragen zu verneinen.

³² J. ZÜRCHER, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1998, 16 ff. dazu auch unten Fn. 42.

³³ Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947, SR 273, AS 1948, 485.

Nichtigkeit oder der Verletzung eines Patents, so überweist das kantonale Gericht beide Klagen an das Bundespatentgericht (Art. 26 Abs. 4 PatGG). Eine solche Überweisung müsste daher immer dann stattfinden, wenn die Voraussetzungen von Art. 14 ZPO für die Widerklage erfüllt sind, d.h. auch dann, wenn das Bundespatentgericht sachlich nicht zuständig ist, aber ein sachlicher Zusammenhang zwischen Haupt- und Widerklage besteht.

Das Bundespatentgericht selbst hatte noch keine Gelegenheit, sich gezielt zur Problematik der Kompetenzattraktion zu äussern³⁴.

III. Anwendung des allgemeinen und speziellen Zivilrechts (ausserhalb des Patentrechts) bei «blosser» Anspruchsgrundlagenkonkurrenz

Keine «objektive Klagenhäufung» im oben (II.1.) definierten Sinn liegt vor, wenn ein Kläger im selben Prozess *einheitliche Rechtsbegehren* stellt, d.h. z.B. solche, die nur patentrechtlicher Natur sind, diese aber auf unterschiedliche Anspruchsgrundlagen abstützt. So können sich finanzielle Wiedergutmachungsansprüche im Patentrecht etwa auf die allgemeinen schuldrechtlichen Grundsätze der unerlaubten Handlung, auf Geschäftsanmassung oder auf ungerechtfertigte Bereicherung stützen (Art. 73 des Patentgesetzes [PatG³⁵] in Verbindung mit Art. 41 des Obligationenrechts [OR³⁶], Art. 62 OR oder Art. 423 OR).

Im Gegensatz zur objektiven Klagenhäufung wird bei einer solchen *Anspruchsgrundlagenkonkurrenz* der Streitgegenstand nicht durch unterschiedliche Rechtsbegehren festgelegt und definiert. Wird eine Klage gutgeheissen, werden nur die allgemein formulierten Rechtsbegehren (z.B. auf Übertragung eines Patents oder auf Schadenersatz etc.) Teil des vollstreckbaren Urteilsdispositivs, ohne dass aus diesen unmittelbar die unterschiedlichen angerufenen Anspruchsgrundlagen ersichtlich sind.

Das Bundesgericht hat in Fällen solcher *Anspruchsgrundlagenkonkurrenz*³⁷ wiederholt entschieden, dass eine Aufspaltung des Rechtsweges anlässlich begrenzter sachlicher Kompetenz von kantonalen Gerichten nicht in Betracht komme, sondern vielmehr die Pflicht bestünde, von Amtes wegen den gesamten Sachverhalt rechtlich zu würdigen³⁸.

Es ist u.E. selbstverständlich, dass das Bundespatentgericht bei der Beurteilung von Fällen «in Zusammenhang mit Patentrecht» die Normen und Grundsätze des allgemeinen Zivilrechts, namentlich der Einleitungsartikel (Art. 1 Zivilgesetzbuch [ZGB³⁹], Rechtsmissbrauch, Beweislastverteilung), aber auch des OR (z.B. allgemeine schuldrechtliche Grundsätze, aber auch Regelungen des besonderen Teils des OR, so bei der Frage, ob eine einfache Gesellschaft von Erfinder und Investoren oder nur ein Interessengegensatzvertrag vorliegt usw.) und des ZGB (z.B. Erbrecht mit der Universalsukzession in Patente), anwenden darf und anwenden muss. Ähnlich verhält es sich auch bezüglich wettbewerbsrechtlicher Sachverhaltsaspekte: Wenn z.B. ein Patentabtretungsbegehren sich sowohl auf die Erfindereigenschaft des Klägers (Art. 3 PatG) wie auch auf Vertragsverletzung sowie unlauteres Verhalten des Beklagten (z.B. Bestechung, Verletzung von Geschäftsgeheimnissen/Art. 4a oder Art. 6 UWG) stützt, dann muss das Bundespatentgericht befugt sein, den Abtretungsanspruch aus den verschiedenen Anspruchsgrundlagen heraus zu prüfen.

