

## **BGer 4A\_70/2019 vom 6. August 2019**

Bundesgericht, 2019-08-06, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_70\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_70_2019)

FR: TF 4A\_70/2019 du 6 août 2019

IT: TF 4A\_70/2019 del 6 agosto 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache ( Art. 72 BGG ), sie richtet sich gegen einen Entscheid des Bundespatentgerichts ( Art. 75 Abs. 1 BGG ), mit dem über einen Teil der objektiv gehäuften, unabhängigen Begehren endgültig entschieden worden ist ( Art. 91 lit. a BGG ), die Beschwerdeführerin ist mit ihren Begehren nicht vollständig durchgedrungen ( Art. 76 BGG ), ein Streitwert ist nicht erforderlich ( Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG ) und die Beschwerdefrist ist eingehalten ( Art. 100, 46 Abs. 1 lit. c BGG ). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichend begründeter Rügen (Art. 42 Abs. 2, 106 Abs. 2 BGG) einzutreten.

#### **E. 2**

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe zu Unrecht die Änderung des massgebenden Patentanspruchs in der ergänzenden Replik zugelassen.

##### **E. 2.1**

Die Vorinstanz führte aus, es entspreche der Praxis des Bundespatentgerichts, dass nach dem ersten Schriftenwechsel eine Instruktionsverhandlung stattfinde. Letztere diene ausschliesslich dem Versuch, das Verfahren durch Vergleich zu erledigen; den Parteien sei es ausdrücklich untersagt, an dieser Verhandlung zu plädieren. Da die Beklagte in einem Patentverletzungsprozess erfahrungsgemäss in aller Regel die Einrede der Nichtbeständigkeit der geltend gemachten Ansprüche des Klagepatents erhebe und sich die Klägerin zur Frage der Beständigkeit des fraglichen Patents im ersten Schriftenwechsel noch nicht geäußert habe, sei es sinnvoll, ihr vor der Instruktionsverhandlung Gelegenheit zu geben, sich in einer

beschränkten Replik ausschliesslich zu dieser Frage zu äussern. In dieser beschränkten Replik dürfe sich die Klägerin, um die Waffengleichheit der Parteien zu wahren, nicht zur Verletzung des Klagepatents äussern. Werde an der Instruktionsverhandlung kein Vergleich erzielt, werde das Verfahren mit einer

ergänzenden Replik fortgesetzt. Diese ergänzende Replik sei jedoch nicht thematisch beschränkt: in dieser dürfe sich die Klägerin zu allen Streitfragen äussern. Nach Ansicht der Vorinstanz sei diese Ausgestaltung des Verfahrens die "einzige Lösung, die den Aktenschluss in einem Patentverletzungsprozess nach zweimaligem unbeschränkten Vortrag jeder Partei zum gesamten Streitgegenstand eintreten [lasse]".

##### **E. 2.2**

Die Beschwerdeführerin kritisiert die Vorgehensweise der Vorinstanz in mehrfacher Hinsicht. Sie rügt, sie sei in ihrem Vertrauen verletzt worden, weil der damalige Instruktionsrichter anlässlich der Instruktionsverhandlung vom 20. Dezember 2016 erklärt

habe, die Gegenpartei könne in der ergänzenden Replik keine Noven zur Frage der Patentnichtigkeit mehr vorbringen. Indem die Vorinstanz anlässlich der Hauptverhandlung die gegenteilige Auffassung vertreten und den in der ergänzenden Replik verbal eingeschränkten Anspruch der Beschwerdegegnerin geprüft habe, habe sie insbesondere den Grundsatz von Treu und Glauben und das Gebot der Rechtssicherheit verletzt. Im Ergebnis habe die Beschwerdegegnerin, durch Zulassung von Noven zur Frage der Patentnichtigkeit in der ergänzenden Replik, sich dreimal zur Sache äussern können. Die Berücksichtigung verspäteter Vorbringen in Verletzung der Eventualmaxime führe folglich zu einer Ungleichbehandlung der Parteien.

