

Bundesgericht  
Tribunal fédéral  
Tribunale federale  
Tribunal federal

4A 583/2019

Urteil vom 19. August 2020

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung  
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,  
Bundesrichterinnen Niquille, Hohl,  
Bundesrichter Rüedi  
Bundesrichterin May Canellas,  
Gerichtsschreiber Curchod.

Verfahrensbeteiligte

1. A. \_\_\_\_\_ GmbH,  
2. B. \_\_\_\_\_ GmbH,  
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und Rechtsanwältin Noelle Stalder,  
Beschwerdeführerinnen,

gegen

C. \_\_\_\_\_ AG,  
vertreten durch Rechtsanwälte  
Dr. Christian Hilti, Dr. Demian Stauber und Rechtsanwältin Maria Iskic,  
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand  
Erfindungspatente, Novenrecht

Beschwerde gegen das Urteil des Bundespatentgerichts vom 28. Oktober 2019 (O2016 012).

Sachverhalt:

A.

A.a. Mit Klage vom 13. September 2018 gegen die A. \_\_\_\_\_ GmbH (Beklagte 1, Beschwerdeführerin 1) und die B. \_\_\_\_\_ GmbH (Beklagte 2, Beschwerdeführerin 2) gelangte die C. \_\_\_\_\_ AG (Klägerin, Beschwerdegegnerin) an das Bundespatentgericht und stellte folgende (in der vervollständigten Replik bereinigte) Rechtsbegehren:

"1. Den Beklagten sei zu verbieten, sog. X. \_\_\_\_\_ bzw., Y. \_\_\_\_\_" Gelenkpfannen" gemäss folgender Abbildung in die Schweiz zu importieren, in der Schweiz anzubieten, zu vertreiben und zu verkaufen,

-.]

die durch folgende Produkteigenschaften charakterisiert sind:

Die Gelenkpfanne hat einen schalenförmigen, um eine zentrale Achse rotationssymmetrischen Grundkörper, dessen Rand eine zur Achse senkrechte Grundfläche definiert;

auf der Aussenseite des Grundkörpers sind über den Umfang gleichmässig verteilt sechs aus der Aussenseite herausstehende, schmale Einschlagstege angeordnet;

die sechs Einschlagstege sind als ungekrümmte, ebene Platten ausgebildet

die sechs Einschlagstege sind in Umlaufrichtung gegenüber der Grundfläche jeweils in derselben

Richtung gekippt angeordnet, derart, dass sie jeweils mit der Grundfläche einen Winkel von 83° - 86.5° einschliessen.

2. Eventualiter sei den Beklagten zu verbieten, klagepatentgemässe Gelenkpfannen gemäss Rechtsbegehren 1 mit mindestens zwei Einschlagstegen anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu setzen, die einen Steigungswinkel von 84° bis 85° aufweisen, gemessen zwischen der Grundfläche der Gelenkpfanne und der mittig durch den Einschlagsteg verlaufenden Bezugsebene, die die Grundfläche (und die Pfanne) schneidet.

[Rechtsbegehren Nr. 3 - 11: Auskunfts- und Rechnungslegung, Strafandrohung und Kostenfolge]

Die Beklagten beantragten mit Klageantwort und Duplik - soweit hier interessierend - die Abweisung der Klage.

Am 22. Juni 2018 erstattete Richter Tobias Bremi ein Fachrichtervotum. In der Folge wurden die Parteien auf den 3. Oktober 2018 zur Hauptverhandlung vorgeladen.

A.b. Am 23. Juli 2018 teilte die Klägerin mit, dass sie den Schweizer Teil des Klagepatents EP xxx B1 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) durch Teilverzicht eingeschränkt habe (CH/EP xxx H1).

Daraufhin stellten die Beklagten am 8. August 2018 folgende prozessualen Anträge:

"1) Die auf den 27. August angesetzte Frist zur Stellungnahme zum Fachrichtervotum ist abzunehmen.

2) Nach Einreichen des hinsichtlich des Anspruchswortlauts geänderten Schweizer Teils des EP xxx durch die Klägerin ist das Verfahren einstweilen auf die Frage zu beschränken, ob die Einführung dieses geänderten Patents in das hängige Verfahren zulässig ist.

