

Urteilskopf

146 III 55

7. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen B. AG (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_70/2019 vom 6. August 2019

Regeste (de):

Art. 225 und 229 ZPO; Novenrecht, Aufteilung der Replik, Dupliknoven.

Thematische Beschränkung der Replik und Novenrecht (E. 2.3-2.4). Voraussetzungen für die Entgegnung von Dupliknoven mit (echten und unechten) Noven (E. 2.5).

Regeste (fr):

Art. 225 et 229 CPC; faits et moyens de preuve nouveaux (nova), division de la réplique, nova invoqués dans la duplique.

Limitation thématique de la réplique et droit d'invoquer des nova (consid. 2.3-2.4). Conditions pour contrer, par des nova (proprement et improprement dits), des nova produits dans la duplique (consid. 2.5).

Regesto (it):

Art. 225 e 229 CPC; nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (nova); divisione della replica, nova invocati nella duplica.

Limitazione tematica della replica e diritto di invocare nova (consid. 2.3-2.4). Presupposti per controbattere con dei nova (in senso proprio e improprio), i nova proposti con la duplica (consid. 2.5).

Sachverhalt ab Seite 55

BGE 146 III 55 S. 55

A. Die B. AG, C. (Patentinhaberin, Klägerin, Beschwerdegegnerin) ist Inhaberin des Schweizer Patents CH x "Durchflussmessfühler", das am 7. September 2009 angemeldet und am 14. März 2014 erteilt wurde. Durchflussmessfühler dienen der Bestimmung der Atemluftströmung eines menschlichen Patienten. Das Patent CH x dient der Verbesserung vorbekannter Durchflussmessfühler. Die A. AG, D. (Beklagte, Beschwerdeführerin) vertreibt unter anderem die Durchflussmessfühler "E." bzw. "F." und "G." (Erwachsenenausführung) und "H." bzw. "I." (Kinderausführung), die nach der Behauptung der Patentinhaberin das CH-Patent Nr. x verletzen.
BGE 146 III 55 S. 56

B. Mit Eingabe vom 31. Mai 2016 beantragte die Patentinhaberin dem Bundespatentgericht im Wesentlichen, es sei der Beklagten der Vertrieb von Durchflussmessfühlern mit bestimmten Merkmalen zu verbieten sowie die Einziehung und Anordnung der sich im Eigentum der Beklagten befindenden entsprechenden Durchflussmessfühler anzuordnen. Die Beklagte sei zudem zur Rechnungslegung und Gewinnherausgabe zu verpflichten. In der Klageantwort vom 19. September 2016 beantragte die Beklagte im Wesentlichen die Abweisung der Klage und erhob namentlich den Einwand der Patentnichtigkeit. Am 10. November 2016 erstattete die Klägerin eine auf den Nichtigkeitseinwand beschränkte Replik. Am 20. Dezember 2016 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung statt. Am 20. März 2017 erstattete die Klägerin eine ergänzende Replik und änderte ihre Rechtsbegehren. Mit Eingabe vom 6. Juni 2017 erstattete die Beklagte die Duplik und änderte ihre Rechtsbegehren. Am 7. Juli 2017 nahm die Klägerin Stellung zur Duplik. Am 10. April 2018 erstattete Patentrichter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum, wozu die Klägerin am 3. Mai 2018 Stellung nahm. Am 14. Mai 2018 wurde das Verfahren bis 30. Juni 2018 sistiert. Nach Aufhebung der