### **E. 2.3.1**

Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im ordentlichen Verfahren wie auch im vereinfachten Verfahren zweimal unbeschränkt die Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess einzuführen (vgl. zum summarischen Verfahren hingegen BGE 144 III 117 E. 2.2, wonach der Aktenschluss grundsätzlich nach einmaliger Äusserung eintritt). Danach haben sie nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen ( BGE 144 III 67 E. 2.1; 140 III 312 E. 6.3.2). Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung des Novenrechts im Zivilprozess ist es unausweichlich, dass klare und eindeutige allgemeine Regeln bestehen, die es den Parteien ermöglichen, mit Sicherheit zu bestimmen, bis wann sie sich zur Sache unbeschränkt äussern dürfen. Es kann folglich nicht sein, dass der Aktenschluss ins Ermessen des Gerichts gestellt wird ( BGE 144 III 67 E. 2.1 mit Verweisen).

Die Beschränkung der Zulassung von neuen Tatsachen und Beweismitteln kann insbesondere nicht dadurch umgangen werden, dass Instruktionsverhandlungen durchgeführt werden, in deren Rahmen zusätzlich unbeschränkt Noven vorgebracht werden können (vgl. zu den Zwecken von Instruktionsverhandlungen etwa KILLIAS, Berner Kommentar, N. 3 zu Art. 226 ZPO , LEUENBERGER, in Sutter-Somm et al. ZPO 3. Aufl., Rz. 4-9 zu Art. 226; WILLISEGGER, Basler Kommentar, 3. Aufl. Rz. 10-14 zu Art. 226 ZPO ). Dem Instruktionsrichter steht es hingegen offen, eine Instruktionsverhandlung bloss zum Zweck von Vergleichsverhandlungen anzusetzen, womit die Verhandlung nicht als zweite Gelegenheit der Parteien zu unbeschränktem Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel dienen und der Aktenschluss anschliessend noch nicht eintreten kann ( BGE 144 III 67 E. 2.4.2).

### **E. 2.3.2**

Gemäss Art. 125 lit. a ZPO kann das Gericht zur Vereinfachung des Prozesses insbesondere das Verfahren auf einzelne Fragen oder einzelne Rechtsbegehren beschränken (vgl. Urteil 4A\_267/2014 vom 8. Oktober 2014 E. 4.2). Infolge Verfahrensbeschränkung wird ein Teilentscheid ( Art. 236 ZPO ) bzw. ein Zwischenentscheid ( Art. 237 ZPO ) erlassen (LEUENBERGER, a.a.O. N. 12 zu Art. 222; WILLISEGGER, a.a.O. N. 33-38 zu Art. 222 ZPO ; KILLIAS, a.a.O. N. 28 zu Art. 222 ZPO ). Eine derartige Beschränkung kann das Gericht insbesondere mit der Fristansetzung für die Klageantwort anordnen ( Art. 222 Abs. 3 ZPO ). Ob eine Verfahrensbeschränkung auch noch mit der Fristansetzung für die Replik angeordnet werden kann, sei dahingestellt. Denn eine Beschränkung des Verfahrens im Blick auf einen Teil- bzw. Zwischenentscheid über die Frage der Nichtigkeit des Klagepatents hat der Instruktionsrichter nicht angeordnet. Er hat vielmehr einseitig der

Klägerin die Gelegenheit eingeräumt, zu einem Teil der Vorbringen in der Klageantwort vorgängig der Instruktionsverhandlung Stellung zu nehmen und in diesem Rahmen zu replizieren, d.h. unbeschränkt Noven in den Prozess einzuführen.

#### **E. 2.4**

Ob eine thematische Aufteilung der Replik zulässig ist, erscheint fraglich (kritisch dazu WILLISEGGER, N. 11 zu Art. 225 ZPO, wonach das Gericht zwar das Verfahren auf einzelne Fragen oder Rechtsbegehren beschränken dürfe, nicht aber den Schriftenwechsel selbst). Es ist ausserdem zweifelhaft, ob eine derartige Vorgehensweise überhaupt sinnvoll ist, setzt sie doch mindestens voraus, dass sich die vorweggenommene Frage klar vom übrigen Prozessstoff abgrenzen lässt, was die Beschwerdegegnerin mit guten Gründen für die Frage der Patentnichtigkeit im Verhältnis zur Frage der Verletzung bestreitet. Eine derartige thematische Aufteilung darf jedenfalls nicht dazu führen, dass die Klagepartei sich mehr als zweimal unbeschränkt äussert.

