

# **BGer 4A\_554/2023 vom 26. März 2024**

Bundesgericht, 2024-03-26, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_554\\_2023](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_554_2023)

FR: TF 4A\_554/2023 du 26 mars 2024

IT: TF 4A\_554/2023 del 26 marzo 2024

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 145 I 121 E. 1; 143 III 140 E. 1; 141 III 395 E. 2.1).

#### **E. 1.1**

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache ( Art. 72 BGG ), sie richtet sich gegen einen Endentscheid ( Art. 90 BGG ) des Bundespatentgerichts ( Art. 75 Abs. 1 BGG ), die Beschwerdeführerin ist mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen ( Art. 76 Abs. 1 BGG ), ein Streitwert ist nicht erforderlich ( Art. 74 Abs. 2 lit. e BGG ) und die Beschwerdefrist ist eingehalten ( Art. 100 Abs. 1 BGG ).

Entgegen der in der Beschwerdeantwort vertretenen Ansicht trifft nicht zu, dass auf die Beschwerde wegen fehlenden Sachantrags nicht einzutreten wäre. Angesichts der bereits im bundesgerichtlichen Urteil 4A\_421/2022 vom 11. April 2023 wiedergegebenen und klar formulierten Klagebegehren gemäss Replik im vorinstanzlichen Verfahren, auf welche die Klägerin ausdrücklich verweist, genügt ihr Rechtsbegehren in der Beschwerde bei Auslegung nach Treu und Glauben dem Bestimmtheitsgebot.

Unzutreffend ist auch der von der Beklagten erhobene Einwand, einem Eintreten stehe entgegen, dass mit Entscheid vom 17. August 2022 rechtskräftig über das Mitbenützungsrecht entschieden worden sei. Das Bundesgericht hat mit Urteil 4A\_421/2022 vom 11. April 2023 das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 17. August 2022 insgesamt aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen, womit auch das von der Vorinstanz mit diesem Teilurteil eingeräumte Mitbenützungsrecht (Dispositiv-Ziffern 1 und 2) aufgehoben wurde. Abgesehen davon würde sich die Rechtskraftwirkung auf das Urteilsdispositiv beschränken; die Urteilbegründung wird davon nicht erfasst, weshalb die Urteilserwägungen ohnehin nicht die bindende Wirkung auf andere zu beurteilende Ansprüche haben, welche die Beklagte ihnen zuschreiben will (zur Rechtskraftwirkung BGE 141 III 229 E. 3.2.6; 136 III 345 E. 2.1).

Auf die Beschwerde ist - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ) - einzutreten.

#### **E. 1.2**

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation

der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht der beschwerdeführenden Partei ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden ( BGE 140 III 115 E. 2; 137 III 580 E. 1.3; 135 III 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Macht die beschwerdeführende Partei beispielsweise eine Verletzung des Willkürverbots ( Art. 9 BV ) geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich ( BGE 134 II 349 E. 3 ; 133 I 1 E. 5.5). Willkür liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn der angefochtene Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft ( BGE 144 II 281 E. 3.6.2; 141 III 564 E. 4.1; 140 III 16 E. 2.1; je mit Hinweisen). Stützt sich der angefochtene Entscheid auf mehrere selbstständige Begründungen, so muss sich die Beschwerde zudem mit jeder einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten ( BGE 142 III 364 E. 2.4 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 IV 40 E. 3.4).

Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG , dass die Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen ( BGE 140 III 86 E. 2, 115 E. 2). Die Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosser Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus ( BGE 143 II 283 E. 1.2.3; 140 III 115 E. 2). Für die Beschwerdeantwort gelten dieselben Begründungsanforderungen ( BGE 140 III 115 E. 2).

### **E. 1.3**

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht; zudem muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG ). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willkürlich" ( BGE 145 V 188 E. 2; 140 III 115 E. 2; 135 III 397 E. 1.5). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt ( Art. 99 Abs. 1 BGG ).

Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt ebenfalls das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG ( BGE 140 III 264 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Partei, welche die

Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substantiiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat ( BGE 140 III 86 E. 2). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1).