3) Eventualiter zu Antrag 2 ist die Klägerin aufzufordern, sich nach Einreichen des hinsichtlich des Anspruchswortlauts geänderten Schweizerteils des EP xxx zur Verletzung dieses Patents zu äussern, und anschliessend ist den Beklagten eine Frist von sechs Wochen zur Stellungnahme anzusetzen.

4) Die auf den 3. Oktober 2018 angesetzte Hauptverhandlung ist abzusagen".

In der Folge wurde den Parteien mit Schreiben vom 22. August 2018 die Frist zur Stellungnahme zum Fachrichtervotum abgenommen und es wurde den Beklagten Frist gesetzt, um zur geänderten Fassung des Klagepatents Stellung zu nehmen. Diese nahmen am 13. September 2018 wie folgt Stellung:

"1. Das Patent CH/EP xxx H1 ist nicht zu berücksichtigen.

2. Das Verfahren ist wegen Gegenstandslosigkeit abzuschreiben.

3. Eventualiter zu Ziffer 1 und 2 ist die Klage abzuweisen.

4. [Kostenfolge]."

Zu diesen Anträgen nahm die Klägerin mit Eingabe vom 3. Oktober 2018 wie folgt Stellung:

"1) Es sei gestützt auf die Stellungnahme der Parteien und die einschlägige Lehre und Rechtsprechung ein prozessleitender Entscheid zur Frage der Zulässigkeit des Novums (betreffend Teilverzicht) zu erlassen.

2) Es sei für den Fall, dass der gegenüber dem IGE erklärte Teilverzicht der Klägerin vom Bundespatentgericht nicht berücksichtigt werden sollte, die einredeweise von den Beklagten im Zuge der Duplik geltend gemachte (angebliche) unzulässige Änderung als inter partes unwirksam ausser Acht zu lassen und es sei der Anspruchswortlaut von Anspruch 1 des Klagepatents ohne das Wort "mindestens" zu lesen.

3) Es sei von einem erneuten Fachrichtervotum abzusehen; eventualiter sei das bestehende Fachrichtervotum vom 22. Juni 2018 im Ermessen des Gerichts zu ergänzen.

4) Es sei den Parteien gleichzeitig mit der prozessleitenden Verfügung neu Frist anzusetzen, um zum gegebenenfalls ergänzten Fachrichtervotum Stellung zu nehmen, und zwar - abhängig vom prozessleitenden Entscheid - mit oder ohne Berücksichtigung des Novums.

5) Es sei nach Ermessen des Gerichts den Beklagten eine von dieser gewünschte angemessene (Nach-) Frist anzusetzen, um unter Berücksichtigung des Novums noch einmal zur Frage der Verletzung und Rechtsbeständigkeit Stellung nehmen zu können - selbstverständlich unverändert unter Beachtung der einschlägigen novenrechtlichen Grundsätze.

6) Es sei gleichzeitig mit der zusätzlichen (Nach-) Frist an die Beklagten ein neuer Termin zur Hauptverhandlung zu suchen und den Parteien anzusetzen."

Am 22. November 2018 erstattete Richter Tobias Bremi aufgrund der geänderten Fassung des Klagepatents ein ergänzendes Fachrichtervotum. Die Parteien nahmen dazu am 7. bzw. 21. Januar 2019 Stellung. Die Klägerin reichte am 30. Januar 2019 eine weitere Eingabe ein.

Mit Urteil vom 28. Oktober 2019 trat das Bundespatentgericht auf das Rechtsbegehren Ziff. 1 der Klage nicht ein. Es schützte das Unterlassungsbegehren Ziff. 2 (Eventualbegehren) und teilweise die Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren Ziff. 3, 5, 8 und 10. Die Kosten auferlegte es zu einem Drittel der Beschwerdegegnerin und zu zwei Dritteln den Beschwerdeführerinnen, indem es berücksichtigte, dass die Beschwerdegegnerin den Teilverzicht erst zu einem späten Zeitpunkt im Verfahren erklärt hatte, was zu entsprechendem Zusatz aufwand geführt habe. Eine Minderheit von zwei Richtern gab ihre abweichende Meinung zu Protokoll.

B.

