



**Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni**

Ref.:
ZK2 09 58

Chur, 16. Dezember 2009

Schriftlich mitgeteilt am:

(Eine gegen dieses Urteil beim Bundesgericht erhobene Beschwerde ist mit Urteil vom 26. Juli 2010 abgewiesen worden).

Beurteil

II. Zivilkammer

Vorsitz	Bochsler
RichterInnen	Schlenker und Michael Dürst
Redaktion	Aktuarin ad hoc Bäder Federspiel

In der zivilrechtlichen Beschwerde

der X. AG, Beklagte und Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Reto Mengiardi, Bänziger Mengiardi Toller & Partner, Bahnhofstrasse 7, Postfach 413, 7001 Chur,

gegen

die Verfügung des Vorsitzenden der II. Zivilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden vom 21. August 2009, mitgeteilt am 2. September 2009, in Sachen der Y., Klägerin und Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini und/oder Rechtsanwalt Dr. iur. Patrick Rohn, Schellenberg Wittmer, Löwenstrasse 19, Postfach 1876, 8021 Zürich, gegen die Beklagte und Beschwerdeführerin (Prozess ZFE 06 1),

betreffend Patentrecht (Beweisverfahren, Gutachten, Ausstand Sachverständiger),

hat sich ergeben:

I. Sachverhalt

A. Am 21. Juli 2006 erhob die Y. beim Kantonsgericht Graubünden gegen die X. AG (vormals X. AG A.) eine patentrechtliche Klage (Verfahren ZFE 06 1). Nach Durchführung eines doppelten Schriftenwechsels erliess der Kantonsgerichtspräsident am 29. März 2007 die Beweisverfügung (ZFE 06 1, act. IX.11). Darin ordnete er unter anderem die Erstellung eines Sachverständigengutachtens an. Am 30. April 2007 reichten beide Parteien ihre Anträge zur Nomination und Instruktion des Sachverständigen ein (ZFE 06 1, act. I.6 u. I.7).

Mit Eingabe vom 30. August 2007 stellte die Beklagte den Antrag, den Gegenstand des Verfahrens vorläufig auf die Teilfrage zu begrenzen, ob ein Anspruch der Klägerin auf Miteigentum am Streitpatent bestehe (ZFE 06 1, act. I.10). Begründet wurde dieser Antrag unter anderem damit, dass dadurch allenfalls auf das Einholen einer zeit- und kostenaufwendigen Expertise verzichtet werden könne, da der Prozess in Bezug auf die Teilfrage des Miteigentumsanspruchs nach Abschluss der Zeugenbefragungen spruchreif sei. Die Klägerin stellte sich in ihrer Vernehmlassung vom 24. September 2007 ablehnend zu diesen Verfahrensanträgen (ZFE 06 1, act. I.11). Mit prozessleitender Verfügung vom 14. Februar 2008 (ZFE 06 1, act. IX.13) wies der Kantonsgerichtspräsident das Gesuch um Durchführung einer Gerichtsverhandlung zum Entscheid über materiell-rechtliche Teilfragen ab. Zudem setzte er als Sachverständigen den Patentanwalt B. von der Firma C. C., Patentanwälte, D. (im Folgenden C.), ein.

Nach erfolgter Experteninstruktion vom 10. März 2008 (ZFE 06 1, act. IX.14) orientierte der Experte den Kantonsgerichtspräsidenten am 4. Juni 2008 telefonisch über den Umstand, dass er bzw. seine Kanzlei in einer anderen Patentsache von einer Drittfirma beauftragt gewesen sei, diese als Lizenznehmerin bei der Verhandlung und Abwicklung eines Patentlizenzvertrages mit der Erfinderin und hiesigen Klägerin zu vertreten. Seine Mandantin habe dabei lizenzvertraglich die Pflicht übernommen, beim Europäischen Patentamt ein Patent auf den Namen der Klägerin zu erwirken. Zur Herstellung der Handlungsfähigkeit der Kanzlei vor dem Europäischen Patentamt sei diese von der Klägerin entsprechend formell bevollmächtigt worden. Nach Angaben des Experten äusserte sich der Kantonsgerichtspräsident ihm gegenüber derart, dass dieser Sachverhalt kein Befangenheitsproblem darstelle. Ein Widerruf des Auftrages an Patentanwalt B. zur Erstellung der Gerichtsexpertise erfolge

jedenfalls nicht. Am 1. Dezember 2008 erstattete der Genannte sein Gutachten (ZFE 06 1, act. VII.3). Den Parteien wurde dieses am 4. Dezember 2008 zugestellt (ZFE 06 1, act. IX.15).

B. Mit Eingabe vom 26. Januar 2009 (ZFE 06 1, act. I.14) stellte die Beklagte folgende Anträge:

- "1. Patentanwalt B., C., D., sei seiner Funktion als gerichtlicher Experte zu entheben und sein Gutachten vom 1. Dezember 2008 sei aus dem Recht zu weisen.*
- 2. Die Kosten des Gutachtens vom 1. Dezember 2008 seien der Klägerin aufzuerlegen.*
- 3. Es sei der Gegenstand des Verfahrens vorläufig zu begrenzen auf die Teilfrage, ob ein Anspruch der Klägerin auf Miteigentum am Streitpatent besteht.*
- 4. Eventualiter zu Antrag 1: Sollte Antrag 1 abgewiesen werden, sei der Beklagten Frist anzusetzen, um als Voraussetzung zu einer noch zu beantragenden Oberexpertise vor der Experteninstruktion in tatsächlicher Hinsicht zum Thema der äquivalenten Verletzung des Streitpatents schriftlich Stellung zu nehmen.*
- 5. Eventualiter zu Antrag 3: Sollte Antrag 3 abgewiesen und ein neues Gutachten angeordnet werden, sei der Beklagten Frist anzusetzen, um vor der Experteninstruktion in tatsächlicher Hinsicht zum Thema der äquivalenten Verletzung des Streitpatents schriftlich Stellung zu nehmen."*