#### **E. 1.4**

Entgegen den Vorbringen in der Beschwerdeantwort trifft nicht zu, dass die Beschwerde durchwegs unzureichend begründet und daher insgesamt nicht darauf einzutreten wäre. Ob bezüglich einzelner Vorbringen die gesetzlichen Begründungsanforderungen verfehlt werden, wird gegebenenfalls im Rahmen der Beurteilung der Beschwerde zu prüfen sein.

#### **E. 2**

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz hätte aufgrund der Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids die erfinderische Tätigkeit des Eventualanpruchs des Klagepatents EP xxx nicht prüfen dürfen.

#### **E. 2.1**

Gemäss Rechtsprechung sind nach einem Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts sowohl dieses selbst als auch die unteren Instanzen an die rechtliche Beurteilung gebunden, mit der die Rückweisung begründet wurde. Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es ihnen wie auch den Parteien - abgesehen von zulässigen Noven - verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen anderen als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden waren. Wie weit die Gerichte und Parteien an die erste Entscheidung gebunden sind, ergibt sich aus der Begründung der Rückweisung, die sowohl den Rahmen für die neuen Tatsachenfeststellungen als auch jenen für die neue rechtliche Begründung vorgibt ( BGE 143 IV 214 E. 5.3.3; 135 III 334 E. 2 und 2.1; 133 III 201 E. 4; 116 II 220 E. 4a; Urteil 4A\_197/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 3.2.1 mit Hinweisen).

Die neue Entscheidung der unteren Instanz ist somit auf diejenige Thematik beschränkt, die sich aus den bundesgerichtlichen Erwägungen als Gegenstand der neuen Beurteilung ergibt. Das Verfahren wird nur insoweit neu in Gang gesetzt, als dies notwendig ist, um den verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Rechnung zu tragen ( BGE 143 IV 214 E. 5.2.1 mit Hinweisen; Urteil 6B\_216/2020 vom 1. November 2021 E. 1.3.1; nicht publ. in BGE 148 IV 66 ). Daraus folgt schliesslich auch, dass die zuvor obsiegende Beschwerdeführerin im neuen Verfahren keine Verschlechterung ihrer Rechtsstellung erleiden darf; im für sie ungünstigsten Fall müsste sie sich mit dem bisherigen, von der Gegenpartei nicht angefochtenen Ergebnis abfinden ( BGE 135 III 334 E. 2; 131 III 91 E. 5.2; 116 II 220 E. 4a; Urteil 4A\_197/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 3.2.2).

#### **E. 2.2**

Die Klägerin beanstandet zu Recht, dass sich die Vorinstanz über die Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids 4A\_421/2022 vom 11. April 2023 hinweggesetzt hat, indem sie die Schutzvoraussetzung der erfinderischen Tätigkeit ( Art. 52

Abs. 1 und Art. 56 EPÜ 2000 bzw. Art. 1 Abs. 2 PatG ) des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx prüfte. Das Bundesgericht erwog ausdrücklich, die Vorinstanz habe die

Neuheit der Erfindung gemäss Eventualananspruch von EP xxx zu Unrecht nicht geprüft; dies sei nach erfolgter Rückweisung nachzuholen (E. 3.3). Dies erkannte auch die Vorinstanz, prüfte in der Folge aber dennoch zusätzlich die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit, indem sie sich auf den im Rückweisungsentscheid verwendeten Begriff "rechtsbeständig" stützte ( "Sollte sich der gemäss Eventualantrag eingeschränkte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx als nicht

rechtsbeständig erweisen [Hervorhebung hinzugefügt]"). Nachdem dieser Begriff unmittelbar anschliessend an die bundesgerichtliche Anweisung verwendet wurde, (ausschliesslich) die "Neuheit der Erfindung gemäss Eventualananspruch von EP xxx" zu prüfen, konnte damit einzig gemeint sein, dass sich die Prüfung nach erfolgter Rückweisung auf diesen Nichtigkeitsgrund zu beschränken hat.