Mit Beschwerde in Zivilsachen stellen die Beklagten die Rechtsbegehren, (1) das Urteil des Bundespatentgerichts vom 28. Oktober 2019 sei aufzuheben und das vorinstanzliche Verfahren infolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abzuschreiben; (2) eventualiter sei das Urteil des Bundespatentgerichts mit Ausnahme der Dispositiv-Ziffer 1 aufzuheben und die Klage vom 13. September 2016 abzuweisen; (3) subeventualiter sei das Urteil des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache zur Durchführung eines Beweisverfahrens und zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen; (4) (Kostenfolge).

Die Klägerin trägt auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde an. Die Vorinstanz verzichtete auf Vernehmlassung. Beide Parteien haben unaufgefordert repliziert bzw. dupliziert.

Erwägungen:

1.

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (Art. 72 BGG), sie richtet sich gegen einen Entscheid des Bundespatentgerichts (Art. 75 Abs. 1 BGG), die Beschwerdeführerinnen sind mit ihren Anträgen unterlegen (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). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) einzutreten.

2.

Es ist zu Recht unbestritten, dass auf die internationale Streitigkeit schweizerisches Recht anwendbar und das Bundespatentgericht zuständig ist.

3.

3.1. Die Beschwerdeführerinnen hatten nach den Feststellungen der Vorinstanz in der Duplik vom 23. Oktober 2017 darauf hingewiesen, dass das Klagepatent die Anforderungen von Art. 123 Abs. 2 EPÜ bzw. Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG nicht erfülle, denn es sei nach der Anmeldung durch Hinzufügung des in den Anmeldeunterlagen nicht zu findenden Merkmals "mindestens" unzulässig erweitert worden. Diese Ansicht wurde in der Folge auch im Fachrichtervotum vom 22. Juni 2018 vertreten. Um diesem Vorwurf der unzulässigen Änderung zu entgehen, schränkte die Beschwerdegegnerin - wie sie nach den Feststellungen der Vorinstanz selber festhielt - mit ihrem Teilverzicht den Anspruch durch Streichung des Wortes "mindestens" ein.

3.2. Die Vorinstanz erwog, nach Art. 24 PatG könne der Patentinhaber mittels entsprechendem Antrag beim IGE auf das Patent teilweise verzichten. Der Teilverzicht habe gemäss Art. 28a PatG Wirkung ex tunc. Das bedeute, dass das Patent so behandelt werde, wie wenn es von Anfang an im

eingeschränkten Umfang erteilt worden wäre. Damit handle es sich um eine neue Tatsache im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO (echtes Novum), denn das Patent in seiner eingeschränkten Fassung sei erst nach Abschluss des Schriftenwechsels entstanden. Zufolge der Rückwirkung ändere sich die Beurteilungsgrundlage für den im Schriftenwechsel vorgetragenen Sachverhalt. Dass die Beschwerdegegnerin die Verzichtserklärung schon vor Aktenschluss beim IGE hätte einreichen können bzw. dass der Teilverzicht eine von der Beschwerdegegnerin selbst geschaffene neue Tatsache darstelle, ändere nichts daran, dass es sich beim Patent in der eingeschränkten Fassung um ein echtes Novum handle. Das Klagepatent in der ursprünglichen Fassung existiere nicht mehr, neu dafür entstanden sei das Klagepatent in der eingeschränkten Fassung. Deshalb sei das Verfahren auch nicht gegenstandslos geworden, wie die Beschwerdeführerinnen geltend machten; dies wäre nur der Fall, wenn gar

kein Klagepatent mehr existieren würde. Die Berücksichtigung des Teilverzichts sei zudem aus prozessökonomischen Gründen geboten. Wesentlich sei vorliegend, dass der Berücksichtigung des Teilverzichts auch der Behauptungs- und Sachverhaltsstand, den die Parteien im Rahmen des ordentlichen Schriftenwechsels aufgestellt hatten, und die von der Beschwerdegegnerin im Schriftenwechsel gestellten Rechtsbegehren nicht entgegenstehen. Die Fassung des Klagepatents nach Teilverzicht beschränke sich auf eine Präzisierung, die sich ohne Ergänzungsbedarf in den bereits etablierten Prozessgegenstand einfüge. Die Parteirechte der Parteien seien sodann durch doppelte Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme zur Fassung nach dem Teilverzicht umfassend gewahrt worden.