Der erste Antrag wurde im Wesentlichen damit begründet, dass zwischen dem Gutachter B., welcher geschäftsführendes Mitglied der Patentanwaltskanzlei C. sei, und der Klägerin (Y.) ein im August 2007 eingegangenes und andauerndes Mandatsverhältnis bestehe. Dabei berief die Beklagte sich auf die Ausstandsgründe von Art. 42 lit. c und g GOG. Mit Schreiben vom 30. Januar 2009 bezog der nominierte Gerichtsexperte B. zur Ausstandsfrage Stellung (ZFE 06 1, act. I.15). Dabei stellte er ein Mandatsverhältnis zwischen ihm sowie der Kanzlei C. und der Klägerin in Abrede. Die Kanzlei arbeite ausschliesslich im Auftrag und auf Weisung einer Lizenznehmerin an der dem Patent E. zu Grunde liegenden Erfindung. Die Klägerin beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 25. Februar 2009 (ZFE 06 1, act. I.16), was folgt:

- "(a) Die Anträge der Beklagten seien vollumfänglich abzuweisen.*
- (b) Eventualiter sei neben der Abweisung der beklagten Anträge ein unabhängiger, vom Kantonsgericht zu bestimmender Experte zu beauftragen, innert einer Frist von 2 Monaten eine Oberexpertise zu erstellen, die sich gestützt auf die mit Verfügung des Kantonsgerichtspräsidiums vom 14. Februar 2008 zugelassenen Expertenfragen zur Richtigkeit und Vollständigkeit der von Patentanwalt B. erstellten Expertise vom 1. Dezember 2008 äussert."*

In ihren Eingaben vom 17. Juli 2009 (Beklagte, ZFE 06 1, act. I.17) und vom 7. August 2009 (Klägerin, ZFE 06 1, act. I.18) hielten beide Parteien an ihren Verfahrensanhträgen fest.

Mit Verfügung vom 21. August 2009, mitgeteilt am 2. September 2009, wies der instruierende Richter, Kantonsrichter Hubert, die mit Eingabe vom 26. Januar 2009 gestellten Anträge der Beklagten vollumfänglich ab. Die Kosten wurden bei der Prozedur belassen.

C. Gegen diese Verfügung erhob die X. AG am 23. September 2009 Beschwerde an die II. Zivilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden (act. 01). Sie stellte folgende Anträge:

- "1. Es sei die Verfügung des Vorsitzenden der II. Zivilkammer im Verfahren Ref. ZFE 06 1 vom 21. August 2009, mitgeteilt am 2. September 2009, betreffend Beweisverfahren, Gutachten, Ausstand Sachverständiger etc., aufzuheben.*
- 2. Patentanwalt B., C., D., sei seiner Funktion als gerichtlicher Experte zu entheben und sein Gutachten vom 1. Dezember 2008 sei aus dem Recht zu weisen.*
- 3. Die Kosten des Gutachtens vom 1. Dezember 2008 seien der Klägerin aufzuerlegen.*
- 4. Es sei der Gegenstand des Verfahrens vorläufig zu begrenzen auf die Teilfrage, ob ein Anspruch der Klägerin auf Miteigentum am Streitpatent besteht.*
- 5. Unter gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Klägerin."*

Der Vorsitzende der II. Zivilkammer verzichtete gemäss Schreiben vom 7. Oktober 2009 (act. 04) unter Hinweis auf die Erwägungen in der angefochtenen Entscheidung auf Gegenbemerkungen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte in ihrer Beschwerdeantwort vom 19. Oktober 2009 (act. 05), was folgt:

- "(a) Die Anträge der Beklagten seien vollumfänglich abzuweisen.*
- (b) Eventualiter sei neben der Abweisung der beklagten Anträge ein unabhängiger, vom Kantonsgericht zu bestimmender Experte zu beauftragen, innert einer Frist von 2 Monaten eine Oberexpertise zu erstellen, die sich gestützt auf die mit Verfügung des Kantonsgerichtspräsidiums vom 14. Februar 2008 zugelassenen Expertenfragen zur Richtigkeit und Vollständigkeit der von Patentanwalt B. erstellten Expertise vom 1. Dezember 2008 äussert.*
- (c) Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten."*

Am 2. November 2009 (act. 09) liess die Beschwerdeführerin dem Kantonsgericht eine kurze Stellungnahme zur Beschwerdeantwort zukommen. Mit Schreiben vom 9. November 2009 (act. 11) beantragte die Beschwerdegegnerin, diese Eingabe aus dem Recht zu weisen.

Auf die Erwägungen in der angefochtenen Verfügung sowie auf die Ausführungen der Rechtsvertreter der Parteien in den Rechtsschriften wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

II. Erwägungen

1. Gegen prozessleitende und vorsorgliche Präsidialverfügungen kann innert 20 Tagen bei der betreffenden Kammer Beschwerde geführt werden (Art. 237 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Die Beschwerde wird durch Beirteil erledigt (Art. 237 Abs. 4 ZPO).

Die Beschwerde der X. AG vom 23. September 2009 richtet sich gegen die prozessleitende Verfügung des Vorsitzenden der II. Zivilkammer vom 21. August 2009, mitgeteilt am 2. September 2009. Die II. Zivilkammer ist demnach für die Beurteilung der Beschwerde zuständig. Diese wurde im Übrigen frist- sowie formgerecht erhoben, so dass darauf eingetreten werden kann.

2. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildet hauptsächlich die Frage, ob der vom Gericht eingesetzte Experte B. als befangen erscheint.

a. Sind zur Aufklärung des Sachverhaltes Fachkenntnisse erforderlich, über die weder das Gericht noch einzelne seiner Mitglieder verfügen, können von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei Sachverständige beigezogen werden (Art. 188 ZPO). Ausschluss und Ausstand der Sachverständigen richten sich nach den Bestimmungen des Gerichtsorganisationsgesetzes (Art. 190 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Die Beschwerdeführerin beruft sich vorliegend auf die Ausstandsgründe von Art. 42 lit. c und lit. g GOG (BR 173.000). Nach den genannten Bestimmungen haben Gerichtspersonen in allen Angelegenheiten in den Ausstand zu treten, in denen sie zu einer Partei oder einer geschädigten oder sonst am Verfahren beteiligten Person in einem besonderen Pflicht- oder Abhängigkeitsverhältnis stehen (lit. c), oder in denen sie aufgrund anderer Umstände als befangen erscheinen (lit. g).

Im Sinne einer unabhängig vom anwendbaren Verfahrens- und Organisationsrecht geltenden Minimalgarantie haben die Prozessparteien einen aus Art. 6 Ziff. 1

EMRK und Art. 30 Abs. 1 BV abgeleiteten Anspruch darauf, dass ihre Sache von einem unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Gericht ohne Einwirken sachfremder Umstände entschieden wird. Liegen bei objektiver Betrachtungsweise Gegebenheiten vor, die den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen, so ist die Garantie des verfassungsmässigen Richters verletzt (BGE 127 I 196 ff. [198 f.], E. 2b; BGE 126 I 68 ff. [73], E. 3a). Für Sachverständige gelten grundsätzlich die gleichen Ausstands- und Ablehnungsgründe, wie sie für Richter vorgesehen sind. Da sie nicht Mitglied des Gerichts sind, richten sich die Anforderungen zwar nicht nach Art. 30 Abs. 1 BV, sondern nach Art. 29 Abs. 1 BV. Hinsichtlich der Unparteilichkeit und Unbefangenheit kommt Art. 29 Abs. 1 BV indessen ein mit Art. 30 Abs. 1 BV weitgehend übereinstimmender Gehalt zu (Urteil des Bundesgerichts vom 4. Februar 2009, 8C_509/2008, E. 4.2).

b. Die Frage der Befangenheit des Experten stellt sich vorliegend in Bezug auf die Klägerin, die Y., und zwar aufgrund des Umstandes, dass B. bzw. sein Patentanwaltsbüro sich im Auftrag einer Drittfirma, der F. AG, mit einer Patentsache betreffend die Y. zu befassen hatte. Zur Beantwortung der Frage, ob der Gutachter als befangen erscheint oder nicht, erweist es sich als notwendig, sich mit der Beziehung zwischen der F. AG und der Y. einerseits sowie der F. AG und dem Experten andererseits auseinanderzusetzen. Dies wiederum bedingt die Kenntnis gewisser Grundlagen betreffend Lizenzvertrag und Patentanmeldungsverfahren.

b/aa. Durch den Lizenzvertrag verpflichtet sich der Lizenzgeber, dem Lizenznehmer die Benutzung eines immateriellen Gutes zu gestatten. Dabei gehört es zur Pflicht des Lizenzgebers, die Nutzungsmöglichkeit am Lizenzgegenstand zu verschaffen. Diese positive Genussverschaffungspflicht begründet je nach Vertragsinhalt unterschiedliche Handlungs- oder Mitteilungspflichten (Anmeldung, Registrierung, Vermittlung von technischem Wissen etc.). In Lizenzverträgen über formell geschützte Immaterialgüter hat der Lizenzgeber unter anderem für den Erhalt der formellen Rechtsstellung Sorge zu tragen (Zahlung der Patentgebühr, Erneuerung der Marke, Verteidigung des lizenzierten Schutzrechts gegenüber Drittangriffen usw.). Der Lizenznehmer verspricht dem Lizenzgeber in der Regel, eine Lizenzgebühr zu bezahlen. Zwischen den Parteien liegt ein Dauerschuldverhältnis vor. Der Lizenz kommt nur obligatorische Wirkung zu. Allerdings verschafft der Eintrag in das Register dem Lizenzvertrag auch Wirkungen gegenüber Dritten (Marc Amstutz/Werner Schlupe,

in: Basler Kommentar zum OR I, Art. 1–529 OR, 4. A., Basel 2007, Einl. vor Art. 184 ff. OR, N 267, 279 f., 282 u. 289).

b/bb. Das Recht auf das Patent – eine Anwartschaft, die selbst absoluten Schutz genießt – steht dem Erfinder zu. Es beinhaltet die materielle Legitimation, die Erfindung zum Patent anzumelden und so den absoluten Schutz des Patentgesetzes zu erlangen (Mario M. Pedrazzini/Christian Hilti, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3. A., Bern 2008, S. 204). Die Universitäten regeln die wirtschaftliche Verwertung von Patentrechten im kantonalen Universitätsgesetz und in der Personalverordnung sowie in separaten Richtlinien (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 221). Beim Verfahren zur Erteilung eines Patents bestehen im Wesentlichen zwei Grundformen: Das blosse Registrierungsverfahren und das materielle Prüfungsverfahren, wo die Prüfung der Erfindung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit im Mittelpunkt steht. Beim europäischen Anmeldeverfahren – und um ein solches geht es im nachfolgend aufgeführten Lizenzvertrag zwischen der Y. und der F. AG – handelt es sich um ein materielles Prüfungsverfahren (vgl. dazu und zum ganzen Verfahrensablauf Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 228 f.).