##### **E. 2.4.1**

Im vorliegenden Fall konnte sich die Beschwerdegegnerin in ihrer Klage ein erstes Mal ohne Beschränkung zur Sache äussern. Eine zweite Äusserungsmöglichkeit erhielt sie in einer beschränkten Replik, wobei sie sich gemäss ausdrücklicher Anordnung der Vorinstanz auf die Frage der Beständigkeit des fraglichen Patents zu beschränken hatte. Ein drittes Mal durfte sich die Beschwerdegegnerin in der ergänzenden Replik äussern, dieses Mal wiederum ohne thematische Beschränkung. Im Ergebnis hatte die Beschwerdegegnerin dreimal die Gelegenheit, neue Tatsachen bzw. Beweismittel vorzubringen, zweimal thematisch unbeschränkt und einmal zusätzlich ausschliesslich zur Frage der Beständigkeit des Klagepatents. Dies lässt sich mit der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht in Einklang bringen, wonach die Parteien im ordentlichen Verfahren nur zweimal unbeschränkt die Möglichkeit haben, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess einzuführen.

##### **E. 2.4.2**

Die Ansicht der Vorinstanz, wonach bei ihrer thematischen Herangehensweise sich die Beschwerdegegnerin nur zwei Mal zu jedem der beiden Themen (Patentverletzung und Nichtigkeit) äusserte, überzeugt nicht. Denn entgegen ihrer Ansicht ist es der Klagepartei selbstverständlich möglich, schon in der Klage allfällige Einwände zur Nichtigkeit zu entkräften. Dass sie dazu keinen Anlass haben mag, ist dabei ohne Relevanz. Denn die Möglichkeit, sich unbeschränkt zur Streitsache zu äussern und damit jedwede neuen Tatsachen oder Beweise vorzubringen, zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie unabhängig davon besteht, ob die Gegenpartei Anlass zu einer Stellungnahme oder zu Entgegnungen gegeben hat. Es entspricht dem Wesen des (Zivil-)prozesses, dass die Klagepartei zum Zeitpunkt der Klage - d.h. novenrechtlich zum Zeitpunkt ihrer ersten unbeschränkten Äusserungsmöglichkeit - die Entgegnungen der beklagten Partei noch nicht mit Sicherheit kennt. Dass diese Problematik in einem Patentverletzungsprozess aufgrund der Vielfalt der existierenden Patentedokumente besonders ausgeprägt sei, wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung ausführt, ändert daran nichts. Wie bereits ausgeführt, ist das Bestehen von klaren Regeln, die grundsätzlich vor allen Gerichten in Anwendung der ZPO Geltung beanspruchen, aus Sicht der Rechtssicherheit von zentraler Bedeutung. Eine Unterscheidung je nach Vorhersehbarkeit der Einreden bzw. Einwendungen der Gegenpartei würde die Rechtssicherheit erheblich gefährden, weshalb sich eine Ausnahme

von der allgemeinen Regel der zweimaligen unbeschränkten Äusserungsmöglichkeit im Bereich des Patentrechts nicht rechtfertigt. Im Übrigen verhält es sich nicht grundsätzlich anders, wenn mit der Einrede der Nichtigkeit des Klagepatents neue Fragen in Zusammenhang mit der Streitsache aufgeworfen werden, als wenn etwa gegen eine Forderung die Einrede der Verjährung erhoben oder eine andere Forderung zur Verrechnung gestellt wird. Werden in der Klageantwort derartige neue Behauptungen aufgestellt, führt dies nicht dazu, dass sich die klagende Partei dreimal unbeschränkt zu diesen Fragen äussern darf. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz lässt sich ihr Vorgehen folglich nicht durch Besonderheiten von Patentrechtsstreitigkeiten rechtfertigen.