Nachdem der Teilverzicht von der Beschwerdegegnerin am 12. Juli 2018 eingereicht worden sei und ihr Patentanwalt vom IGE am 19. Juli 2018 die Teilverzichtserklärung zur Gegenzeichnung erhalten habe, sei die entsprechende Mitteilung der Beschwerdegegnerin ans Bundespatentgericht am 23. Juli 2018 erfolgt und somit ohne Verzug im Sinn von Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO.

4.

Im Einzelnen erwog die Vorinstanz, entgegen den Beschwerdeführerinnen lasse sich dem Urteil 4A 543/2017 vom 8. Mai 2017 nichts zu ihren Gunsten ableiten. Dort habe es sich nämlich anders als vorliegend nicht um ein echtes Novum im Sinn von Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO gehandelt, sondern um einen erst anlässlich einer Hauptverhandlung gestellten Antrag inter partes, zu dem die Gegenseite vernünftigerweise vor Ort nicht hätte Stellung nehmen können. Auch im zur Publikation vorgesehenen Urteil 4A 70/2019 vom 6. August 2019 (teilweise publiziert in BGE 146 III 55) sei die Einschränkung der Ansprüche als Antrag inter partes erfolgt.

4.1. Im Verfahren 4A 543/2017 hatte die Patentinhaberin an der Hauptverhandlung für den Fall der Abweisung ihrer Hauptbegehren und ihrer weitergehenden Eventualbegehren gemäss Duplik zusätzlich beantragt, es sei ihr Patent noch mit dem Zusatz "for at least two weeks" aufrechtzuerhalten. Das Bundespatentgericht qualifizierte diese Einschränkung als verspätet erfolgtes neues Sachvorbringen und trat darauf nicht ein, was vom Bundesgericht geschützt wurde. Denn - so erwog das Bundesgericht - ob ein zusätzliches Merkmal die bisher streitigen Patentansprüche in zulässiger Weise einschränke, ergebe sich erst aufgrund einer Beurteilung, welche sich entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht auf reine Rechtsfragen beschränke. Die Beschwerdeführerin anerkenne denn auch selbst, dass die Ergänzung des Patentanspruchs durch ein zusätzliches Merkmal regelmässig zur tatsächlichen Prüfung führe, ob sich dafür in der ursprünglichen Anmeldung eine Stütze finde. Mit ihrem neu formulierten Patentanspruch werde dem Gericht ein neuer Anspruch und damit ein neuer Sachverhalt zur Beurteilung unterbreitet (Urteil 4A 543/2017 vom 8. Mai 2017 E. 2.2). Dass die Neuformulierung von Patentansprüchen im Zivilprozess dem Vorbringen von Noven "gleich zu achten" ist, wurde in neueren Urteilen bestätigt (BGE 146 III 55 E. 2.5.1 S. 61; Urteile 4A 420/2019 vom 13. Mai 2020 E. 3 und 4A 282/2018 vom 4. Oktober 2018 E. 5.2).

4.2. Wenn die Vorinstanz ausführt, es habe sich in den zitierten Urteilen lediglich um einen Antrag inter partes gehandelt, scheint sie einen Unterschied machen zu wollen zwischen einer Patenteinschränkung im Zivilprozess und einer solchen im Verfahren vor dem IGE. Damit verkennt sie die Bedeutung der erwähnten Rechtsprechung. Gerade weil auch die Einschränkung im Prozess unter novenrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen ist und nicht ein blosses prozessuales Vorbringen darstellt, besteht zum vornherein kein Grund, das ausserhalb des Prozesses geschaffene eingeschränkte Patent anders zu qualifizieren. Im einen wie im andern Fall wird mit der in den Prozess eingeführten Einschränkung der Sachverhalt verändert.

4.3. Die Beschwerdegegnerin ist sodann der Auffassung, die zitierten Entscheide seien deshalb nicht einschlägig, weil die Patentinhaberin in diesen Fällen die Einschränkung nicht vorbehaltlos erklärt

habe, sondern nur als Eventualantrag, also als "Rückfallposition" für den Fall, dass dem Hauptbegehren nicht stattgegeben werde.

