

**Entscheid i.S. A AG gegen B vom 16. Mai 2017****Regeste:****Art. 64 ZPO; Fixierung der Prozessparteien.**

Mit der Rechtshängigkeit geht eine Fixierung der Prozessparteien einher. Weitere Parteien können im Rahmen des hängigen Prozesses – vorbehaltlich eines zulässigen Parteiwechsels (Art. 83 ZPO) oder aus anderen gesetzlichen Gründen – nicht zusätzlich einbezogen werden.

**Art. 64 CPC ; Fixation des parties au procès.**

La litispendance s'accompagne de la fixation des parties au procès. Sous réserve d'une substitution de partie admissible (art. 83 CPC) ou d'un autre motif légal, d'autres parties ne peuvent être incluses dans un procès pendant.

**Art. 64 CPC; Definizione delle parti processuali.**

La litispendenza comporta la definizione delle parti processuali. Nel quadro del processo pendente non possono venire incluse parti ulteriori, salvo nel caso di una sostituzione di parte ammissibile (Art. 83 CPC) o per altri motivi legali.

**Art. 64 CPC; Fixation of the parties to the proceedings.**

Litispendence results in a fixation of the parties to the proceedings. Further parties cannot be included into pending proceedings – except for an admissible substitution of a party (Art. 83 CPC) or for other reasons provided by law.



O2016\_016

## Urteil vom 16. Mai 2017

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,  
Gerichtsschreiberin lic. iur. Esther Scheitlin

---

Verfahrensbeteiligte

**A AG**,  
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, pa-  
tentanwaltlich beraten durch Dr. Cornelia Hoffmann,

Nichtigkeitsklägerin und Verletzungswiderbeklagte

sowie

**X AG**

Verletzungsbeklagte

und

**Y GmbH**

Verletzungsbeklagte

gegen

**B**,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und  
Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer, patentanwaltlich bera-  
ten durch Dr. Dirk Bühler und Dr. Andreas Ledl,

Nichtigkeitsbeklagte, Verletzungswiderklägerin und Verlet-

zungsklägerin

---

Gegenstand

Patentnichtigkeit, Verletzung

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

1. Am 13. Februar 2017 war der Beklagten B Frist angesetzt worden, um eine Patentnichtigkeitsklage der Klägerin A AG zu beantworten.

2. Mit Eingabe vom 26. April 2017 reichte die Beklagte innert erstreckter Frist ihre Nichtigkeitsklageantwort ein, verbunden mit einer Verletzungswiderklage gegen die Klägerin A AG. Das gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3. Gleichzeitig erhob die Beklagte eine Verletzungsklage gegen die X AG und die Y GmbH. Die Zulässigkeit ihres Vorgehens begründete die Beklagte damit, dass gemäss Art. 71 ZPO ein Kläger mehrere Personen gemeinsam beklagen könne, wenn Rechte und Pflichten beurteilt werden sollen, die auf gleichartigen Tatsachen oder Rechtsgründen beruhen. Dies sei hier der Fall für die Widerklage gegen die A AG und die Verletzungsklagen gegen die X AG und die Y GmbH, die alle auf der Verletzung des Streitpatentes beruhen, bei der die genannten drei Firmen eng zusammenarbeiteten. Deshalb könnten sie mit der Widerklage und den zusätzlichen Verletzungsklagen miteinander beklagt werden. Die Tatsache, dass eine Partei mit einer Widerklage und die anderen beiden mit einer Hauptklage belangt würden, ändere daran nichts.

4. Mit der Einreichung der Nichtigkeitsklage der A AG gegen die B wurde die Rechtshängigkeit dieser Klage begründet (Art. 62 Abs. 1 ZPO). Die Rechtshängigkeit hat die Folgen gemäss Art. 64 ZPO, aber dazu gehört auch eine Fixierung der Parteien – unter Vorbehalt eines zulässigen Parteiwechsels (Art. 83 ZPO) oder aus anderen gesetzlichen Gründen<sup>1</sup>, welche hier nicht spielen. D.h. mit der Rechtshängigkeit stehen die Parteien eines Verfahrens, hier A AG und B, grundsätzlich fest und es steht deshalb einer Partei nicht frei, weitere Parteien ins Verfahren einzubeziehen. Daran ändert auch der von der Beklagten angesprochene Art. 71 Abs. 1 ZPO nichts. Dieser hätte zwar der Beklagten erlaubt, die drei Verletzungsbeklagten miteinander einzuklagen, aber nicht im vorliegenden Verfahren, sondern nur über eine neue Klage. Die Verletzungsklage gegen die X AG und die Y GmbH erweist sich deshalb als offensichtlich unzulässiger Einbezug weiterer Parteien, was – wie ein unzulässiger Parteiwechsel – als fehlende Prozessvoraussetzung zu betrachten ist<sup>2</sup>, weshalb auf diese Klagen nicht einzutreten ist (Art. 59 Abs. 1 ZPO, Art. 23 Abs. 1 Bst.

<sup>1</sup> Roger Morf, OFK-ZPO, ZPO 64 N 1

<sup>2</sup> vergl. Zürcher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. A. Art. 59 N 70

a PatGG). Zur selben Rechtsfolge führt die Überlegung, dass sich die Verletzungsklagen gegen die X AG und die Y GmbH auch als – falsch bezeichnete – Verletzungswiderklagen betrachten liessen, welche an der Prozessvoraussetzung der dafür nötigen Parteidentität (zwischen ursprünglichem Kläger und der widerbeklagten Partei) scheitern würden<sup>3</sup>.

5. Ausgangsgemäss wird die Beklagte kostenpflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Parteientschädigungen sind nicht zuzusprechen, da keine Gegenpartei begrüsst werden musste. Der Streitwert beträgt CHF 1 Mio.

#### **Der Präsident erkennt:**

1. Auf die Klagen der Beklagten B gegen die X AG und die Y GmbH wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 10'000.00. Die Gerichtsgebühr wird der Beklagten auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Vorschuss bezogen.
3. Parteientschädigungen werden nicht zugesprochen.

Dieses Urteil geht an:

- Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini (mit Gerichtsurkunde) unter Beilage von act. 11
- Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer (mit Gerichtsurkunde)
- X AG (mit Gerichtsurkunde) unter Beilage von act. 11
- Y GmbH (auf dem Rechtshilfeweg) unter Beilage von act. 11
- das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer-

---

<sup>3</sup> Zürcher, loc. cit., Art. 59 N 81)

den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 16. Mai 2017

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Esther Scheitlin

Versand: 17.05.2017