### **E. 2.4.3**

Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz Bundesrecht verletzt, indem sie der Beschwerdegegnerin ermöglichte, (wenigstens) zur Frage der Patentgültigkeit dreimal unbeschränkt Tatsachen und Beweismittel vorzutragen und gestützt darauf namentlich ihre Patentansprüche neu zu formulieren, ohne zu prüfen, ob die fraglichen Noven ausnahmsweise nach Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig sind. Da der damalige Instruktionsrichter in der Instruktionsverhandlung zutreffend darauf hinwies, dass die Beschwerdegegnerin von ihrem unbeschränkten zweimaligen Äusserungsrecht in Bezug auf die Patentnichtigkeit in der beschränkten Replik schon Gebrauch gemacht hatte, stellt sich die Frage des Vertrauensschutzes nicht.

### **E. 2.5**

Die Beschwerdegegnerin bringt in der Antwort vor, die Beschwerdeführerin habe die neuheitsschädliche japanische Patentschrift JP yyy als Entgegenhaltung 10 (E10) erst in der Duplik formell ins Verfahren eingebracht. Zur Entkräftung von Dupliknoven sei ihr erlaubt, Noven vorzubringen und namentlich ihre Patentansprüche entsprechend zu beschränken.

#### **E. 2.5.1**

Nach den Erwägungen der Vorinstanz werde Anspruch 1  
gemäss

erteilter Fassung durch E10 neuheitsschädlich vorweggenommen. Anders fällt jedoch die Prüfung des Hauptanspruches

gemäss verbaler Einschränkung aus. Für den eingeschränkten Anspruch seien weder E10 noch die anderen von der Beschwerdeführerin zu den Akten eingereichten Patentschriften neuheitsschädlich. Die Beschwerdeführerin reichte die Entgegenhaltung 10 erst mit der Duplik zu den Akten. Mit der Neuformulierung von Patentansprüchen wird der Schutzbereich des Patents neu definiert. Ob die Neuformulierung bzw. Ergänzung die bisher streitigen Patentansprüche in zulässiger Weise einschränkt, ergibt sich erst aufgrund einer Beurteilung, welche eine Prüfung in tatsächlicher Hinsicht erfordert. Deshalb ist die Neuformulierung von Patentansprüchen im Zivilprozess dem Vorbringen von Noven gleich zu achten (vgl. Urteile 4A\_282/2018 vom 4. Oktober 2018 E. 5.2: 4A\_543/2017 vom 8. Mai 2018 E. 2.2-2.3).

#### **E. 2.5.2**

Nach dem Aktenschluss haben die Parteien nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen. Das gilt insbesondere auch für die Entgegnung auf sog.

Dupliknoven, d.h. neue Tatsachen oder Beweismittel, die von der beklagten Partei (erst) in der Duplik vorgetragen werden (vgl. etwa REUT, Noven nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, Rz. 119; BAERISWYL, Replikrecht, Novenrecht und Aktenschluss - endloser Weg zur Spruchreife, in: SJZ 111/2015, S. 519; vgl. zum (ungenauen) Begriff der Dupliknoven SCHMID/HOFER, Bestreitung von neuen Tatsachenbehauptungen in der schriftlichen Duplik, in: ZZZ 2016, FN 46). Ist die klagende Partei zur Entgegnung der in der Duplik vorgetragenen und sich auf neue Tatsachen und Beweismittel stützenden Behauptungen auf

echte Noven angewiesen, dürfen diese gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. ZPO a ohne Weiteres vorgebracht werden. Bei

unechten Noven ist gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO hingegen erforderlich, dass diese trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden konnten.

