



O2012\_022

## **Verfügung vom 31. Juli 2012**

\_\_\_\_\_  
Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle

\_\_\_\_\_  
Verfahrensbeteiligte

**X. AG,**

Klägerin

gegen

**Y. AG.,**

Beklagte

\_\_\_\_\_  
Gegenstand

Feststellung Patentnichtigkeit

## **Der Präsident zieht in Erwägung,**

### **1.**

Mit Verfügung vom 3. Mai 2012 wurde eine Noveneingabe der Beklagten (act. 3) mit zwei eingereichten Gerichtsgutachten aus parallelen Verfahren im Ausland im Sinne der Erwägungen zugelassen. In diesen war ausgeführt worden:

"10.5 In der Noveneingabe (act. 3) gibt die Beklagte lediglich die wenige Zeilen umfassenden Schlussfolgerungen der beiden Gerichtsgutachten aus anderen Verfahren wieder. Unbestrittenermassen gibt die Beklagte diese Schlussfolgerungen zutreffend wieder. Damit stützt sich ihre Behauptung auf die beiden Gutachten und ist entsprechend als Novum zulässig. Nachgewiesen wird damit aber nur, dass in den fraglichen Gutachten diese Schlussfolgerungen gezogen wurden, nicht aber, dass diese zutreffend sind. Dies wird denn auch von der Klägerin bestritten.

Die restlichen Ausführungen in den Gerichtsgutachten, die von der Beklagten in der Noveneingabe nicht behauptet worden sind, sind als Noven nicht zuzulassen. Mithin müssen die Gerichtsgutachten unberücksichtigt bleiben, soweit die Beklagte in der Noveneingabe nicht unter Hinweis auf die konkreten Textstellen entsprechende Behauptungen vorgebracht hat. Wie erwähnt, geht es nicht an, einen Sachverhaltskomplex (d.h. vorliegend die Schlussfolgerung von Gerichtsgutachten) zu schildern und sich zum Beweis am Schluss dieser Behauptungen pauschal auf einen Stoss Akten zu berufen (Leuenberger, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar Art. 221 RZ 51). Die Noveneingabe act. 3 mit den beiden Gerichtsgutachten ist somit nur insoweit als Novum zulassen, als in act. 3 konkrete Behauptungen mit Bezug auf die beiden Gerichtsgutachten aufgestellt worden sind. Die Gerichtsgutachten werden entsprechend als Beweismittel dafür zugelassen, dass sie die in act. 3 behaupteten Schlussfolgerungen enthalten. Im Übrigen sind die beiden Gerichtsgutachten unbeachtlich" (act. 11).

### **2.**

Mit Eingabe vom 10. Mai 2012 stellte die Klägerin daraufhin folgende prozessuale Anträge:

"1. Die Gutachten von Prof. Dr. A. (act. 3\_1) und Dr. B. (act. 3\_2) seien in einen undurchsichtigen Umschlag zu geben, und dieser sei bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zu versiegeln;

2. Eventuell sei eine andere geeignete Massnahme anzuordnen, um sicherzustellen, dass die in Ziff. 1 hiervor genannten Aktenstücke weder von einem zum Spruchkörper gehörenden Mitglied des Gerichts noch von einem eventuell zu bestellenden externen Gutachter gelesen werden können."

Zur Begründung legte die Klägerin dar, gemäss der Verfügung vom 3. Mai 2012 seien die von der Beklagten eingereichten Gutachten lediglich im Umfang der von ihr wörtlich wiedergegebenen, wenige Zeilen umfassenden Schlussfolgerungen der Gutachter zum Inhalt eigener Behauptungen gemacht worden. Im Übrigen seien die beiden Gutachten unbeachtlich, dürften vom Gericht also nicht berücksichtigt werden. Nun liege es aber in der menschlichen Natur, dass insbesondere ein Fachrichter oder vom Gericht berufener Experte geneigt sein könnte, als Allererstes genau diese, in ausländischen Gerichtsverfahren entstandenen Gutachten zu lesen, sei es aus Neugierde oder aus der Befürchtung, er oder sie könnte sich andernfalls in unangenehmen Widerspruch zu seinen Fachkollegen setzen. Es bestehe deshalb die erhebliche Gefahr, dass der unbeachtliche Inhalt der genannten Dokumente von Mitgliedern des Spruchkörpers oder von einem allenfalls zu bestellenden externen Gutachter entgegen der Verfügung vom 3. Mai 2012 zur Kenntnis genommen würde, wenn die Dokumente ungeschützt bei den Akten verblieben. Deshalb beantrage die Klägerin, die Gutachten in einem blickdichten Umschlag zu versiegeln oder sie für die Dauer des Verfahrens aus den Akten zu nehmen (act. 13).

