

BGer 4A 254/2024 vom 18. Juni 2024

Bundesgericht, 2024-06-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_254_2024

FR: TF 4A 254/2024 du 18 juin 2024

IT: TF 4A 254/2024 del 18 giugno 2024

Regeste

Patentrecht; Zwischenentscheid, | Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwägungen

E. 1

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (vgl. Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 149 III 277 E. 3.1; 148 IV 155 E. 1.1; 145 II 168 E. 1, je mit Hinweisen).

E. 1.1

Die angefochtene Verfügung des Präsidenten des Bundespatentgerichts, mit der das Rechtsbegehren 1 gemäss beschränkter Klageantwort vom 29. April 2024, die Beschränkung des Verfahrens auf die Zulässigkeit der Klage und die eventualiter verlangte Sistierung des Verfahrens abgewiesen wurden, schliesst das Klageverfahren vor dem Bundespatentgericht nicht ab. Es handelt sich mithin nicht um einen Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG , ebenso wenig um einen Teilentscheid (Art. 91 BGG). Sodann betrifft sie weder die Zuständigkeit noch den Ausstand, sodass auch ein Zwischenentscheid nach Art. 92 BGG ausscheidet. Die angefochtene Verfügung stellt daher einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG dar.

E. 1.2

Gegen solche Zwischenentscheide ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit "oder" Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG). Entgegen dem deutschen (wie auch dem italienischen) Wortlaut muss das durch den Endentscheid entfallende Beweisverfahren sowohl lang als auch kostspielig sein, wie dies aus dem zutreffenden französischen Wortlaut: "longue et coûteuse" [Hervorhebung nicht im Original] klar hervorgeht (Urteile 4A_605/2021 vom 5. Mai 2022 E. 1.1; 5A_297/2021 vom 29. Oktober 2021 E. 3.1). Die selbständige Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden aus prozessökonomischen Gründen bildet eine Ausnahme vom Grundsatz, dass sich das Bundesgericht mit jeder Angelegenheit nur einmal befassen soll (BGE 144 III 475 E. 1.2; 141 III 80 E. 1.2; 134 III 188 E. 2.2). Diese Ausnahme ist restriktiv zu handhaben, zumal die Parteien keiner Rechte verlustig gehen. Wenn sie einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG nicht selbständig anfechten, können sie ihn mit dem Endentscheid anfechten, soweit er sich auf dessen Inhalt auswirkt (Art. 93 Abs. 3 BGG ; BGE 144 III 475 E. 1.2; 138 III 94 E. 2.2). Dementsprechend obliegt es der beschwerdeführenden Partei darzutun, dass die Voraussetzungen von Art. 93 BGG erfüllt sind, soweit deren Vorliegen nicht offensichtlich in die Augen springt (BGE 142 III

798 E. 2.2; 141 III 80 E. 1.2; 137 III 324 E. 1.1). Macht der Beschwerdeführer geltend, die Voraussetzung nach Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG sei erfüllt, ist zu differenzieren: Geht bereits aus dem angefochtenen Urteil oder der Natur der Sache hervor, dass ein bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erforderlich sein wird, darf auf lange Ausführungen verzichtet werden. Andernfalls hat der Beschwerdeführer im Einzelnen darzutun, welche Tatfragen offen sind und welche weitläufigen Beweiserhebungen in welchem zeit- und kostenmässigen Umfang erforderlich sind. Zudem hat er unter Aktenhinweisen darzulegen, dass er die betreffenden Beweise im kantonalen Verfahren bereits angerufen oder entsprechende Anträge in Aussicht gestellt hat (BGE 133 IV 288 E. 3.2; Urteil 4A_89/2024 vom 13. März 2024 E. 1.5.1 mit Hinweisen). Das Bundesgericht prüft nach freiem Ermessen, ob die Voraussetzung, dass bei einer Gutheissung der Beschwerde ein bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart werden kann, erfüllt ist (BGE 133 IV 288 E. 3.2; 4A_89/2024 vom 13. März 2024 E. 1.5.1).

E. 2.1

Die Beschwerdeführerin beruft sich in erster Linie auf Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG .

E. 2.1.1

Zunächst ist zu prüfen, ob das Bundesgericht, sollte es die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin teilen, einen verfahrensabschliessenden Endentscheid fällen könnte. Dazu führt die Beschwerdeführerin aus, das Bundesgericht könne sofort einen Endentscheid fällen, nämlich auf die Klage wegen fehlender Prozessvoraussetzungen nicht eintreten. Sie vertritt den Standpunkt, den Beschwerdegegnerinnen mangle es am Rechtsschutzinteresse im Sinne von Art. 28 PatG bzw. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO . Zudem liege eine abgeurteilte Sache nach Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO vor. Beides habe die Vorinstanz jedoch verworfen und daher ihr Rechtsbegehren 1 auf Nichteintreten auf die Klage zu Unrecht abgewiesen. Von diesen zwei Prozessvoraussetzungen hänge das Schicksal der ganzen Klage ab. Wenn das Bundesgericht dem Standpunkt der Beschwerdeführerin folge, könne es deshalb sofort einen Endentscheid fällen. Der Präsident des Bundespatentgerichts habe mit der Abweisung des Rechtsbegehrens 1 gemäss beschränkter Klageantwort zwar die Besetzungsvorschriften verletzt, indem er als Einzelrichter über die Frage der Zulässigkeit der Klage entschieden habe. Gemäss Art. 21 PatGG hätte die Vorinstanz zumindest in Dreierbesetzung entscheiden müssen. Insofern habe sie Art. 35 PatGG i.V.m. Art. 23 Abs. 1 PatGG i.V.m. Art. 21 PatGG und damit auch Art. 30 BV verletzt. Diesen formellen Mangel könne das Bundesgericht aber heilen. Die von der Vorinstanz verletzten Vorschriften über die funktionelle Zuständigkeit, das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdegegnerinnen und das Thema einer bereits abgeurteilten Sache beträfen reine Rechtsfragen, die das Bundesgericht frei prüfen und daher ohne Rückweisung direkt selber entscheiden könne. Letzterem kann kaum gefolgt werden, auch wenn sich in der Tat primär Rechtsfragen stellen. Träfe die Rüge der Verletzung der Besetzungsvorschriften zu, wäre mithin der Instruktionsrichter effektiv über seine Zuständigkeiten als Einzelrichter (vgl. Art. 23 PatGG) hinausgegangen, als er das Rechtsbegehren 1 gemäss beschränkter Klageantwort vom 29. April 2024 abwies, dann könnte das Bundesgericht - entgegen der Beschwerdeführerin - nicht ohne Weiteres reformatorisch entscheiden. Vielmehr wäre die Sache in diesem Fall zur Wahrung des Instanzenzuges an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie in der rechtmässigen Besetzung über die Frage des Eintretens auf die Klage entscheide, zumal das Bundespatentgericht in seinem Zuständigkeitsbereich als einzige Instanz vor dem