Eine europäische Patentanmeldung kann jede berechtigte Person einreichen. Besitzt der Anmelder keine umfassenden Erfahrungen auf dem Gebiet des Patentrechts, wird eine Vertretung durch eine beim Europäischen Patentamt zugelassene Vertreterin indes dringend empfohlen. Nur so könne sichergestellt werden, dass die zahlreichen Fristen sowie Form- und Verfahrensvorschriften routinemässig überwacht und eingehalten werden (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 242 f.). Wird die Anmeldung von professionellen Patentanwälten abgefasst, erfüllt sie praktisch immer die Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldedatums. Weist die Anmeldung hingegen gravierende Mängel auf, besteht die Gefahr, dass ihr nicht einmal ein Anmeldetermin zuerkannt wird (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 244).

Das europäische Anmeldeverfahren gliedert sich – im Anschluss an die Eingangs- und Formalprüfung – in zwei Teile: Zuerst muss der Stand der Technik mit Hilfe einer Recherche festgestellt werden. Dazu dient der europäische Recherchenbericht. Dessen Veröffentlichung löst die wichtige 6-Monats-Frist zur Stellung des Prüfungsantrags und Zahlung der Prüfungs- und Benennungsgebühren aus, die vom Anmelder bzw. seinem Vertreter zu beachten ist (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 255 ff.). Mit dem Patentanspruch definiert der Anmelder die Erfindung. Die Patentansprüche sind deshalb das Herzstück der

Patentschrift, und ihre Bedeutung für das subjektive Patentrecht ist zentral (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 282).

c. Die Y. (sowie das G., im Folgenden nicht mehr erwähnt) und die F. AG schlossen im Dezember 2005/Januar 2006 einen Lizenzvertrag ab; die Y. als Lizenzgeberin und Erfinderin und die F. AG als Lizenznehmerin (ZFE 06 1, act. II.59). Zu prüfen ist nachfolgend, welche Bedeutung Art. 19.2 und 19.3 dieses Lizenzvertrages für die Y. und für das hier zu beurteilende Verfahren zwischen der Y. und der X. AG unter dem Gesichtspunkt der Befangenheit des Experten bzw. des Anscheins dazu haben.

c/aa. Wie in Erwägung 2b/bb aufgezeigt, ist die Y. als Erfinderin und Lizenzgeberin die Berechtigte, ihre Erfindung zum Patent anzumelden, womit das ganze Anmeldeverfahren in Gang gesetzt wird. Sie braucht das indes nicht selbst zu tun, sondern kann sich dabei auch von einer vom Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreterin vertreten lassen. Gemäss Art. 19.2 des Lizenzvertrages hat die Y. von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die F. AG auf deren Verantwortung und Kosten mit dem Erwirken von noch hängigen Patentanmeldungen und der Aufrechterhaltung von Patentanmeldungen und erteilten Patenten betraut. Zugleich hat sie der F. AG das Recht eingeräumt, die entsprechenden Handlungen durch einen Patentanwalt ihrer Wahl vorzunehmen. Die Genannte hat diese Möglichkeit genutzt und die Firma C. bzw. Patentanwalt B. mit der Wahrnehmung der erwähnten Aufgaben betraut. Ein schriftlicher Vertrag zwischen der F. AG und dem Patentanwaltsbüro befindet sich nicht bei den Akten, so dass der genaue Auftrag nicht bekannt ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die von der F. AG an das Patentanwaltsbüro übertragenen Aufgaben mit Art. 19.2 des Lizenzvertrags decken. Das zeigt sich etwa darin, dass die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort nicht bloss von Patentanmeldung spricht, sondern davon, dass sich die F. AG gegenüber der Y. zur Betreuung der lizenzierten Patentrechte verpflichtet und sich alsdann entschieden habe, diese Betreuung ihren Patentanwälten von C. anzuvertrauen (act. 05, S. 6, Ziff. 19).

c/bb. Nicht nur die Vorinstanz (vgl. E. 2c/cc der angefochtenen Verfügung, S. 13), sondern, wie soeben erwähnt, auch die Y. interpretieren Art. 19.2 des Lizenzvertrags derart, dass sich die F. AG zur Betreuung der lizenzierten Patentrechte verpflichtet hat. Es besteht also ein Auftragsverhältnis zwischen diesen beiden Parteien. Entsprechend Art. 394 OR hat sich die F. AG durch die Annahme des Auftrags verpflichtet, die ihr übertragenen Geschäfte oder Dienste

vertragsgemäss zu besorgen. Wesensmerkmal des Auftrags sind die Treueverpflichtung, das besondere Vertrauensverhältnis und der Persönlichkeitsbezug (Rolf H. Weber, in: Basler Kommentar zum OR I, Art. 1–529 OR, 4. A., Basel 2007, N 3 zu Art. 394 OR). Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Er hat das Geschäft persönlich zu besorgen, es sei denn, er werde zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt (Art. 398 Abs. 3 OR). Eine solche Ermächtigung liegt hier vor, wobei die F. AG einen Patentanwalt ihrer Wahl beiziehen kann.