### 3.

Innert erstreckter Frist beantragt die Beklagte mit Eingabe vom 30. Mai 2012 die Abweisung der klägerischen prozessualen Anträge und stellte ihrerseits folgenden Antrag:

"Die Verfügung des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 2012 sei bezüglich der Eignung der Gutachten von Prof. Dr. A. (act. 3\_1) und Dr. B. (act. 3\_2) als (i) Beweismittel für die in der Klageantwort vom 7. November 2008, der Duplik vom 14. September 2009 und der Stellungnahme zur Duplik vom 6. November 2009 aufgestellten Behauptungen sowie als (ii) Gegenbeweismittel für die in der Klageschrift vom 18. Juli 2008, in der

Replik vom 29. April 2009 sowie in der Stellungnahme zur Duplik vom 6. November 2009 aufgestellten Behauptungen zu erläutern".

Zur Begründung führte die Beklagte aus, das Bundespatentgericht habe die beiden Gutachten als Beweismittel für die in der Noveneingabe vom 18. Januar 2012 aufgestellten Behauptungen zugelassen. Für diese Darlegungen in der Noveneingabe erbrächten die beiden Gutachten gemäss der Verfügung des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 2012 Beweis. Es sei deshalb selbstverständlich, dass das Gericht Zugang zu diesen beiden Beweismitteln haben und die entsprechenden Stellen nachschlagen können müsse. Der Antrag der Klägerin auf Versiegelung sei unverständlich und steht in klarem Widerspruch zur Verfügung des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 2012, welche die beiden Gutachten als Beweismittel eben gerade zugelassen habe.

Sodann macht die Beklagte geltend, die Verfügung vom 3. Mai 2012 behandle nur die Eignung der beiden Gutachten als Beweismittel für die in der Noveneingabe vom 18. Januar 2012 aufgestellten Behauptungen. Die Verfügung äussere sich jedoch nicht zur Frage, inwiefern die Gutachten als Beweismittel für die in der Klageantwort vom 7. November 2008 und der Duplik vom 14. September 2009 aufgestellten Behauptungen sowie als Gegenbeweismittel für die in der Klageschrift, der Replik und der Stellungnahme zur Duplik aufgestellten Behauptungen Beweis erbringen könnten. Die Verfügung sei deshalb diesbezüglich zu erläutern. Nach der Zürcher ZPO hätte nun ein Beweisaufgabebeschluss zu ergehen. Die Beklagte werde, soweit sie die Beweislast treffe oder ihr der Gegenbeweis offen stehe, die beiden Gutachten als Urkundenbeweise u.a. für Behauptungen betreffend Neuheit, erfinderische Tätigkeit und unzulässige Erweiterung anführen. Auch wenn im Verfahren vor dem Bundespatentgericht die schweizerische ZPO zur Anwendung komme, dürfe dies nicht zu einer Verkürzung der Rechte der Parteien führen (Art. 10 Abs. 3 Verfahrensrichtlinie). Wenn die Parteirechte der Beklagten nicht offensichtlich verletzt werden sollten, müssten die beiden Gutachten als Urkunden zum Beweis zugelassen werden. Eine Versiegelung zum heutigen Zeitpunkt wäre deshalb nur zeitlich vorübergehend und damit sinnlos. Die gegenteiligen Schlüsse der Klägerin in ihrer Eingabe vom 10. Mai 2012 beruhten auf einem falschen Verständnis des letzten Satzes von Erwägung 10.5 der Verfügung vom 3. Mai 2012, wonach die beiden Gerichtsgutachten „im Übrigen unbeachtlich“ seien. Dieser Satz beziehe sich, wie aus dem Gesamtkontext der Verfügung vom 3. Mai 2012 folge, nur auf Behauptungen, die in der Noveneingabe gemacht wurden (bzw. auf Sachver-