Unter welchen Voraussetzungen unechte Noven im Anschluss an die Duplik vorgebracht werden können, ist in der Lehre im Einzelnen umstritten (vgl. etwa für den Meinungsstreit zur Rechtzeitigkeit SCHMID/HOFER, a.a.O., S. 292 f. und zum Verhältnis zwischen dem Novenrecht und dem sog. (ewigen) Replikrecht BAERISWYL, a.a.O.). Grundsätzlich ist indes davon auszugehen, dass der klagenden Partei weder möglich noch zumutbar ist, auf Vorrat in ihrer Replik sämtliche denkbaren Noven zu entkräften, mit denen der Prozessstoff in der Duplik noch ausgedehnt werden kann. Wenn daher in der Duplik Noven vorgebracht werden, welche die Klägerin ihrerseits mit unechten Noven entkräften will, so ist insofern die Voraussetzung von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO erfüllt, dass diese Noven vor Aktenschluss trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorgebracht werden konnten (REUT, a.a.O., Rz. 119; BAERISWYL, a.a.O. S. 519). Damit der klagenden Partei dieser Sorgfaltsnachweis gelingt, ist immerhin unabdingbar, dass die Dupliknoven für diese Noveneingabe

kausal sind (REUT, a.a.O., Rz. 119). Erforderlich ist einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der unechten Noven veranlasst haben, andererseits dass die unechten Noven in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen sind. Für die Prüfung dieses Kausalzusammenhanges ist folglich eine genaue Betrachtung der zur Diskussion stehenden neuen Tatsachen und Beweismittel unumgänglich.

### **E. 2.5.3**

Nach den Erwägungen der Vorinstanz ist der Hauptanspruch in der erteilten Fassung durch die Entgegnung 10 neuheitsschädlich vorweggenommen. Vor der (formell gehörigen) Einreichung dieser Entgegnung hatte die Beschwerdegegnerin keinen ersichtlichen Anlass, ihren Hauptanspruch so einzuschränken, dass dieser Entgegnung Rechnung getragen wird. Wenn daher auf den ersten Blick einiges dafür spricht, dass die Einschränkung durch das Dupliknovum E10 veranlasst wurde, wird zu prüfen sein, ob ein Kausalzusammenhang im Sinne der obigen Ausführungen besteht. Dabei ist immerhin festzuhalten, dass der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin

in casu die Einschränkung der Patentansprüche bereits in der sog. ergänzenden Replik - also noch bevor die fragliche japanische Patentschrift formell ins Verfahren eingebracht wurde - vornahm, bei dieser Prüfung ohne Belang ist. Sollte sich erweisen, dass die Einschränkung in technischer Hinsicht spezifisch im Blick auf das Dupliknovum E10 vorgenommen wurde, so kann der Beschwerdegegnerin nicht vorgeworfen werden, dass sie diese eventualiter schon vor diesem Zeitpunkt (etwa als Reaktion auf das informelle Einbringen

dieser Entgegenhaltung im Rahmen der Instruktionsverhandlung) vornahm.

#### **E. 2.5.4**

Die Vorinstanz hat die Einschränkung des Patentanspruchs vorbehaltlos zugelassen in der Meinung, dass der Beschwerdegegnerin in der ergänzenden Replik das Recht zustand, noch unbeschränkt Noven vorzubringen. Sie hat daher nicht geprüft, ob zwischen dem in der Duplik vorgetragenen unechten Novum und der verbalen Einschränkung des Klagepatents ein Kausalzusammenhang besteht, d.h. ob die Einschränkung spezifisch durch das Dupliknovum E10 veranlasst wurde. Die Sache ist zur Prüfung dieser Frage an die Vorinstanz zurückzuweisen.

#### **E. 3**

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe technische Begriffe willkürlich ausgelegt, ihr das rechtliche Gehör verweigert, und das Patentrecht und den Verhandlungsgrundsatz verletzt. Diese Rügen bringt sie nur eventualiter für den Fall vor, dass das Bundesgericht den angefochtenen Entscheid nicht schon aufgrund ihrer übrigen Vorbringen aufhebt. Während sie nach dem Gesagten nicht mehr zu behandeln sind, ist festzuhalten, dass sie

prima facie unbegründet sind.

#### **E. 4**

Die Beschwerde ist gutzuheissen und der Entscheid des Bundespatentgerichts aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, die mit ihren Anträgen unterlegen ist (Art. 66 Abs. 1). Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin deren Parteikosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen ( Art. 68 Abs. 2 BGG ).

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