Der soeben erwähnte Art. 398 Abs. 3 OR regelt die Substitution (vgl. Weber, a.a.O., N 3 zu Art. 398 OR). Der Beizug eines Substituten als qualifizierten Erfüllungsgehilfen erfolgt durch Erteilung eines Unterauftrags. Dabei wird ein selbständiges Auftragsverhältnis, nicht ein Stellvertretungsverhältnis, begründet. Der Substitutionsauftrag muss sich innert der Grenzen des Hauptauftrags halten; eine Überschreitung stellt eine Vertragsverletzung dar (Weber, a.a.O., N 6 zu Art. 398 OR). Zwischen dem Substituten und dem Hauptauftraggeber besteht keine vertragliche Beziehung. Der Substitut verfügt deshalb dem Hauptauftraggeber gegenüber und der Hauptauftraggeber gegenüber dem Substituten über keine vertraglichen Ansprüche (Walter Fellmann, in: Berner Kommentar zu Art. 394–406 OR, Bern 1992, N 610 zu Art. 398 OR). Insofern ist die Auffassung der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin, zwischen der Y. und C. bzw. Patentanwalt B. bestehe kein eigentliches Mandatsverhältnis, zutreffend. Hingegen lassen beide einen wesentlichen Aspekt ausser Acht: Der Substitut (in casu das Patentanwaltsbüro) weiss, dass der Erstbeauftragte (in casu die F. AG) auf die Interessen des Hauptauftraggebers (in casu die Y.) verpflichtet ist und die ihm im Unterauftrag übertragenen Bereiche des Hauptauftrages letztlich der Wahrung dieser Interessen dienen. Er muss daher erkennen, dass sich seine Leistung und sein Leistungsverhalten gerade auf die Interessen des Hauptauftraggebers auswirken, und dass der Erstbeauftragte als sein Vertragspartner am Schutz der Interessen des Hauptauftraggebers ein eigenes starkes Interesse hat. Da der Hauptauftraggeber aus diesen Gründen in den Schutzbereich des Vertrages zwischen dem Erstbeauftragten und dem Substituten einzubeziehen ist, hat der Substitut ihm gegenüber bei der Besorgung der aufgetragenen Geschäfte oder bei der Ausführung der übernommenen Dienstleistungen in gleicher Weise Schutzpflichten und Pflichten zu sorgfältigem Verhalten wie gegenüber dem Erstbeauftragten als seinem unmittelbaren Vertragspartner. Verletzt der Substitut diese Pflichten, sind dem geschützten Hauptauftraggeber deshalb nach den

Grundsätzen der Vertragshaftung eigene vertragliche Schadenersatzansprüche zuzugestehen (Fellmann, a.a.O., N 618 f. zu Art. 398 OR).

c/cc. Aus der vorstehend zitierten Lehre erhellt, dass die Begründung der Vorinstanz, mit der sie den Anschein der Befangenheit des Patentanwalts verneint, zu kurz greift. In der angefochtenen Verfügung wird erwogen, ein nebenamtlich tätiger Richter erscheine bspw. als befangen, wenn er als Anwalt zu einer Partei in einem Auftragsverhältnis stehe oder für eine Partei mehrmals oder kurze Zeit vorher anwaltlich tätig gewesen sei, was ebenso für den Sachverständigen gelten dürfte. Anschliessend wird dann einzig unter diesem Aspekt geprüft, ob ein Pflicht- oder Abhängigkeitsverhältnis besteht und wegen fehlendem Mandat verneint (E. 2c, S. 11 ff.). Diese Sichtweise ist indes viel zu eng.

Wie in Erwägung 2a dargelegt, gilt die Garantie des unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richters grundsätzlich auch für Sachverständige. Die Garantie ist verletzt, wenn Gegebenheiten vorliegen, welche den Anschein der Befangenheit und die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Solche Umstände können in einem bestimmten Verhalten der betreffenden Person oder in äusseren Gegebenheiten funktioneller und organisatorischer Natur begründet sein. Für den Ausstand wird nicht verlangt, dass der Sachverständige tatsächlich befangen ist. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit erwecken. Das subjektive Empfinden einer Prozesspartei vermag dagegen keine Ausstandspflicht zu begründen (Urteil des Bundesgerichts vom 4. Februar 2009, 8C_509/2008, E. 4.3, mit weiteren Hinweisen). Dass nachgerade ein Auftragsverhältnis vorliegen muss, wird zu Recht nicht verlangt, da sich eine Befangenheit ja auch aus anderen Umständen ergeben kann.

Vorstehend wurde aufgezeigt, dass trotz des Umstandes, dass ein Unterbeauftragter zum Hauptauftraggeber in keinem Auftragsverhältnis steht, er diesem gegenüber in der Treuepflicht steht und Schutzpflichten zu erfüllen hat, so etwa den Schutz dessen Interessen. Hatte das Patentanwaltsbüro bzw. Patentanwalt B. in einem hängigen Patentanmeldungsverfahren nun aber auch die Interessen der Y. zu vertreten, stand er in einem erheblichen Pflichtverhältnis zu dieser. Die gleichzeitige Übernahme eines Mandats als gerichtlicher Gutachter in einer Patentrechtstreitigkeit zwischen der Y. und der X. AG musste daher bei objektiver Betrachtungsweise zwangsläufig den Anschein der Befangenheit erwecken.

c/dd. In diesem Sinn vermag weder der Umstand, dass zwischen dem Gerichtsexperten und der Y. kein eigentliches Mandatsverhältnis bestand und besteht, noch derjenige, dass der Gerichtsexperte im Auftrag und nach Weisung der Lizenznehmerin, der F. AG, tätig war, und auch nicht die Tatsache, dass die Lizenznehmerin die Kosten der Patentanmeldung und des von ihr beauftragten Patentanwaltsbüros selbst zu tragen hat (vgl. E. 2c/bb, S. 12, der angefochtenen Verfügung) etwas daran zu ändern, dass das Patentanwaltsbüro gleichsam wie die Lizenznehmerin verpflichtet ist, die Interessen der Y. als Hauptauftraggeberin wahrzunehmen. Es ist daher auch nicht haltbar, wenn die Vorinstanz die Beziehungen zwischen der Patentanwaltskanzlei und der Y. im formalen registerrechtlichen Zwang zur Ausstellung einer Bevollmächtigung für die Patentanmeldung als restlos erschöpft betrachtet.