³⁴ In BPatGE vom 28. März 2012, O2012_010, E. 11 a.E. weist das Bundespatentgericht knapp darauf hin, dass kein Beseitigungsanspruch aus UWG bestehe, wo die unbefugte Entnahme der Streitpatente nicht nachgewiesen worden war. In BPatGE vom 13. Juni 2012, S2012_005, E. 8.3, in welchem die Klägerin neben der Feststellung, dass sie rechtmässige Eigentümerin eines näher bezeichneten Patents sei, auch verlangte, der Beklagten zu verbieten, gegenüber Dritten zu behaupten, dass die Klägerin nicht rechtmässige Patenteigentümerin sei, kam für dieses zweite Rechtsbegehren zwar ein auf das UWG gestützter Anspruch infrage; hier hielt das Bundespatentgericht aber (im Rahmen der Diskussion der örtlichen Zuständigkeit) dafür, dass, «auch wenn allenfalls in diesem Zusammenhang eine Verletzung des UWG zu prüfen ist, es sich in erster Linie um eine Streitigkeit [handle], die mit der Vereinbarung [... zusammenhänge], indem sich die Parteien in Bezug auf EP 111 und allfällige weitere anzumeldende Patente nicht über die Höhe der Lizenzgebühren einigen konnten». Beide Fälle illustrieren immerhin, dass patentrechtliche Fälle häufig einen Zusammenhang zu weiteren Rechtsgebieten, wie insbesondere dem UWG, aufweisen.

³⁵ Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954, SR 232.14, AS 1955, 871.

³⁶ Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 30. März 1911, SR 220, AS 27, 317.

³⁷ Für die Situation einer *subjektiven Klagenhäufung* hat es demgegenüber eine Kompetenzattraktion entsprechend dem früheren Art. 12 Abs. 2 UWG abgelehnt, da die Rechtssicherheit den prozessökonomischen Vorteilen vorgehe; BGE 125 III 95 E. 2 a. bb.

³⁸ BGE 89 II 422 E. 4b; 107 II 119 E. 2a; 91 II 65; 92 II 305, 312 E. 5; 92 II 305 E. 5; 95 II 242, 252 E. 3; vgl. auch L. DAVID, in: R. von Büren/L. David (Fn. 16), N 57.

³⁹ Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907, SR 210, AS 24, 233.

Das Bundesgericht selbst hat im bekannten Kodak-Parallelimportfall⁴⁰ darauf hingewiesen, dass sich etwa bei Parallelimporten auch kartellrechtliche Fragen des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung stellen könnten. Es versteht sich u.E. von selbst, dass die sachliche Kompetenzaufteilung auch aus Sicht des Bundesgerichts wohl nicht dazu führen kann, dass *bei ein und demselben zu beurteilenden Sachverhalt* die *rein patentrechtlichen* Fragen der Verletzung vom Bundespatentgericht, die *kartellrechtlichen* Fragen des Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung dagegen *zwingend* von einer kantonalen Instanz zu beurteilen wären⁴¹.

An einem Beispiel illustriert: Wenn ein präsumtiver Verletzer einem Patentinhaber vorwirft, er würde seine marktbeherrschende Stellung missbrauchen und ihm mit Schadenersatzforderungen droht, dann muss der Patentinhaber (bei bestehendem Rechtsschutzinteresse) befugt sein, beim Bundespatentgericht neben dem Hauptbegehren auf Patentverletzung auch ein Nebenbegehren auf Feststellung zu stellen, dass weder Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung noch ein Schaden (des präsumtiven Verletzers) geltend gemacht werden könne. Es wäre paradox, wenn bei der Beurteilung desselben Sachverhalts nur der Beklagte eine kartellrechtliche Widerklage beim Bundespatentgericht anhängig, nicht dagegen der Kläger ein negatives Feststellungsbegehren als Nebenanspruch geltend machen könnte.

IV. Objektive Klagenhäufung vs. Anspruchsgrundlagenkonkurrenz?

Die Beispiele zeigen u.E., dass die zivilprozessuale Rechtsfigur der «objektiven Klagenhäufung» in Verbindung mit den sachlichen Zuständigkeitsregeln kein geeignetes Mittel darstellt, um den sachlichen Kompetenzbereich generell festzulegen⁴².