Es trifft zu, dass es in BGE 146 III 55 und den zitierten Verfahren 4A 543/2017 sowie 4A 282/2018 nicht um die Frage der prozessualen Zulässigkeit einer tatsächlich (im Prozess oder vor IGE) vorgenommenen Einschränkung der Patentansprüche ging, sondern um die Beurteilung neuer Eventualanträge. Es ist aber nicht ersichtlich, was die Beschwerdegegnerin daraus für ihren Standpunkt ableiten könnte. Ob unbedingt oder bloss eventualiter, bei der Beurteilung der Einschränkung - im Fall der eventualiter erklärten nach Verwerfung des Hauptstandpunkts - wird dem Gericht ein neuer (technischer) Sachverhalt unterbreitet (vgl. E. 4.1 hiervor) und wird das der Patentinhaberin zustehende subjektive Recht verändert (vgl. E. 4.3 hiernach).

5.

Entscheidend ist vielmehr ob die Einschränkung unter Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO oder Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO zu subsumieren ist.

5.1. Die Vorinstanz ging wie erwähnt davon aus, das Patent in seiner eingeschränkten Fassung sei erst nach Abschluss des Schriftenwechsels entstanden und deshalb sei es ein echtes Novum im Sinn von Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO. Dass die Beschwerdegegnerin die Einschränkung auch vor Aktenschluss hätte vornehmen können, spiele keine Rolle; massgebend sei gemäss dem klaren Wortlaut der Bestimmung allein der tatsächliche Zeitpunkt der Vornahme der Einschränkung.

5.2. Das von der Vorinstanz angerufene Urteil 4A 543/2017 äussert sich dazu nicht. Der Entscheid bezieht sich tel quel auf Art. 229 ZPO, ohne zwischen lit. a und lit. b von Abs. 1 zu unterscheiden. Es wird lediglich - ohne eigene Würdigung - festgehalten, es sei unbestritten, dass das Novum in der Hauptverhandlung verspätet vorgebracht worden sei (E. 2.3).

Sowohl die Beschwerdegegnerin wie die Vorinstanz berufen sich sodann auf das Urteil 4A 541/2013 vom 2. Juni 2014. Dort hatte die Beklagte (Patentinhaberin) nach dem Urteil des Bundespatentgerichts, welches die Nichtigkeit des Patents bejaht hatte, beim Europäischen Patentamt einen (zweiten) Antrag auf zentrale Beschränkung gestellt und dessen (Beschränkungs-) Entscheid mit der Beschwerdereplik dem Bundesgericht eingereicht. Das Bundesgericht berücksichtigte dieses Vorbringen gestützt auf Art. 99 BGG nicht, da es sich dabei offensichtlich nicht um eine Tatsache handle, die im Sinne dieser Bestimmung durch den Entscheid der Vorinstanz veranlasst worden sei (4A 541/2013 E. 2.4). Art. 99 BGG beruht auf dem Gedanken, dass das Bundesgericht das Recht kontrolliert, jedoch nicht Tatsachen. Eine andere Formulierung des Patentanspruchs führt aber wie dargelegt (E. 4.1 hiervor) regelmässig zu einem andern zu beurteilenden Tatsachenfundament. Insofern kann dem Urteil für die vorliegende Fragestellung nichts entnommen werden. Zutreffend ist allerdings der Hinweis der Vorinstanz, wonach in der Erwägung 2.4 dieses Urteils überdies erwähnt wird, die Patentinhaberin hätte den Entscheid des EPA betreffend diese zweite Beschränkung - ebenso wie eine bereits erfolgte erste Beschränkung - schon während des vorinstanzlichen Verfahrens beantragen und dort einbringen können. Diese erste Beschränkung war nach Aktenschluss im Nachgang zum Fachrichtervotum in den Prozess eingeführt worden. Die Vorinstanz leitete daraus ab, das Bundesgericht habe - jedenfalls implizit - die Berücksichtigung einer nach Aktenschluss vorgenommenen Beschränkung bejaht.

In BGE 146 III 55 ging das Bundesgericht dann aber - allerdings ohne weitere Begründung - davon aus, die nach Aktenschluss vorgenommene Einschränkung sei nach der Bestimmung über die unechten Noven zu beurteilen bzw. diesen "gleich zu achten". Und es prüfte, unter welchen Voraussetzungen unechte Noven gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO im Anschluss an die Duplik noch zu berücksichtigen sind und erwog, dass dies dann der Fall ist, wenn Dupliknoven für die nach Aktenschluss von der Klägerin vorgenommene Einschränkung des Patents kausal gewesen seien (BGE 146 III 55 E. 2.5 S. 60 ff.).