Soweit die Vorinstanz den weiteren Nichtigkeitsgrund der fehlenden erfinderischen Tätigkeit prüfte, setzte sie sich über die Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids hinweg. Der in der Beschwerdeantwort erhobene Einwand, die Beschwerdeführerin habe keine Norm des Bundesrechts genannt, die verletzt worden sein soll, verfängt nicht. Das Bundesgerichtsgesetz enthält keine entsprechende Bestimmung, da die Bindung der unteren Instanz an den Rückweisungsentscheid als selbstverständlich angesehen wurde ( BGE 135 III 334 E. 2.1 mit Hinweis).

### **E. 2.3**

Unbehelflich ist zudem der im gleichen Zusammenhang erhobene Einwand der Beklagten, das Gesetz differenziere gar nicht zwischen "Neuheit" und "erfinderischer Tätigkeit", werden diese beiden Schutzvoraussetzungen doch sowohl in Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 PatG sowie Art. 7 Abs. 1 PatG als auch in Art. 52 Abs. 1, Art. 54 und Art. 56 EPÜ 2000 eindeutig auseinandergehalten (zur Neuheitsprüfung BGE 133 III 229 E. 4.1 mit Hinweisen; zur Beurteilung des Erfinderischen BGE 138 III 111 E. 2.1).

Ebenso wenig vermag die Beklagte etwas zu ihren Gunsten abzuleiten, indem sie in der Beschwerdeantwort unter Berufung auf Art. 29 Abs. 2 BV vorbringt, sie habe in ihrer Beschwerde in Zivilsachen vom 22. September 2022 (Verfahren 4A\_421/2022) eine umfassende Prüfung der Rechtsbeständigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 von EP xxx unter dem Gesichtspunkt des C.\_\_\_\_\_ Flyers 2005 verlangt. Das Bundespatentgericht hatte in seinem Teilverteil vom 12. August 2022 festgestellt, die Beklagte habe in Bezug auf den Eventualananspruch des Klagepatents EP xxx ausschliesslich fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend von CH zzz, ausgehend von EP vvv und ausgehend von EP www geltend gemacht. Aufgrund dieser Feststellung, welche die Beklagte mit ihren appellatorischen Vorbringen nicht als willkürlich ( Art. 9 BV ) auszuweisen vermag, durfte die Vorinstanz nach Treu und Glauben davon ausgehen (vgl. Art. 52 ZPO ), die Beklagte verzichte darauf, fehlende erfinderische Tätigkeit ausgehend vom C.\_\_\_\_\_ Flyer 2005 geltend zu machen. Ihre weiteren Ausführungen zur angeblich fehlenden erfinderischen Tätigkeit hinsichtlich des Eventualananspruchs des Klagepatents EP xxx gehen an der Sache vorbei.

Appellatorisch sind auch die Vorbringen der Beklagten, wonach der eingeschränkte Anspruch 1 von EP xxx nicht erfinderisch gegenüber CH zzz sei. Ausserdem ist der von der

Vorinstanz mit Teilurteil vom 12. August 2022 mangels erfinderischer Tätigkeit - zugunsten der Beklagten - als nicht rechtsbeständig beurteilte eingeschränkte Anspruch des zweiten Klagepatents EP yyy gemäss Eventualantrag nicht mehr Verfahrensgegenstand; daraus lässt sich nicht auf die fehlende Rechtsbeständigkeit von Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx in der Fassung gemäss Eventualantrag schliessen.

#### **E. 2.4**

Der angefochtene Entscheid missachtet die Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Urteils 4A\_421/2022 vom 11. April 2023. Die vorinstanzliche Erwägung, wonach der Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs von Klagepatent EP xxx in der Fassung gemäss Eventualantrag ausgehend vom C.\_\_\_\_\_ Flyer 2005 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, hält damit vor Bundesrecht nicht stand.