Sie machen zudem deutlich, dass zwischen den beiden rechtsdogmatischen Begriffen der «objektiven Klagenhäufung» und der «Anspruchsgrundlagenkonkurrenz» mit Blick auf die sachliche Zuständigkeit ein Zusammenhang – und ein Spannungsverhältnis – besteht und die Übergänge zwischen objektiver Klagenhäufung und Anspruchsgrundlagenkonkurrenz fließend sind: Je nachdem, *wie* die Rechtsbegehren formuliert bzw. *ob* verschiedene Streitgegenstände aufgrund der konkret formulierten Rechtsbegehren ausdrücklich festgelegt werden⁴³ oder ob die Rechtsbegehren stattdessen nur allgemein (z.B. auf Unterlassung und Schadenersatz) formuliert sind und in der Klagebegründung dann mehrfache Anspruchsgrundlagen darlegt werden, liegt eine «objektive Klagenhäufung» oder eine «Anspruchsgrundlagenkonkurrenz» vor. – Und je nachdem kann sich dies – nach gängiger Lehre und Praxis – markant auf die sachliche Zuständigkeit bzw. die Prüfungsbefugnis des angerufenen Gerichts auswirken: Bei objektiver Klagenhäufung besteht die Gefahr einer Aufteilung des Rechtsstreits auf mehrere sachlich zuständige Gerichte, bei «Anspruchsgrundlagenkonkurrenz» ist das angerufene Gericht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gehalten, die verschiedenen Rechtsgrundlagen zu prüfen und zu beurteilen.

Die Frage liesse sich auch aus anderer Perspektive stellen (und beantworten), nämlich ob eine sachliche Zuständigkeitsregelung den Urteilsspielraum eines Gerichts auf die Rechtsnormen beschränkt, die seine sachliche Zuständigkeit begründen. Anders gefragt: Schliesst eine sachliche Zuständigkeitsregelung die Anwendung allgemeiner oder spezieller zivilrechtlicher Rechtsnormen aus, die über die sachliche Zuständigkeitsregelung des angerufenen Gerichts hinausgehen?

⁴⁰ BGE 126 III 129 E. 9.

⁴¹ Nicht ausgeschlossen werden kann natürlich, dass die patentrechtliche Streitsache einerseits und die kartellrechtliche Streitsache andererseits aufgrund entsprechender, separierter und unabhängiger Rechtsbegehren auch je beim Bundespatentgericht und bei einer sachlich zuständigen kantonalen Instanz anhängig gemacht werden und unabhängige Streitgegenstände haben, die von den verschiedenen Instanzen zu beurteilen sind. Dann könnte sich die Einrede der Rechtshängigkeit bei einer Überschneidung der Hauptbegehren im einen Verfahren und möglichen Nebenbegehren im anderen Verfahren stellen.

⁴² Zu Recht leitet der erfahrene Praktiker aufgrund dieser rechtsdogmatischen Begriffe allein keine unterschiedlichen Rechtsfolgen ab, auch wenn er die Unterschiede in der Sache sehr wohl beschreibt; siehe ZÜRCHER (Fn. 32).

⁴³ Eine konkrete rechtliche Formulierung und Festlegung unterschiedlicher Streitgegenstände in den Rechtsbegehren – und damit eine objektive Klagenhäufung – kann sich insbesondere bei negativen Feststellungsbegehren aufdrängen, wenn z.B. neben Unterlassungs- und Schadenersatzbegehren wegen Patentverletzung eine zusätzliche Feststellung begehrt würde, dass sich die Klägerin – entgegen vorprozessualer Vorwürfe der Beklagten – keine unlautere Handlung (etwa wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen) zuschulden kommen liess. Dagegen läge bei einem allgemeinen Rechtsbegehren auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe wegen Rufschädigung aufgrund derselben Vorwürfe eine blosser Anspruchsgrundlagenkonkurrenz vor, wenn die lauterkeitsrechtliche Anspruchsgrundlage nur in der Klagebegründung dargelegt wird.

Nach unserem Dafürhalten wird mit der Bejahung der sachlichen Zuständigkeit mindestens bezüglich einer Hauptstreitsache nur die *gerichtliche Zuständigkeit per se* begründet, dies schliesst aber nicht aus, dass das Gericht den Fall dann umfassend entscheiden kann und muss.

Dies gilt beim Vorliegen der *örtlichen* Zuständigkeit kraft Gesetz (Art. 15 Abs. 2 ZPO), muss u.E. analog aber auch sachlich gelten, wo sich die Frage der örtlichen Zuständigkeit aufgrund der gesamtschweizerischen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gar nicht mehr stellt und die sachliche Zuständigkeit nicht *zwingend und ausschliesslich geregelt wurde*.