c/ee. Ist somit davon auszugehen, dass (auch) das Patentanwaltsbüro zur Wahrung der Interessen der Y. verpflichtet ist, ist unerheblich, ob die Y. gestützt auf Art. 19.3 des Lizenzvertrags auch ein direktes Mitwirkungs- bzw. Weisungsrecht gegenüber dem unterbeauftragten Büro hat, wie dies die Beschwerdeführerin geltend macht und von der Beschwerdegegnerin bestritten wird. Gestützt auf die Lehre zur Substitution müsste ein solches Recht wohl verneint werden, doch kann diese Frage vorliegend offen bleiben.

d. Die Beschwerdegegnerin bringt vor, die Betreuung des lizenzierten Portfolios sei im Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen und auch nach Abschluss des Lizenzvertrags nicht durch C. erfolgt, sondern durch die in Basel domizilierte Agentur H.. Erst etwa eineinhalb Jahre nach Unterzeichnung des Lizenzvertrags sei die Betreuung der lizenzierten Patentanmeldungen durch die F. AG an C. übertragen worden. Der Lizenzvertrag sei von den beteiligten Parteien bereits im Dezember 2005 bzw. Januar 2006 unterzeichnet worden (vgl. act. 05, Ziff. 13, S. 4 f.).

d/aa. Gemäss den Ausführungen der Beschwerdegegnerin ging die Betreuung der lizenzierten Patentanmeldungen also ca. Mitte 2007 von der H. an C. über. Dies findet eine Bestätigung in der Vollmacht der Y. an das Patentanwaltsbüro vom 29. August 2007 (ZFE 06 1, act. III.41). Gestützt darauf gab das Büro dem Europäischen Patentamt am 14. September 2007 die Vertretung der Patentanmeldung bekannt (ZFE 06 1, act. III.42). Die Erteilung des europäischen Patents erfolgte dann am 8. Oktober 2008 (ZFE 06 1, act. III.40). Es fällt auf, dass die Nummern auf der Patentanmeldung (vgl. ZFE 06 1, act. III.41: I.) und der Patenterteilung (ZFE 06 1, act. III.40: E.) nicht dieselben sind. Diese Differenz

rührt offenbar daher, dass für die Patentanmeldung einerseits und die Patenterteilung andererseits unterschiedliche Nummern verwendet werden. Jedenfalls ist unbestritten, dass es sich hierbei um ein und dasselbe Patentverfahren handelt.

d/bb. Das Patentanwaltsbüro war mit der fraglichen Patentierung demnach zumindest von Mitte August 2007 bis am 8. Oktober 2008 befasst. Wie im Sachverhalt dargestellt, erfolgte die Experteninstruktion am 10. März 2008. Am 4. Juni 2008 wies B. den damals prozessleitenden Richter auf den fraglichen Umstand hin, und am 1. Dezember 2008 erstattete er das Gutachten. Somit arbeitete der Experte in der Streitangelegenheit Y./X. AG das Gutachten exakt zu einem Zeitpunkt aus, als er mit der Patentierung der Erfindung der Y. befasst war.

Hinzu kommt, dass nach Publikation des erteilten Patents das sog. Einspruchsverfahren zu laufen beginnt. Danach können Dritte innert 9 Monaten beim Europäischen Patentamt schriftlich Einspruch einlegen. Das Verfahren endet mit einer Entscheidung entweder in Form eines Widerrufs des Patents, einer Zurückweisung des Einspruchs oder einer Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang. Die Entscheidungen der Einspruchsabteilung können erstinstanzlich mit Beschwerde an die Beschwerdekammer angefochten werden und diese an die Grosse Beschwerdekammer weitergezogen werden (Pedrazzini/Hilti, a.a.O., S. 229 u. insb. S. 269 f.). Der Einwand des Rechtsvertreters der Beschwerdeführerin (vgl. act. 01, Ziff. 10a f., S. 5 f.), wonach das Rechtsgeschäft, für welches die Klägerin C. bevollmächtigte hatte, entgegen der Auffassung der Vorinstanz (vgl. E. 2c/dd, S. 13, der angefochtenen Verfügung) im Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens nicht abgeschlossen gewesen sei, ist demnach zutreffend, zumal ein Widerruf der Vollmacht nach Patenterteilung nicht bekannt ist und auch von der Beschwerdegegnerin nicht geltend gemacht wird.

e. Weder aus den Beweisurkunden noch aus den Rechtsschriften oder dem vorinstanzlichen Urteil geht hervor, welche Person des Patentanwaltsbüros C. sich mit der besagten Patentanmeldung befasst hat. Dies ist insofern von Bedeutung, als sich die Frage stellt, ob der Experte B. auch dann als befangen erschiene, wenn ein anderer Patentanwalt des Büros mit der Angelegenheit betraut war. So erkannte das Kantonsgericht bspw. in dem PKG 1994 Nr. 45 zu Grunde liegenden Entscheidung, allein der Umstand, dass ein Sachverständiger, der zur Abklärung eines Lawinenunfalls beigezogen wird, dem gleichen Institut angehört wie der Verfasser des massgeblichen Lawinenbulletins, liesse ihn noch nicht als befangen erscheinen.