Auch ausserhalb des Patentrechts hat das Bundesgericht Noven, die von den Parteien selber geschaffen worden waren, nicht immer gleich behandelt. So hat es eine von der Beklagten erst in der Berufung erhobene Verrechnungseinrede als verspätet nicht zugelassen, da diese die Fälligkeit der Verrechnungsforderung (als Tatsache) schon vor Aktenschluss hätte herbeiführen können. Zwar liege ein echtes Novum vor, da die Fälligkeit erst nach dem erstinstanzlichen Urteil zugetragen habe. Jedoch verstosse das Zuwarten aus taktischen Gründen gegen die Eventualmaxime (und auch gegen Treu und Glauben) (Urteil 4A 432/2013 vom 14. Januar 2014 E. 2.3). Andererseits qualifizierte es eine nach Aktenschluss erstellte und beigebrachte Bankgarantie (als Voraussetzung für die Fälligkeit einer Werklohnforderung) als zulässiges echtes Novum, woran " der Umstand, dass die Garantie bereits früher hätte erstellt werden können", nichts ändere (Urteil 4A 439/2014 vom 16. Februar 2015 E. 5.3; zustimmend: LORENZ DROESE, in: SZPP 2015, S. 236 f.; kritisch:

CHRISTOPH REUT, Noven nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, Rz. 82).

5.3. Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass die Patenteinschränkung bei einer strikt wörtlichen Auslegung von Art. 229 Abs. 1 ZPO, wonach auf den Zeitpunkt der Entstehung abgestellt wird, ein echtes Novum ist. Jedoch berücksichtigt eine solche Auslegung zu wenig, dass die Novenregelung ein Ausfluss der Eventualmaxime ist, wie auch im zitierten Entscheid 4A 432/2013 hervorgehoben wurde. Die Eventualmaxime besagt, dass sämtliche Parteivorbringen innerhalb eines bestimmten Verfahrensabschnittes erfolgen müssen und im späteren Verfahrensverlauf nicht mehr nachgeschoben werden können. Einer Partei ist es daher nicht gestattet, sich zunächst auf das Vorbringen des zur Begründung des Hauptstandpunkts erforderlichen Materials zu beschränken und, falls sich später ergibt, dass der Hauptstandpunkt nicht geschützt werden kann, dazu überzugehen, neue Angriffs- oder Verteidigungsmittel zur Begründung eines Eventualstandpunkts vorzutragen (HANS ULRICH WALDER-RICHLI/BÉATRICE GROB-ANDERACHER, Zivilprozessrecht, 5. Aufl. 2009, § 19 Rz. 1). Die Eventualmaxime enthält insofern zwei Aspekte: einerseits müssen Tatsachen konzentriert vorgebracht werden und andererseits können sie - im Interesse der materiellen Wahrheit - unter gewissen Umständen noch

nachgeschoben werden (FRANCESCO TREZZINI, N. 2 zu Art. 229 ZPO). Es widerspricht dem ersten Aspekt der Eventualmaxime, wenn nachträglich von einer Partei geschaffene Noven, die - abhängig vom Entscheid dieser Partei - bereits vor Aktenschluss hätten existieren können (sog. Potestativ-Noven) als echte Noven qualifiziert werden (CHRISTOPH REUT, a.a.O., Rz. 81 f.; SÉBASTIEN MORET, Novenrecht in der ersten und zweiten Instanz, in: PraxiZ - Schriften des Praxisinstituts für Zivilprozess und Zwangsvollstreckung, 2018, S. 37 ff., S. 51). Gleichzeitig erfordert aber auch der zweite Aspekt der Eventualmaxime nicht, dass die verspätete Patenteinschränkung noch in den Prozess eingebracht werden kann. Denn wie nachfolgend dargelegt wird (E. 7 hiernach), wird die Klage auf der Grundlage des ursprünglichen Patentanspruchs gegenstandslos; es muss somit nicht über eine Klage aufgrund von nicht mehr aktuellen Angaben entschieden werden, womit der Prozess an der materiellen Wahrheit vorbeiführen würde (vgl. CHRISTOPH LEUENBERGER, in: Thomas Sutter-Somm u.a. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2010, N 1 zu Art. 229 ZPO). Die Zulässigkeit von Noven, deren Entstehung vom Willen der Parteien abhängt, entscheidet sich somit danach, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinn von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten.