Anders ausgedrückt, *konkurrierende* sachliche Zuständigkeitsregeln legen nur (positiv) eine gerichtliche Zuständigkeit fest, verbieten aber nicht (negativ) eine umfassende Anwendung des allgemeinen oder speziellen Zivilrechts; so können und müssen ja auch angerufene kantonale Gerichte im Rahmen der konkurrierenden Konkurrenz von Art. 26 Abs. 2 PatGG gewisse patentrechtliche Fragen, wie z.B. das Recht auf ein Patent (Art. 3 PatG), überprüfen können. Umgekehrt muss aber auch das Bundespatentgericht Fragen des allgemeinen oder speziellen Zivilrechts beurteilen können, die nicht zwingend und ausschliesslich sachlich zugeordnet sind. Art. 5 ZPO sieht zwar eine «einzige kantonale Instanz» vor, legt aber keine *zwingende* sachliche Zuständigkeit fest; insofern muss auch ein anderes kantonales Gericht, wie z.B. ein Arbeitsgericht im Rahmen einer arbeitsvertragsrechtlichen Streitigkeit (Art. 332 OR oder Art. 17 des Urheberrechtsgesetzes [URG⁴⁴]), gewisse patent-, urheber- oder designrechtliche Fragen überprüfen können. Nur *zwingende und ausschliessliche* sachliche Zuständigkeitsregeln, wie z.B. Art. 26 Abs. 1 PatGG betreffend Verletzungs- oder Bestandesfragen, schliessen eine Anwendung spezieller zivilrechtlicher Regeln durch ein sachlich nicht zuständiges Gericht aus.

Die zivilprozessual-rechtsdogmatische Verbindung der sachlichen Zuständigkeitsordnung mit der Rechtsfigur der «objektiven Klagenhäufung» und dem daraus abgeleiteten grundsätzlichen «Verbot» einer umfassenden Rechtsanwendung würde ansonsten je nach Fallkonstellation zu paradoxen Ergebnissen führen, die sachlich nicht zu rechtfertigen sind.

Die Grenze der sachlichen Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist durch die gesetzliche Formulierung von Art. 26 PatGG und das allgemeine Missbrauchsverbot definiert: Die ausschliessliche und zwingende sachliche Zuständigkeit erfordert als Streitgegenstand eine klassische Patentverletzungs- oder Bestandesklage (Art. 26 Abs. 1 PatGG). Die konkurrierende Zuständigkeit von Bundespatentgericht und kantonalen Gerichten setzt voraus, dass die Zivilklage «im Zusammenhang mit Patentrecht» stehen muss (Art. 26 Abs. 2 PatGG). Bei jeder bundespatentgerichtlichen Klage muss sich also entweder die Verletzungs- oder Bestandesfrage stellen oder ein augenscheinlicher Zusammenhang mit Patentrecht bestehen. Auf anderen Rechtsgrundlagen basierende Nebenansprüche müssen aber in beiden Fällen beurteilt werden dürfen, unabhängig davon, ob sie *in den Rechtsbegehren* ihren Niederschlag gefunden haben (objektive Klagenhäufung) oder nur *in den Schriftsätzen* behauptet und substantiiert werden (Anspruchsgrundlagenkonkurrenz), solange sie keiner Sachinstanz zwingend und ausschliesslich zugeordnet sind. In keinem Fall zulässig wäre eine Hauptklage beim Bundespatentgericht gänzlich ohne oder nur mit «vorgegaukeltem» patentrechtlichem Konnex zwecks Umgehung einer offensichtlich anderen (kantonalen) sachlichen und örtlichen Zuständigkeit.

U.E. wäre aufgrund der hier angestellten Überlegungen die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts auch dann gegeben, wenn eine Zivilklage anhängig gemacht würde, die zwar «in Sachzusammenhang mit Patenten steht», deren Rechtsbegehren aber nicht oder nur zum Teil patentrechtlicher Natur sind: So könnte beispielsweise eine wettbewerbsrechtliche Zivilklage beim Bundespatentgericht anhängig gemacht werden, mit der geltend gemacht wird, der Patentinhaber missbrauche seine auf Patenten beruhende Marktmacht. Ebenso wäre die sachliche Zuständigkeit gegeben, wenn eine Zivilklage «in Sachzusammenhang» mit Patenten steht, gleichzeitig aber zusätzliche marken-, design-, lauterkeits- oder kartellrechtliche Begehren oder Fragen Gegenstand der Auseinandersetzung bilden.