Sistierung am 4. Juli 2018 nahm die Beklagte am 13. Juli 2018 zum Fachrichtervotum Stellung. Am 29. Oktober 2018 fand die Hauptverhandlung vor dem Bundespatentgericht statt. Mit Teilurteil vom 18. Dezember 2018 hiess das Bundespatentgericht das erste Unterlassungsbegehren, das Vernichtungsbegehren sowie das Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren der Klägerin teilweise gut. Im Übrigen wies es die Klage ab. Während es zum Schluss gelangte, der Anspruch 1 des Patents CH x sei durch das von der Beklagten in der Duplik eingereichte japanische Patent JP y (in der Übersetzung eingereicht als "E10") neuheitsschädlich vorweggenommen, hiess es das Eventualbegehren zu Rechtsbegehren 1 gut, das die Klägerin in der ergänzenden Replik vom 20. März 2017 gestellt hatte. Dabei fasste das Gericht die Merkmale des auf einer Kombination der erteilten Ansprüche 1, 4 und 10 beruhenden Hauptanspruchs in den Merkmalen a-k (ohne g und h) zusammen und kam zum Schluss, dass der so definierte Anspruch der Klägerin nicht neuheitsschädlich vorweggenommen sei und auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Das Gericht kam sodann zum Schluss, die Ausführungen der Beklagten würden sämtliche Merkmale des eingeschränkten Hauptanspruchs wortsinn gemäss verwirklichen.
BGE 146 III 55 S. 57

C. Mit Beschwerde in Zivilsachen stellt die Beklagte das Rechtsbegehren, das Teilurteil des Bundespatentgerichtes sei aufzuheben und die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, eventualiter sei die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie kritisiert zunächst die Zulassung von Noven zur Frage der Patentnichtigkeit in der ergänzenden Replik der Beschwerdegegnerin trotz gegenteiliger Äusserung des damaligen Instruktionsrichters. In diesem Zusammenhang rügt sie eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben, des Gebots der Rechtssicherheit, des Dispositionsgrundsatzes und des Verhandlungsgrundsatzes. Ausserdem bringt sie eventualiter vor, die Vorinstanz habe technische Begriffe willkürlich ausgelegt, ihr das rechtliche Gehör verweigert, das Patentrecht und den Verhandlungsgrundsatz verletzt. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut, hebt das Urteil des Bundespatentgerichts auf und weist die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. (Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. (...)

2.3

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; BGE 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
BGE 146 III 55 S. 58

zusätzlich unbeschränkt Noven vorgebracht werden können (vgl. zu den Zwecken von Instruktionsverhandlungen etwa KILLIAS, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2012, N. 3 zu Art. 226 ZPO; LEUENBERGER, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, Rz. 4-9 zu Art. 226 ZPO; WILLISEGGER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, 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).

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 ZPO; 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.

2.4 Ob eine thematische Aufteilung der Replik zulässig ist, erscheint fraglich (kritisch dazu WILLISEGGER, a.a.O., 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 BGE 146 III 55 S. 59

bestreitet. Eine derartige thematische Aufteilung darf jedenfalls nicht dazu führen, dass die Klagepartei sich mehr als zweimal unbeschränkt äussert.

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.

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 Patentdokumente 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.

BGE 146 III 55 S. 60

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.

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.

2.5 Die Beschwerdegegnerin bringt in der Antwort vor, die Beschwerdeführerin habe die neuheitsschädliche japanische Patentschrift y 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.

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
BGE 146 III 55 S. 61

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).

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?, SJZ 111/2015 S. 519; vgl. zum (ungenauen) Begriff der Dupliknoven SCHMID/HOFER, Bestreitung von neuen Tatsachenbehauptungen in der schriftlichen Duplik, ZZZ 2016 S. 286). 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. a ZPO 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., S. 519). 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
BGE 146 III 55 S. 62

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 veranlassen 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.

2.5.3 Nach den Erwägungen der Vorinstanz ist der Hauptanspruch in der erteilten Fassung durch die Entgegenhaltung 10 neuheitsschädlich vorweggenommen. Vor der (formell gehörigen) Einreichung dieser Entgegenhaltung hatte die Beschwerdegegnerin keinen ersichtlichen Anlass, ihren Hauptanspruch so einzuschränken, dass dieser Entgegenhaltung 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 Entgeghaltung im Rahmen der Instruktionsverhandlung) vornahm.

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.