haltselemente in den beiden Gutachten, die von keiner Partei je behauptet wurden, und die somit aufgrund der Verhandlungsmaxime nicht berücksichtigt werden dürfen). Er erstreckte sich hingegen nicht auf (i) in der Klageantwort und der Duplik sowie in der (ii) Klageschrift, der Replik und der Stellungnahme zur Duplik aufgestellte Behauptungen. Da die beiden Parteien die Verfügung vom 3. Mai 2012 diesbezüglich offenbar unterschiedlich verstünden, ersuche die Beklagte, diese Verfügung zu erläutern. Hierbei sei klarzustellen, dass die beiden Gutachten als Urkunden für die in der (i) Klageantwort und Duplik sowie (ii) in der Klageschrift, der Replik und der Stellungnahme zur Duplik aufgestellten Behauptungen ohne Einschränkung als Beweis- bzw. Gegenbeweismittel zugelassen würden (act. 17).

#### 4.

Daraufhin teilte die Klägerin mit Eingabe vom 10. Juni 2012 mit, sie halte vollumfänglich an ihren Anträgen vom 10. Mai 2012 (act. 12) fest. Wie das Gericht in seiner Verfügung vom 3. Mai 2012 (act. 11 E. 10.5) zutreffend erläutert habe, seien die beiden von der Beklagten eingereichten Gutachten aus ausländischen Verfahren nur dafür beweistauglich, dass sie bestimmte Aussagen enthielten. Dagegen bildeten die fraglichen Dokumente keine Beweismittel dafür, dass die in diesem Prozess aufgestellten technischen Behauptungen der Parteien zuträfen oder nicht. Die von der Beklagten in ihrer Eingabe vom 30. Mai 2012 geäußerten Ansichten zum anwendbaren Prozessrecht und zum Beweisverfahren gingen an der Sache vorbei. Wie das Gericht in seiner Verfügung ebenfalls bereits festgestellt habe, sei nicht bestritten worden, dass die von der Beklagten zitierten, wenige Zeilen umfassenden Schlussfolgerungen in den beiden Gutachten korrekt wiedergegeben worden seien, sondern nur, dass diese Schlussfolgerungen inhaltlich zuträfen. Über die Frage, ob die in der Noveneingabe der Beklagten (act. 3) zitierten Schlussfolgerungen in den beiden Gutachten enthalten seien, sei somit kein Beweis zu führen. Es speche auch aus diesem Grund nichts dagegen, die Gutachten bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zu versiegeln (act. 18).

#### 5.

Die Verfügung vom 3. Mai 2012 hatte sich ausschliesslich mit der Noveneingabe befasst und in diesem Zusammenhang festgestellt, die Beklagte gebe in dieser Noveneingabe lediglich die wenige Zeilen umfassenden Schlussfolgerungen der beiden Gerichtsgutachten aus anderen Verfahren

wieder. Unbestrittenermassen gebe die Beklagte diese Schlussfolgerungen zutreffend wieder. Damit stütze sich ihre Behauptung auf die beiden Gutachten und sei entsprechend als Novum zulässig. Die restlichen Ausführungen in den Gerichtsgutachten, die von der Beklagten in der Noveneingabe nicht behauptet worden seien, seien als Noven nicht zuzulassen. Mithin müssten die Gerichtsgutachten unberücksichtigt bleiben, soweit die Beklagte in der Noveneingabe nicht unter Hinweis auf die konkreten Textstellen entsprechende Behauptungen vorgebracht habe. Die Noveneingabe act. 3 mit den beiden Gerichtsgutachten sei somit nur insoweit als Novum zulassen, als in act. 3 konkrete Behauptungen mit Bezug auf die beiden Gerichtsgutachten aufgestellt worden seien (act. 11, Ziff. 10.5). Mit anderen Worten, als Novum wird nur zugelassen, was die Beklagte in ihrer Noveneingabe aus den Gutachten angeführt hat; der weitere Inhalt der Gutachten wird nicht als Novum zugelassen und ist deshalb insofern unbeachtlich.