Zusammenfassung

Neben dem Gedanken der Prozessökonomie sprechen u.E. die skizzierten Überlegungen aus der Rechtsprechung zugunsten einer Kompetenzattraktion vor dem Bundespatentgericht, zumindest in Fällen einer objektiven Klagenhäufung von Verletzungs- und Bestandesklagen und von klar mit Pa-

⁴⁴ Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. Oktober 1992, SR 231.1, AS 1993, 1798.

tentrecht zusammenhängenden Klagen mit (Neben-)Begehren⁴⁵, die nicht zwingend und ausschliesslich einer anderen Instanz sachlich zugeordnet sind, selbst wenn Letztere über den rein patentrechtlichen Zusammenhang hinausgehen.

Die von STIEGER aufgezeigten Widersprüche zu Fällen der Widerklage könnten so umgangen oder gemindert werden. Die spezifische technische Fachkompetenz am Bundespatentgericht scheint uns zudem kein Hinderungsgrund für eine Kompetenzattraktion, zumal die Zusammensetzung des Spruchkörpers an den Einzelfall angepasst werden kann und grundsätzlich mindestens eine Person des erkennenden Gerichts eine juristische Ausbildung haben muss⁴⁶. So wird sich das Bundespatentgericht auch innerhalb der ihm eigens übertragenen Kompetenzfälle – wie etwa bei Streitigkeiten um die Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung⁴⁷ – oder im Zuge der Anspruchsgrundlagenkonkurrenz regelmässig mit Fragen konfrontiert sehen, die über den Kernbereich des Patentrechts nach PatG hinausreichen. Kann und muss das Bundespatentgericht hier aber Fragen, etwa aus dem allgemeinen Vertragsrecht, dem Erb- oder Gesellschaftsrecht oder dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, beantworten, dürfte es – in der Sache – schwierig zu begründen sein, die Trennlinie zur objektiven Klagenhäufung aufrechtzuerhalten.

Résumé

A côtés d'arguments liés à l'économie des procès, les réflexions exposées, tirées de la jurisprudence, plaident à notre avis en faveur d'une attraction de compétence en faveur du Tribunal fédéral des brevets, du moins en cas de cumul objectif d'actions en validité et en contrefaçon des brevets et d'actions en lien évident avec le droit des brevets contenant des conclusions (subsidiaries)⁴⁸ qui ne relèvent pas impérativement et exclusivement de la compétence matérielle d'une autre instance, même si celles-ci ne se cantonnent pas au champ d'application exclusif du droit des brevets.

Les contradictions relevées par W. STIEGER dans les cas de demandes reconventionnelles pourraient être ainsi évitées ou atténuées. Les compétences spécifiques et techniques que le Tribunal fédéral des brevets doit posséder ne sont pas à notre avis des motifs empêchant une attraction de compétence, d'autant que la composition de la Cour peut être adaptée en fonction du cas d'espèce à juger et qu'au moins un membre de l'autorité saisie doit avoir une formation juridique (art. 21 LTFB). Ainsi, dans les cas relevant de sa seule compétence – comme dans les litiges en rectification des brevets ou portant sur leur transfert (art. 26 al. 2 LTFB) – ou en cas de cumul de demandes concurrentes, le Tribunal fédéral des brevets sera régulièrement confronté à des questions dépassant le cadres des domaines strictement propres à la LBI. Cependant, si le Tribunal fédéral des brevets peut et doit statuer sur des questions relevant du droit des contrats en général, du droit successoral ou commercial ou de la loi sur la concurrence déloyale, il sera difficile de maintenir et justifier en l'espèce une distinction par rapport à un cumul objectif d'actions.

⁴⁵ Ähnlich auch im Zusammenhang der objektiven Klagenhäufung vor der einzigen kantonalen Instanz M. WIDMER/T. LEIS (Fn. 11), 375.

⁴⁶ Art. 21 PatGG.

⁴⁷ Art. 26 Abs. 2 PatGG.

⁴⁸ Il en va de même dans le cas du cumul objectif d'actions devant l'instance cantonale unique M. WIDMER/T. LEIS (note 11), 375.