Bundesgericht fungiert. In Betracht fallen zudem mehrere Verständnisse von Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung. Darin wird das Rechtsbegehren 1 gemäss beschränkter Klageantwort vom 29. April 2024 abgewiesen, womit die Beschwerdeführerin Nichteintreten auf die Klage beantragte. Das kann zwar dahingehend aufgefasst werden, dass der Einzelrichter sich die Kompetenz anmasste, für den Endentscheid verbindlich festzulegen, dass auf die Klage einzutreten sei, da die Vorbringen der Beschwerdeführerin des fehlenden Rechtsschutzinteresses der Beschwerdegegnerinnen in Bezug auf EP 3 251 210 und der res iudicata bezüglich der anderen Streitpatente nicht zuträfen. Denkbar ist aber auch, dieser - zugestanden missverständlich formulierten - Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung lediglich die Tragweite eines unnötigerweise in Dispositivform gekleideten Beurteilungsergebnisses betreffend die Frage beizumessen, ob hinreichende Gründe dafür bestehen, um die von der Beschwerdeführerin verlangte Beschränkung des Verfahrens auf die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage vom 14. Juni 2023 anzuordnen oder nicht. Für diese verfahrensrechtliche Anordnung (Verfahrensbeschränkung) ist der Instruktionsrichter zuständig (Art. 35 PatGG , Art. 125 lit. a ZPO i.V.m. Art. 27 PatGG). Für ein solches Verständnis spricht namentlich, dass die Begründung der angefochtenen Verfügung nicht klar unterscheidet, ob die Abweisung von Rechtsbegehren 1 gemäss beschränkter Klageantwort vom 29. April 2024 oder die Abweisung der prozessualen Anträge begründet wird. Vielmehr heisst es in der Schlussfolgerung in Erwägung 12: "Rechtsbegehren Nr. 1 der beschränkten Klageantwort vom 29. April 2024 ist daher abzuweisen, daraus ergibt sich, dass die prozessualen Anträge ebenfalls abzuweisen sind." Danach scheint der Instruktionsrichter auf die beantragte Verfahrensbeschränkung deshalb verzichtet zu haben, weil er die diesen Antrag stützenden Vorbringen der Beschwerdeführerin betreffend die Zulässigkeit der Klage für unbegründet hielt, ohne aber bereits verbindlich über die betreffenden Prozessvoraussetzungen befunden zu haben. Bei einem solchen Verständnis der angefochtenen Verfügung ist ein reformatorischer Entscheid des Bundesgerichts noch weniger angebracht. Wie es sich damit verhält, braucht nicht weiter vertieft zu werden, da es - wie nachfolgend dargelegt wird - ohnehin an der zweiten Voraussetzung von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG fehlt.

E. 2.1.2

Zu prüfen ist weiter, ob mit einem Endentscheid ein bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart werden könnte. Wie die Beschwerdeführerin selber bemerkt, fallen die von ihr zur Begründung dieser Voraussetzung angeführten Prozessschritte, mithin ein doppelter Schriftenwechsel, eine Instruktionsverhandlung, das Fachrichtervotum des technischen Richters mit schriftlicher Stellungnahme der Parteien (Art. 37 PatGG) in Verfahren vor dem Bundespatentgericht üblicherweise an. Damit lässt sich vorliegend keine erhebliche Kosten- und Aufwandsparnis im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG belegen. Allzu pauschal ist auch das Vorbringen, die Beschwerdegegnerinnen hätten "z.B. mehrere Gerichtsgutachten" beantragt. Damit vermag die Beschwerdeführerin nicht darzutun, dass das Einholen eines bzw. mehrerer Gutachten von erheblicher Komplexität gefordert ist, deren Erstellung mit ausserordentlichem Kosten- und Zeitaufwand verbunden wäre (vgl. Urteile 4A_250/2024 vom 16. Mai 2024 E. 4.3.1; 4A_288/2021 vom 13. Juli 2021 E. 2.3.2). Zudem fehlt jeglicher Hinweis auf die Kosten der erwähnten Beweismassnahmen. Indessen müssen auch diese klar den üblichen Rahmen sprengen, wobei auch hier die spezifischen Kosten eines Patentnichtigkeitsverfahrens in Betracht zu ziehen sind.

E. 2.1.3

Zusammenfassend vermag die Beschwerdeführerin nicht hinreichend darzutun, dass ein Endentscheid des Bundesgerichts einen bedeutenden Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ersparen würde. Auf die Beschwerde kann daher nicht eingetreten werden.

E. 2.2

Die Beschwerdeführerin schliesst ihre Ausführungen zur Zulässigkeit der Beschwerde mit der Bemerkung, wenn das Bundesgericht die Voraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG verneinen sollte, so wären auch diejenigen nach Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG erfüllt. Sie begründet jedoch nicht, jedenfalls nicht rechtsgenügend, dass und inwiefern die angefochtene Verfügung einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil rechtlicher Natur im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG bewirken kann. Der Verweis auf ihre Ausführungen zum Sistierungsantrag genügt nicht, ergibt sich die Zulässigkeit der unmittelbaren Beschwerde gegen die angefochtene Zwischenverfügung doch auch daraus nicht.

