

## Urteilkopf

146 III 416

44. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. GmbH und B. GmbH gegen C. AG (Beschwerde in Zivilsachen) 4A\_583/2019 vom 19. August 2020

**Regeste (de):**

Art. 229 Abs. 1 und Art. 60 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO; Einschränkung des Patentanspruchs, Novenrecht, Rechtsschutzinteresse.

Eine ausserhalb des Zivilprozesses geschaffene Einschränkung des Patentanspruchs ist novenrechtlich nicht anders zu behandeln als eine (unbedingt oder bloss eventualiter erklärte) Patenteinschränkung im Zivilprozess (E. 4).

Die Zulässigkeit von Noven, deren Entstehung vom Willen der Parteien abhängt (sog. Potestativ-Noven), entscheidet sich danach, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten (E. 5). Der Sorgfaltnachweis setzt voraus, dass die Dupliknoven kausal waren für die danach vorgenommene Patenteinschränkung; diese hat ohne Verzug zu erfolgen (E. 6).

Berücksichtigung des Wegfalls des Rechtsschutzinteresses nach Art. 60 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO von Amtes wegen; Gegenstandslosigkeit des Verfahrens, nachdem das ursprüngliche Patent, auf das sich die Klage stützte, infolge der vorgenommenen Einschränkung nicht mehr existierte (E. 7).

**Regeste (fr):**

Art. 229 al. 1 et art. 60 en relation avec l'art. 59 al. 2 let. a CPC; limitation de la revendication du brevet, faits et moyens de preuve nouveaux (nova), intérêt digne de protection.

Une limitation de la revendication d'un brevet opérée en dehors du procès civil ne doit pas être traitée différemment, au regard des règles sur les nova, d'une limitation (conditionnelle ou simplement subsidiaire) de brevet survenant dans le cadre du procès civil (consid. 4).

L'admissibilité de nova dont l'existence dépend de la volonté des parties (nova de nature potestative) présuppose que ceux-ci ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise au sens de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (consid. 5). La preuve de la diligence requise suppose que les nova produits dans la duplique aient entraîné la limitation ultérieure du brevet; celle-ci doit intervenir sans délai (consid. 6).

Examen d'office de la perte d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 60 en relation avec l'art. 59 al. 2 let. a CPC; la procédure est sans objet dans la mesure où le brevet originel sur lequel reposait l'action n'existe plus en raison de la limitation de celui-ci (consid. 7).

**Regesto (it):**

Art. 229 cpv. 1 e art. 60 in relazione con l'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; limitazione della rivendicazione del brevetto; nova; interesse giuridico.

Una limitazione della rivendicazione di un brevetto effettuata al di fuori del processo civile va trattata dal punto di vista del diritto dei nova alla stregua di una limitazione della rivendicazione dichiarata (incondizionatamente o via subordinata) nel processo civile (consid. 4).

L'ammissibilità di nova, il cui sorgere dipende dalla volontà delle parti (nova potestativi), viene decisa esaminando se non era possibile addurli prima nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile nel senso dell'art. 229 cpv. 1 lett. b CPC (consid. 5). La prova della diligenza presuppone che i nova proposti con la duplica fossero causali per la successiva

limitazione della rivendicazione; questa dev'essere effettuata immediatamente (consid. 6).

La perdita di un interesse giuridico nel senso dell'art. 60 in relazione con l'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC va rilevata d'ufficio; la procedura diviene priva d'oggetto dopo che il brevetto originario su cui era basata l'azione non esiste più in ragione dell'effettuata limitazione (consid. 7).

Sachverhalt ab Seite 417

BGE 146 III 416 S. 417

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. Sie beantragte im Wesentlichen das Verbot des Vertriebes von Gelenkpfannen, welche verschiedene Merkmale aufweisen.

A.b Am 23. Juli 2018 teilte die Klägerin mit, dass sie den Schweizer Teil des Klagepatents EP x B1 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) durch Teilverzicht eingeschränkt habe (CH/EP x H1). Daraufhin beantragten die Beklagten die Beschränkung des Verfahrens auf die Frage, ob die Einführung des geänderten Patents in das hängige Verfahren zulässig sei.

A.c Mit Urteil vom 28. Oktober 2019 hiess das Bundespatentgericht die Klage teilweise gut. Es liess die Einführung des eingeschränkten

BGE 146 III 416 S. 418

Patents in das Verfahren zu, berücksichtigte jedoch bei der Kostenzuteilung den Umstand, dass die Beschwerdegegnerin den Teilverzicht erst zu einem späten Zeitpunkt im Verfahren erklärt hatte, was zu entsprechendem Zusatzaufwand geführt habe. Eine Minderheit von zwei Richtern gab ihre abweichende Meinung zu Protokoll.

B. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragten die Beklagten im Wesentlichen, das Urteil des Bundespatentgerichts sei aufzuheben und das vorinstanzliche Verfahren infolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abzuschreiben. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut. (Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

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 BGE 146 III 416 S. 419

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) vorge nommenen 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. 5.3 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  
BGE 146 III 416 S. 420

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 (EPA) 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 (zit. Urteil 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

BGE 146 III 416 S. 421

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, 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

BGE 146 III 416 S. 422

Angriffs- oder Verteidigungsmittel zur Begründung eines Eventualstandpunkts vorzutragen (WALDER-RIEHLI/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, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Bd. II, 2. Aufl. 2017, 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 (REUT, a.a.O., Rz. 81 f.; SÉBASTIEN MORET, Novenrecht in der ersten und zweiten Instanz, in: Updates und neueste Entwicklungen im schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht, 2018, S. 37 ff., 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: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Thomas Sutter-Somm und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, 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 BGE 146 III 416 S. 423

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 Dupliknoten. 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 Dupliknoten kausal waren für die danach vorgenommene Patenteinschränkung (BGE 146 III 55). Nach diesem Entscheid ist einerseits erforderlich, dass (erst) die Dupliknoten das Vorbringen der Patenteinschränkung (durch die Klägerin) veranlasst haben, andererseits dass das Novum in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoten 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 Dupliknoten 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 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000; SR 0.232.142.2) bzw. Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG (SR 232.14); die Einschränkung erfolgte vielmehr erst als Reaktion auf das Fachrichtervotum vom 22. Juni 2018, BGE 146 III 416 S. 424

welches dem in der Duplik erhobenen Einwand folgte. Trotzdem stellen die Dupliknoten 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.

BGE 146 III 416 S. 425

7.4 Damit unterscheiden Vorinstanz und Beschwerdegegnerin ungenügend zwischen dem materiellen Recht und der prozessualen Situation. Die obigen Ausführungen zur Novenschranke 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.