Auch prozessökonomische Einwände, wie sie die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin anführen, vermögen daran nichts zu ändern. Es trifft zu, dass die Beschwerdegegnerin bei Nichtberücksichtigung des Verzichts eine neue Klage gestützt auf das eingeschränkte Patent einreichen kann. Jedoch ist dies die Folge jedes nur prozessualen Entscheids ohne materielle Beurteilung (vgl. dazu E. 7 hiernach). Die Beschwerdegegnerin gibt sodann zu bedenken, ein generelles Verbot der Berücksichtigung eines Teilverzichts nach Aktenschluss führe insofern zu negativen Konsequenzen, als inskünftig mit dem letzten Schriftsatz vorsorglich eine Fülle von Eventualbegehren gestellt werden müssten, für den Fall, dass im weiteren Verlauf des Verfahrens die erste Einschätzung des Referenten im Fachrichtervotum zum Schluss kommen könnte, dass eine (Teil-) Nichtigkeit vorläge. Der Fachrichter sähe sich damit womöglich gezwungen, nötigenfalls sämtliche Eventualanträge in seinem Fachrichtervotum durch zu deklinieren. Auch die Vorinstanz argumentierte, weil der Teilverzicht im Gegensatz zur Stellung von Eventualanträgen das Verfahren für die Patentinhaberin verbindlich und rückwirkend auf eine Fassung der Ansprüche festlege, werde das Verfahren dadurch in der Regel

für das Gericht fokussiert und vereinfacht. Auch diese Bemerkung ist an sich richtig; ein unbedingter Verzicht vereinfacht ein Verfahren im Vergleich zum Stellen von Eventualanträgen im Hinblick auf die mögliche künftige Beurteilung des Gerichts. Der Patentinhaberin wäre es aber unbenommen, ihren unbedingten Verzicht vor dem Fachrichtervotum zu erklären bzw. vorzunehmen, aufgrund der von der Gegenpartei vorgebrachten Dupliknoven. Der Prozess würde gleichermassen vereinfacht. Es geht somit einzig darum, nicht vorschnell eine allenfalls zu weitgehende Einschränkung vorzunehmen, die - bei Kenntnis des Fachrichtervotums - nicht erforderlich gewesen wäre.

6.

Der Sorgfaltsnachweis gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO setzt voraus, dass die Dupliknoven kausal waren für die danach vorgenommene Patenteinschränkung (BGE 146 III 55). Nach diesem Entscheid ist einerseits erforderlich, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der Patenteinschränkung (durch die Klägerin) veranlasst haben, andererseits dass das Novum in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen ist. Im zitierten Entscheid wurde die erste Voraussetzung bejaht, weil die Beklagte eine (angeblich) neuheitsschädliche japanische Patentschrift erst mit der Duplik formell ins Verfahren eingebracht hatte und die Klägerin darauf in ihrer

Stellungnahme zur Duplik reagierte und das Patent einschränkte. Das Fachrichtervotum wurde erst später erstattet. Die Kausalität zu den Dupliknoven war somit offensichtlich gegeben. Vorliegend reagierte die Beschwerdegegnerin vorerst nicht auf den erstmals in der Duplik erhobenen Einwand der Ungültigkeit des Patents gemäss Art. 123 Abs. 2 EPÜ bzw. Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG; die Einschränkung erfolgte vielmehr erst als Reaktion auf das Fachrichtervotum vom 22. Juni 2018, welches dem in der Duplik erhobenen Einwand folgte. Trotzdem stellen die Dupliknoven zumindest eine Teilursache dar.

Sowohl echte wie unechte Noven müssen aber gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO ohne Verzug vorgebracht werden. Wurde die Patenteinschränkung durch die Vorbringen in der Duplik verursacht, hätte die Patenteinschränkung als Reaktion darauf erfolgen müssen. Das Vorbringen erst nach dem Fachrichtervotum war verspätet.

7.

7.1. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, da der Teilverzicht der Beschwerdegegnerin ex tunc gelte, habe er zum Wegfall des Klagepatents bzw. des ursprünglichen Streitgegenstands geführt. Mit dem Wegfall des Streitgegenstands falle auch das Rechtsschutzinteresse und damit eine Prozessvoraussetzung gemäss Art. 60 ZPO dahin. Auch eine erst während des Verfahrens weggefallene Prozessvoraussetzung müsse beachtet werden. Erfolge der Wegfall wie vorliegend nach Eintritt der Rechtshängigkeit, sei das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben, was sie auch beantragt.