Ebenfalls ausgeführt wurde in der Verfügung, dass die Gutachten entsprechend als Beweismittel dafür zugelassen würden, dass sie die in der Noveneingabe behaupteten Schlussfolgerungen enthielten.

Das ist alles nicht erläuterungsbedürftig.

Nicht befasst hat sich die Verfügung, wie die Beklagte richtig festhält, mit der Frage, ob die Gutachten als Urkundenbeweismittel zu Behauptungen aus den Rechtsschriften zulässig seien. Damit hatte sich die Verfügung auch nicht zu befassen, ging es doch nur um die Noveneingabe.

Sollte das Gericht nach der nun vorzunehmenden Einholung eines Fachrichtervotums zum Schluss kommen, es seien noch rechtserhebliche Tatsachen strittig – also Sachverhaltsfragen, nicht etwa Rechtsfragen wie Neuheit, erfinderische Tätigkeit und unzulässige Erweiterung – würde ein diesbezügliches Beweisverfahren durchgeführt (Art. 150 Abs. 1 ZPO) und die Parteien erhielten Gelegenheit, ihre Beweismittel – die sie nach dem bisher anwendbaren zürcherischen Prozessrecht noch nicht nennen mussten – zu bezeichnen, und wenn sich die Beklagte dann auf diese beiden Gutachten berufen sollte, dann, nur und erst dann, wäre die Frage zu beurteilen ob die beiden Gutachten als Beweismittel zu jenen Sachverhaltsfragen zulässig seien.

**6.**

Was die von der Klägerin beantragte Versiegelung der beiden Gutachten angeht, so besteht dafür kein Bedarf. Der Inhalt der Gutachten, soweit nicht in der Noveneingabe angeführt, ist nicht als Novum in den Prozess eingebracht und wird deshalb vom Gericht auch nicht beachtet. Dafür braucht es keine Versiegelung.

Das Gericht wird die Gutachten – im jetzigen Verfahrensstadium – auch nicht etwa als Beweismittel konsultieren. Wenn die Beklagte ausführt, das Bundespatentgericht habe die beiden Gutachten als Beweismittel für die in der Noveneingabe vom 18. Januar 2012 aufgestellten Behauptungen zugelassen, für diese Darlegungen in der Noveneingabe erbrächten die beiden Gutachten gemäss der Verfügung des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 2012 Beweis, und es sei deshalb selbstverständlich, dass das Gericht Zugang zu diesen beiden Beweismitteln haben und die entsprechenden Stellen nachschlagen können müsse (act. 17), so verkennt die Beklagte, dass die Klägerin anerkennt, dass die in der Noveneingabe angeführten Schlussfolgerungen aus den Gutachten richtig wiedergegeben wurden. Ist dieser Sachverhalt somit unbestritten, besteht für das Gericht kein Anlass, sich diesbezüglich ein Beweismittel (die beiden Gutachten) anzusehen. Kurz, das Fachrichtervotum wird erstattet werden, ohne dass Einsicht in die beiden Gutachten genommen wird, weil sie weder – über die Noveneingabe hinaus - als Parteivorbringen noch, im gegenwärtigen Stadium, als Beweismittel zu berücksichtigen sind.

Damit sind die klägerischen Anträge abzuweisen.

**Der Präsident verfügt:**

1. Die prozessualen Anträge der Klägerin vom 10. Mai 2012 werden abgewiesen (act. 13).
2. Das Erläuterungsbegehren der Beklagten vom 30. Mai 2012 (act. 17) wird abgewiesen.

Diese Verfügung geht an:

- Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- Beklagte (mit Gerichtsurkunde)

St. Gallen, 31.07.2012

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Dr. iur. Dieter Brändle

Versand: 31.07.2012