E. 3

Für den Fall der mangelnden Anfechtbarkeit stellt die Beschwerdeführerin den Eventualantrag, es sei die Nichtigkeit der angefochtenen Verfügung festzustellen. Sie begründet diesen Antrag mit einem Besetzungsfehler (Einzelrichter statt Dreier- oder Fünferbesetzung), worin sie eine Verletzung von Art. 35 Abs. 1 PatGG i.V.m. Art. 23 Abs. 1 PatGG i.V.m. Art. 21 PatGG sowie eine Verletzung von Art. 30 BV erblickt. Zuständigkeitsfehler führen nur zur Nichtigkeit, wenn sie offensichtlich und besonders schwerwiegend sind und die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht gefährdet ist (Urteil 4D_75/2020 vom 25. Januar 2021 E. 2; allgemein BGE 145 III 436 E. 4 mit Hinweisen). Das kann etwa zutreffen, wenn eine Behörde ausserhalb jeglicher sachlichen und funktionellen Zuständigkeit entscheidet (z.B. eine Baubewilligungsbehörde erlässt eine Steuerverfügung), nicht aber wenn ihr im betreffenden Gebiet allgemein Zuständigkeit zukommt (BGE 137 III 217 E. 2.4.3; 129 V 485 E. 2.3; 127 II 32 E. 3g; Urteile 5A_737/2014 vom 26. Mai 2015 E. 3.1; 2C_522/2007 vom 28. April 2008 E. 3.6). Von einem derartigen Zuständigkeitsfehler kann vorliegend keine Rede sein. Der Vorinstanz fehlt es keineswegs grundsätzlich an der Zuständigkeit, ist das Bundespatentgericht doch klarerweise für die Patentnichtigkeitsklage der Beschwerdegegnerinnen zuständig (Art. 26 PatGG). Sodann obliegt dem Präsidenten als Instruktionsrichter die Verfahrensleitung bis zum Entscheid (Art. 35 PatGG) und besitzt er gewisse Einzelrichterkompetenzen (Art. 23 PatGG). Selbst wenn also Dispositivziffer 1 der Verfügung vom 1. Mai 2024 mit der Beschwerdeführerin als verbindlicher Entscheid des Instruktionsrichters, dass auf die Klage einzutreten sei, aufgefasst würde (vgl. aber zum möglichen Verständnis als blosser Beurteilung der Argumente betreffend die verlangte Verfahrensbeschränkung, oben E. 2.1.1), wäre der Besetzungsfehler (vgl. Art. 23 Abs. 1 lit. a PatGG e contrario) nicht derart offensichtlich und schwerwiegend, dass er geradezu zur Nichtigkeit führen müsste. Vielmehr bliebe es bei der Anfechtbarkeit mit dem Endentscheid (Art. 93 Abs. 3 BGG), sofern der Fehler nicht ohnehin im zu Dritt oder zu Fünft zu treffenden Endentscheid korrigiert werden sollte. Nichts anderes ergibt sich aus dem von der Beschwerdeführerin angerufenen BGE 127 II 32 , bezeichnet das Bundesgericht die dort angefochtene Verwaltungsverfügung doch als in mehrerer Hinsicht "derart falsch, dass sie geradezu als nichtig zu beurteilen" sei (E. 3b). Eine solche Konstellation liegt in casu nicht vor. Kommt hinzu, dass die Beschwerdeführerin die Feststellung der Nichtigkeit der

ganzen Verfügung vom 1. Mai 2024 beantragt, dieses Begehren aber lediglich bezüglich deren Dispositivziffer 1 begründet. Damit mangelt es im Übrigen an jeglicher Begründung für die geltend gemachte Nichtigkeit. Aus diesen Gründen ist dem Eventualantrag, es sei festzustellen, dass der Zwischenentscheid vom 1. Mai 2024 nichtig sei, keine Folge zu geben.

E. 4

Auf die Beschwerde ist mangels Vorliegens der Voraussetzungen nach Art. 93 BGG nicht einzutreten. Dem Eventualbegehren auf Feststellung der Nichtigkeit der Verfügung vom 1. Mai 2024 kann nicht stattgegeben werden. Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Die reduzierte Höhe der Gerichtsgebühr berücksichtigt den geringen Aufwand für diesen Nichteintretensentscheid. Den Beschwerdegegnerinnen steht keine Parteientschädigung zu, da ihnen aus dem bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand erwachsen ist (Art. 68 Abs. 2 BGG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.