7.2. Die Vorinstanz führte demgegenüber unter dem Titel "prozessökonomische Gründe" aus, wenn auf die Klage eingetreten, der Teilverzicht als Novum aber nicht zugelassen würde, müsste das Gericht ein Urteil fällen, welchem das Klagepatent vor dem Teilverzicht zugrunde liege. Dieses Urteil wäre dann aber Makulatur, denn es beurteilte die Rechtslage auf Basis eines Patents, das es in dieser Form gar nicht mehr gebe. Das Verfahren sei auch nicht gegenstandslos geworden. Das Klagepatent in der ursprünglichen Fassung existiere zwar nicht mehr; neu dafür entstanden sei das Klagepatent in der eingeschränkten Fassung. Gegenstandslos wäre das Verfahren nur dann geworden, wenn gar kein Klagepatent mehr existieren würde.

7.3. Die Beschwerdegegnerin argumentiert, bleibe der Teilverzicht als neue Tatsache unberücksichtigt, laufe das Verfahren weiter, wie wenn der Teilverzicht nicht stattgefunden hätte. Das hätte konsequenterweise zur Folge, dass der Entscheid auf Grundlage des Patents mit seinem ursprünglichen Inhalt zu erfolgen hätte, weil das Patent nach wie vor im Register eingetragen sei und die blossen Einrede der Beschwerdeführerinnen auch nichts an diesem Registereintrag ändere. Da aufgrund des vom IGE zugelassenen Teilverzichts das Patent aber einen eingeschränkten Inhalt aufweise, würde ein Urteil, das sich auf die ursprüngliche Fassung stütze, nicht zu einer *res iudicata* führen.

7.4. Damit unterscheiden Vorinstanz und Beschwerdegegnerin ungenügend zwischen dem materiellen Recht und der prozessualen Situation. Die obigen Ausführungen zur Novenschanke bedeuten, dass es der Beschwerdegegnerin aus prozessrechtlichen Gründen untersagt ist, sich auf den Teilverzicht zu berufen. Gegenstand des Urteils könnte somit nur das Patent in seiner ursprünglichen Fassung sein. Das Patent in der ursprünglichen Fassung existiert aber nicht mehr, wie die Vorinstanz zutreffend feststellte. Es besteht kein Rechtsschutzinteresse (mehr), etwas beurteilen zu lassen, was nicht mehr existiert. Ob ein genügendes Rechtsschutzinteresse besteht, muss das Gericht von Amtes wegen prüfen (Art. 60 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO). Fällt das Rechtsschutzinteresse im Laufe des Verfahrens dahin, ist die Klage als gegenstandslos abzuschreiben (vgl. Urteile 4A 226/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 5 und 4A 272/2014 vom 9. Dezember 2014 E. 1.1 und 2). Dass das materielle Recht, auf das sich die Klage stützte, untergegangen ist, hat das Gericht somit zu berücksichtigen, unabhängig davon, dass es der Beschwerdegegnerin verwehrt blieb, den Teilverzicht in das Verfahren einzuführen. Es trifft entgegen der Vorinstanz auch nicht zu, dass das Verfahren nur dann gegenstandslos geworden wäre, wenn gar kein Klagepatent mehr existieren würde. Wie soeben ausgeführt, beruht die Gegenstandslosigkeit vielmehr darauf, dass das ursprüngliche Patent, auf das sich die Klage stützte, infolge der beim IGE vorgenommenen Einschränkung nicht mehr existiert.

8.

Die Beschwerde ist somit gutzuheissen, das Urteil des Bundespatentgerichts vom 28. Oktober 2019 aufzuheben und die Klage als gegenstandslos abzuschreiben. Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.  
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Das Urteil des Bundespatentgerichts vom 28. Oktober 2019 wird aufgehoben und die Klage wird als gegenstandslos abgeschrieben.
2.  
Die Gerichtskosten von Fr. 6'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.  
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerinnen (als Solidargläubigerinnen) für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 7'000.-- zu entschädigen.
4.  
Die Sache wird an das Bundespatentgericht zurückgewiesen zu neuer Entscheidung über die Kosten des bei ihm durchgeführten Verfahrens.
5.  
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 19. August 2020

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung  
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Curchod