Vorliegend verhält es sich allerdings derart, dass das Patentanwaltsbüro nur aus sieben Anwälten besteht, wovon bloss zwei, darunter der hier zur Diskussion stehende Experte B., einzelzeichnungsberechtigte Mitglieder sind (vgl. ZFE 06 1, act. III.43 u. III.44). Die Beschwerdegegnerin behauptet nirgends, Patentanwalt B. habe mit dem Patentanmeldungsverfahren im Zusammenhang mit dem Lizenzvertrag überhaupt nichts zu tun gehabt. Vielmehr beschränkt sie sich auf die Behauptung, zwischen der Patentanwaltskanzlei und der Klägerin habe kein eigentliches Mandatsverhältnis bestanden; die Beziehung des Patentsanwaltsbüros habe vielmehr zur vertraglichen Gegenpartei der Klägerin existiert. Für die hier massgebliche Frage ist das jedoch, wie bereits ausgeführt, nicht von Bedeutung. Mangels gegenteiliger Behauptungen darf vorliegend durchaus der Schluss gezogen werden, dass der Experte mit der Patentanmeldung befasst war. Jedenfalls aber hatte er aufgrund seiner beherrschenden Stellung im Patentanwaltsbüro selbst ein erhebliches Interesse an der korrekten und erfolgreichen Abwicklung dieses Geschäfts, so dass die Tatsache der Auftragserteilung an das Patentanwaltsbüro bereits ausreicht, damit sich beim Experten die Frage der Befangenheit stellt.

f. Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdegegnerin aus dem von ihr eingelegten Entscheid der Verwaltungskommission des Obergerichts des Kantons D. vom 2. Oktober 2009 (act. 05.1) entgegen ihrer Ansicht nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Der Sachverhalt präsentierte sich in jenem Fall wesentlich anders. So agierte C. lediglich als inländische Zustelladresse für die Schweizer Teile der betreffenden europäischen Patente. Mit der Führung des eigentlichen Erteilungsverfahrens vor dem Europäischen Patentamt waren deutsche Kanzleien betraut, währenddem dies vorliegend die Aufgabe von C. war. Die Kanzlei trat als Bevollmächtigte der Klägerin gegenüber dem Europäischen Patentamt auf, befasste sich materiell mit der betreffenden Patentanmeldung und erwirkte die Erteilung des Patents. Zudem bezog sich die Bevollmächtigung auf alle durch das Europäische Patentübereinkommen geschaffenen Verfahren (vgl. ZFE 06 1, act. III.41), und damit auch auf allfällige Einspruchsverfahren. Solche waren im Zeitpunkt der Erstattung des Gutachtens anfangs Dezember 2008 noch während mehreren Monaten möglich.

g. Im Ergebnis ist der Anschein der Befangenheit des Experten B. zu bejahen und die angefochtene Verfügung in Gutheissung von Ziffer 1 der Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin aufzuheben.

3a. In Ziffer 2 ihrer Rechtsbegehren beantragt die Beschwerdeführerin, Patentanwalt B. sei seiner Funktion als gerichtlicher Experte zu entheben und sein Gutachten vom 1. Dezember 2008 sei aus dem Recht zu weisen.

Der Anspruch auf einen unabhängigen Gutachter ist formeller Natur. Seine Verletzung führt dazu, dass das fragliche Gutachten als Beweismittel auszuschliessen ist, unabhängig davon, wie es sich mit den gegen das Gutachten erhobenen materiellen Einwendungen verhält (BGE 125 II 541 ff. [546], E. 4d). Das Gutachten von Patentanwalt B. vom 1. Dezember 2008 wird daher im Verfahren ZFE 06 1 als Beweismittel ausgeschlossen. Der Instruktionsrichter hat es bis zum Abschluss des Verfahrens unter Verschluss zu legen. Das Gutachten darf im Dossier belassen werden, ist aber in einem verschlossenen und versiegelten Umschlag zu verwahren.

Wird das Gutachten infolge Anscheins der Befangenheit von Patentanwalt B. als Beweismittel ausgeschlossen, impliziert dies, dass er in der vorliegenden Streitsache nicht mehr als gerichtlicher Experte tätig sein darf. Für einen diesbezüglichen gesonderten Entscheid der Beschwerdeinstanz fehlt es daher an einem schutzwürdigen Interesse. Im Übrigen wird es Sache des instruierenden Richters sein, den gerichtlichen Experten aufgrund des vorliegenden Entscheids von seiner Funktion zu entbinden.

b. Im Weiteren stellt die Beschwerdeführerin in Ziffer 3 ihrer Rechtsbegehren den Antrag, die Kosten des Gutachtens vom 1. Dezember 2008 seien der Klägerin aufzuerlegen. Über die Verteilung der gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten, worunter auch die Kosten für das vorliegend umstrittene Gutachten fallen, ist – wie üblich – durch den Sachrichter im Hauptentscheid zu befinden. Die Beschwerdeinstanz ist nicht Sachrichterin und somit auch nicht zuständig, im vorliegenden Verfahren über die Kosten des Gutachtens zu entscheiden. Auf diesen Antrag ist deshalb nicht einzutreten.

c. Schliesslich beantragt die Beschwerdeführerin in Ziffer 4 ihrer Rechtsbegehren, die Beschwerdeinstanz solle den Gegenstand des Verfahrens vorläufig auf die Teilfrage begrenzen, ob ein Anspruch der Klägerin auf Miteigentum am Streitpatent bestehe.

c/aa. Die Vorinstanz hat sich mit der Frage der Verfahrensbegrenzung in E. 3, S. 14, der angefochtenen Verfügung befasst und dabei auf die prozessleitende Verfügung vom 14. Februar 2008 verwiesen. Darüber hinaus kam sie zum Schluss, da das Fachgutachten mittlerweile vorliege und das Beweisverfahren

soweit abgeschlossen sei, könne die Hauptverhandlung zu den Rechtsbegehren 1 und 2 der Klage durchgeführt werden. Eine kostengünstigere Durchführung oder Vereinfachung des Verfahrens im Sinne von Art. 94 ZPO lasse sich nicht bewerkstelligen. Es bestehe daher kein Grund, das ohnehin als Stufenklage konzipierte Verfahren in weitere Teilverfahren aufzuteilen.