#### **E. 3.1**

Gegen die Erwägung im angefochtenen Entscheid, wonach der geltend gemachte Patentanspruch in seiner Fassung gemäss Eventualantrag gegenüber dem C.\_\_\_\_\_ Flyer 2005 neu sei, werden in der Beschwerdeantwort keine hinreichend begründeten Rügen erhoben. Die Beklagte bringt einzig vor, aus dem ihr eingeräumten Mitbenützungsrecht folge zwangsläufig und ohne Weiteres die mangelnde Rechtsbeständigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 von EP xxx. Damit verkennt auch sie die Bindungswirkung des bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids 4A\_421/2022 vom 11. April 2023, mit dem die Vorinstanz angewiesen wurde, die Neuheit der Erfindung gemäss Eventualantrag von EP xxx zu prüfen.

Erweist sich der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx in seiner Fassung gemäss Eventualantrag als rechtsbeständig, kann auf eine Prüfung der von der Beklagten gegen die weiteren Anspruchsfassungen gemäss Sub- und Subsubeventualanträgen geltend gemachten Nichtigkeitsgründe verzichtet werden. Dies hatte die Vorinstanz in ihrem Teilurteil vom 12. August 2022 zutreffend erkannt und nahm daher folgerichtig keine Prüfung der Rechtsbeständigkeit gemäss Sub- und Subsubeventualanträgen vor. Aus den Vorbringen in der Beschwerdeantwort zu diesen weiteren Fassungen lässt sich demnach nichts zugunsten der Beklagten ableiten.

Damit zielt auch das Vorbringen ins Leere, die Klägerin verfüge über keine Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche, das die Beklagte einmal mehr - wie sich ergeben hat, zu Unrecht - damit begründet, dem Klagepatent EP xxx fehle es auch in den eingeschränkten Fassungen an der Rechtsbeständigkeit. Soweit die Beklagte im Übrigen behauptet, der in der Replik gestellte Eventualantrag zu EP xxx entspreche nicht der Eventualeinschränkung zu diesem Klagepatent, sondern sei überschüssend und unzulässig, sind ihre Ausführungen appellatorisch; eine Bundesrechtsverletzung vermag sie nicht aufzuzeigen.

#### **E. 3.2**

Damit bleibt es bei der Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des gemäss Eventualantrag eingeschränkten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx sowie dessen Verletzung gemäss Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 12. August 2022. Die klägerischen Rechtsbegehren sind demnach im Umfang gemäss Teilurteil gutzuheissen (Dispositiv-Ziffern 3-6) und im weiteren Umfang abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist (Dispositiv-Ziffer 7).

Gleichzeitig ist zugunsten der Beklagten das gemäss Teilurteil vom 12. August 2022 zugesprochene Mitbenützungsrecht ( Art. 35 PatG ) festzustellen (Dispositiv-Ziffern 1 und 2), nachdem die Klägerin dieses Urteil nicht angefochten hatte und die Beklagte im neuen Verfahren keine Verschlechterung ihrer Rechtsstellung erleiden darf (vgl. vorn E. 2.1). Soweit damit weiterhin ein Widerspruch zwischen der Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten Patentanspruchs einerseits und dem eingeräumten Mitbenützungsrecht bestehen sollte, wie die Beklagte ins Feld führt, würde er sich aus der prozessrechtlichen Vorgabe ergeben, dass ihre Rechtsstellung nach der erfolgten Rückweisung nicht verschlechtert werden darf. Es erübrigt sich daher, auf die entsprechenden Vorbringen in der Beschwerdeantwort weiter einzugehen.

#### **E. 4**

Die Beschwerde der Klägerin ist teilweise gutzuheissen, das angefochtene Urteil des Bundespatentgerichts vom 12. Oktober 2023 ist aufzuheben, das Mitbenützungsrecht der Beklagten ist gemäss Teilurteil vom 12. August 2022 festzustellen (Dispositiv-Ziffern 1 und 2) und die klägerischen Rechtsbegehren sind entsprechend diesem Teilurteil gutzuheissen (Dispositiv-Ziffern 3-6), im weiteren Umfang sind sie abzuweisen (Dispositiv-Ziffer 7). Im Übrigen ist die Sache zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des Verfahrens vor Bundespatentgericht sowie zur Weiterführung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG ).

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