Nachdem nun gemäss vorliegendem Entscheid das Fachgutachten als Beweismittel ausgeschlossen wird, präsentiert sich der Sachverhalt anders als in der vorinstanzlichen Verfügung sowie in der prozessleitenden Verfügung vom 14. Februar 2008 (ZFE 06 1, act. IX.13). In dieser war ausgeführt worden, aufgrund des durch das Gutachten zu klärenden Prozessthemas sei nicht zu erwarten, dass die Erstellung des Gutachtens unverhältnismässig lange Zeit in Anspruch nehmen werde, so dass es prozessökonomischer sei, das Beweisverfahren durch Einholung der Expertise abzuschliessen und anschliessend die Hauptverhandlung zu den klägerischen Rechtsbegehren 1 und 2 durchzuführen.

c/bb. Gemäss Art. 94 Abs. 1 ZPO können Gerichtsverhandlungen auch zum Entscheid über materiellrechtliche Teilfragen durchgeführt werden, wenn anzunehmen ist, das Verfahren lasse sich dadurch vereinfachen. Aus der Formulierung dieser Bestimmung als Kann-Vorschrift erhellt, dass dem prozessleitenden Richter ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht. Wird sein diesbezüglicher Entscheid mittels Beschwerde im Sinne von Art. 237 ZPO angefochten, ist die Kognitionsbefugnis der Beschwerdeinstanz dementsprechend beschränkt. Würde nun die Beschwerdeinstanz aufgrund ihres Entscheids, das Gutachten als Beweismittel nicht zuzulassen, zugleich auch über die Frage befinden, ob aufgrund dessen das Gerichtsverfahren auf eine materiellrechtliche Teilfrage zu beschränken ist, würde sie damit in unzulässiger Weise dem Instruktionsrichter vorgreifen und in seinen Ermessensspielraum eingreifen. Durch das Erkenntnis der Beschwerdeinstanz auf Nichtzulassung des Gutachtens als Beweismittel liegt eine neue, veränderte Sachlage vor, so dass der Instruktionsrichter im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens neu darüber zu entscheiden haben wird, ob vorerst die beantragte materiellrechtliche Teilfrage behandelt oder ein neues Gutachten eingeholt werden soll. Ziffer 4 des Antrags der Beschwerdeführerin ist unter diesen Umständen abzuweisen.

d/aa. Die Beschwerdegegnerin stellt in ihrer Beschwerdeantwort den Eventualantrag, neben der Abweisung der beklagischen Anträge sei ein unabhängiger, vom Kantonsgericht zu bestimmender Experte zu beauftragen, innert einer Frist von 2 Monaten eine Oberexpertise zu erstellen, die sich gestützt

auf die mit Verfügung des Kantonsgerichtspräsidiums vom 14. Februar 2008 zugelassenen Expertenfragen zur Richtigkeit und Vollständigkeit der von Patentanwalt B. erstellen Expertise vom 1. Dezember 2008 äussert.

d/bb. Dieser Eventualantrag wird durch den Ausgang des vorliegenden Verfahrens, insbesondere durch die Guttheissung des Antrags auf Nichtzulassung des Gutachtens, gegenstandslos. Wurde ein Gutachten von einem den Anschein der Befangenheit erweckenden Gutachter erstellt, hat dies nämlich zwingend zur Folge, dass sein Gutachten als Beweismittel nicht zuzulassen ist (vgl. E. 3a). Zweifel an der Unbefangenheit des Gutachters können in diesem Sinn und entgegen den Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht einfach durch das Erstellen einer Oberexpertise beseitigt werden. Wird das Gutachten als Beweismittel ausgeschlossen, kann es selbstredend nicht mehr auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft werden. Ebensowenig kann es Ausgangspunkt für eine Oberexpertise bilden, ansonsten es zu einer Verknüpfung von Gutachten und Oberexpertise käme mit der Folge, dass das Gutachten weiterhin als Beweismittel dienen würde.

4. Da die Beschwerdeführerin im Hauptpunkt ihrer Beschwerde obsiegt, gehen die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 2'000.-- zuzüglich Schreibgebühren zu Lasten der Beschwerdegegnerin, die ausserdem verpflichtet wird, der obsiegenden Beschwerdeführerin die ihr durch den Rechtsstreit verursachten, notwendigen Kosten zu ersetzen. Dem mutmasslichen Aufwand des Verfahrens entsprechend ist die Entschädigung für diese Kosten auf Fr. 3'000.-- einschliesslich Spesen und Mehrwertsteuer festzulegen.

III. Demnach wird erkannt:

1. Die Beschwerde wird, soweit darauf einzutreten ist, im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen, die angefochtene Verfügung aufgehoben und das Gutachten von Patentanwalt B. vom 1. Dezember 2008 als Beweismittel ausgeschlossen.
2. Die Akten werden dem Instruktionsrichter zur weiteren Instruktion des Verfahrens erstattet.
3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 2'288.-- (Gerichtsgebühr Fr. 2'000.--, Schreibgebühr Fr. 288.--) gehen zu Lasten der Beschwerdegegnerin, die zudem die Beschwerdeführerin ausseramtlich mit Fr. 3'000.-- inklusive Spesen und Mehrwertsteuer zu entschädigen hat.
4. Gegen diese, einen Streitwert von mindestens 30'000 Franken betreffende Entscheidung kann gemäss Art. 72, Art. 74 Abs. 1 lit. b des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) Beschwerde in Zivilsachen an das Schweizerische Bundesgericht geführt werden. Diese ist dem Bundesgericht schriftlich, innert 30 Tagen seit Eröffnung der vollständigen Ausfertigung der Entscheidung in der gemäss Art. 42 f. BGG vorgeschriebenen Weise einzureichen. Für die Zulässigkeit, die Beschwerdelegitimation, die weiteren Voraussetzungen und das Verfahren der Beschwerde gelten die Art. 29 ff., 72 ff. und 90 ff. BGG.
5. Mitteilung an: