Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

4A 142/2013

Urteil vom 27. August 2013

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz, Kolly,
Bundesrichterinnen Kiss, Niquille,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte
1. Société des Produits Nestlé SA,
2. Nestec SA,
3. Nestlé Nespresso SA,
alle drei vertreten durch Rechtsanwälte Andri Hess, Werner Stieger und Martin Thomann,
Beschwerdeführerinnen,

gegen

1. Denner AG,
2. Alice Allison SA,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame,
Beschwerdegegnerinnen.

Gegenstand
Ablehnungsbegehren,

Beschwerde gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 13. Februar 2013.

Sachverhalt:

A.
Mit Klage vom 17. Mai 2011 beantragten die Société des Produits Nestlé SA, die Nestec SA und die Nestlé Nespresso SA (Klägerinnen, Beschwerdeführerinnen) dem Handelsgericht des Kantons Zürich im Wesentlichen, es sei der Denner AG und der Alice Allison SA (Beklagte, Beschwerdegegnerinnen) bis zum Ablauf des jeweiligen Schweizer Teils der europäischen Patente EP 0 512 468, EP 0 512 470 und EP 1 646 305 unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe im Widerhandlungsfall nach Art. 292 StGB und der Zwangsvollstreckung zu verbieten, gerösteten und gemahlenen Kaffee enthaltende Portionspackungen, die bestimmte Merkmale aufweisen, in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken.
Mit Beschluss vom 11. Januar 2012 überwies das Handelsgericht das Verfahren dem Bundespatentgericht zur Beurteilung.

B.

B.a. Mit Schreiben vom 7. Juni 2012 wurden die Parteien vom Bundespatentgericht auf den 2. Oktober 2012 zur Instruktionsverhandlung vorgeladen. Unter den Mitwirkenden seitens des Gerichts war als Fachrichter (Referent) Dipl. El.-Ing. ETH Peter Rigling angeführt.
Mit Schreiben vom 28. September 2012 informierte der Präsident des Bundespatentgerichts die Parteien, Richter Rigling habe ihm mitgeteilt, dass er im Zusammenhang mit der Konfliktabklärung in einem anderen Verfahren vor dem Bundespatentgericht darauf gestossen sei, dass seine Patentanwaltskanzlei Troesch Scheidegger Werner AG seit dem 25. April 2012 die Gesellschaft Migros France in einer Markensache vertrete. Der Präsident erklärte, seines Erachtens erfülle dieser Sachverhalt keinen der Tatbestände gemäss Art. 3 oder 4 der Richtlinien des Bundespatentgerichts zur Unabhängigkeit.
Noch am gleichen Tag teilte der Rechtsvertreter der Klägerinnen dem Bundespatentgericht mit, dass er ein Ausstandsbegehren stellen werde, woraufhin die auf den 2. Oktober 2012 angesetzte Instruktionsverhandlung abgesagt wurde. Mit Eingabe vom 3. Oktober 2012 beantragten die Klägerinnen, Fachrichter Peter Rigling habe in den Ausstand zu treten; eventualiter sei er in den Ausstand zu versetzen.
Mit Schreiben vom 26. November 2012 nahm Richter Rigling zum Ausstandsgesuch Stellung und erklärte, seines Erachtens liege kein Ausstandsgrund vor. Die von seiner Kanzlei Troesch Scheidegger Werner AG in einer Markenangelegenheit vertretene Migros France sei nicht Streitpartei im vorliegenden Prozess. Ferner gehe es bei der durch einen Partner der Troesch Scheidegger Werner AG bearbeiteten Markenangelegenheit offensichtlich nicht um die gleiche Sache wie im zu beurteilenden Verfahren. Schliesslich seien mit der Vertretertätigkeit im Zusammenhang mit einer schweizerischen Markenanmeldung lediglich geringe Einnahmen verbunden.
Am 27. November 2012 wurde das Schreiben von Richter Rigling den Parteien zur Stellungnahme zugestellt. Mit Eingabe vom 10. Dezember 2012 hielten die Klägerinnen an ihrem Ausstandsbegehren fest.

B.b. Zur Begründung ihres Ausstandsbegehrens machten die Klägerinnen geltend, Migros France gehöre wie die beklagte Denner AG zur Migros-Gruppe. Wie die Denner AG verkaufe die Migros in der Schweiz eine Nespresso-kompatible Kaffeekapsel. Entsprechend sei beim Bundespatentgericht auch gegen den Migros-Genossenschafts-Bund ein Patentverletzungsverfahren eingeleitet worden, wobei in jenem Verfahren die Zusammensetzung der Gerichtsdelegation für eine allfällige Instruktionsverhandlung noch nicht bestimmt oder jedenfalls den Klägerinnen noch nicht mitgeteilt worden sei. Sowohl im vorliegenden Verfahren gegen die Denner AG wie auch im parallelen Verfahren gegen deren Eigentümer gehe es unter anderem um die Auslegung und Verletzung desselben Patents (EP 1 646 305) und es stellten sich weitestgehend dieselben Sachverhalts- und Rechtsfragen. Im Umfang dieser Gemeinsamkeiten werde der Ausgang des vorliegenden Verfahrens deshalb präjudizielle Wirkung für das Verfahren gegen den Migros-Genossenschafts-Bund haben.
Der Migros-Genossenschafts-Bund, so die Klägerinnen weiter, sei nicht nur Eigentümer der beklagten Denner AG, sondern kümmere sich auch um deren immaterialgüterrechtliche Angelegenheiten. Mit ganz wenigen Ausnahmen verwalte der Migros-Genossenschafts-Bund sämtliche Marken der Denner AG. Es sei auch zu vermuten, dass seitens der Migros eine Vertreterin oder ein Vertreter an der Instruktionsverhandlung vom 2. Oktober 2012 teilgenommen hätte; die Klägerinnen könnten dies jedoch nicht verifizieren, weil gemäss Auskunft des Bundespatentgerichts die E-Mails der Parteivertreter, mit denen dem Gericht Namen und Funktion der teilnehmenden Personen bekannt gegeben wurden, nicht parteiöffentlich seien.
Ihre eigenen Marken habe die Migros bisher in aller Regel selbst verwaltet. Dies ergebe sich aus dem Swissreg-Auszug, der die im Namen des Migros-Genossenschafts-Bunds seit dem 1. Januar 2005 angemeldeten Marken zeige. Von 439 Marken würden lediglich zwei nicht durch den Migros-Genossenschafts-Bund selbst verwaltet. Eine dieser beiden Marken sei gerade die Marke, deren Anmeldungsverfahren seit fünf Monaten von Troesch Scheidegger Werner AG betreut werde. Die andere dieser beiden Marken, die Marke "SAVIVA", sei am 31. Mai 2012 angemeldet worden und werde von der Kanzlei MeyerLustenberger Lachenal betreut; diese zähle Bundespatentrichter Simon Holzer als Partner. Im gleichen Zeitraum der fraglichen Anmeldungen (von April bis Juni 2012) habe die Migros jedoch 17 zusätzliche Marken selbst neu angemeldet. Im Juli und August 2012 seien noch weitere acht Migros- und eine Denner-Markenanmeldung hinzugekommen, die alle von der Migros-Gruppe direkt betreut würden. Welche Zwecke die plötzliche und isolierte Fremdverwaltungsstrategie der Migros verfolge, sei für die Klägerinnen völlig unklar.
Die Beklagten äusserten sich nicht zum Ausstandsbegehren.

B.c. Mit Beschluss der Gerichtsleitung vom 13. Februar 2013 wies das Bundespatentgericht das Ausstandsbegehren gegen den nebenamtlichen Richter Peter Rigling ab.
Art. 28 PatGG regle im Sinne einer lex specialis gegenüber der ZPO, wann ein Richter wegen eines Mandats einer Person aus seiner Kanzlei in den Ausstand zu treten habe; nämlich immer dann, wenn diese eine Prozesspartei vertrete. Dies sei vorliegend nicht der Fall. Die Person aus der Kanzlei von Richter Rigling vertrete nicht eine der Prozessparteien, sondern eine ausländische Konzerntochter der Konzernmutter einer der Prozessparteien. Damit sei der Tatbestand von Art. 28 PatGG eindeutig nicht erfüllt.
Stehe fest, dass die Vertretung der Migros France durch einen Kanzleikollegen als solche keinen Ausstandsgrund für Richter Rigling darstelle, bleibe zu prüfen, ob spezielle Umstände vorlägen, die doch auf eine Befangenheit im Sinne von Art. 47 ZPO schliessen liessen. Es bestehe jedoch insbesondere kein Anlass zur Befürchtung, Richter Rigling lasse sich wegen der Mandatierung seiner Kanzlei mit einem einzelnen unbedeutenden Mandat der Migros France zu einer sachfremden Beurteilung des vorliegenden Prozesses hinreissen. In diesem Zusammenhang gelte es zu betonen, dass jede Prozesspartei am Bundespatentgericht eine potentielle Klientin der Kanzleien der nebenamtlichen technischen und juristischen Richter darstelle und man deswegen nicht davon ausgehe, dass sich der Richter im einzelnen Fall auf die Seite derjenigen Partei schlage, die der prestigeträchtigere oder interessantere Klient wäre. Das System des Bundespatentgerichts mit den nebenamtlichen Richtern, die im Hauptamt in einer Rechtsanwalts- oder Patentanwaltskanzlei tätig sind, stehe und falle mit der Annahme, dass die nebenamtlichen Richter sich nicht von solchen Überlegungen leiten liessen. Für Vermutungen in der von den Klägerinnen geäusserten Art bestehe deshalb kein Raum,
womit sich das Ausstandsgesuch als unbegründet erweise.

C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragen die Klägerinnen dem Bundesgericht, es sei der Beschluss der Gerichtsleitung des Bundespatentgerichts vom 13. Februar 2013 aufzuheben und es sei Fachrichter Peter Rigling in den Ausstand zu versetzen. Eventualiter sei die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerinnen haben auf eine Beschwerdeantwort verzichtet. Die Vorinstanz reichte dem Bundesgericht am 29. April 2013 ihre Stellungnahme ein, zu der sich die Beschwerdeführerinnen mit Eingabe vom 14. Mai 2013 äusserten.

Erwägungen:

1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG; BGE 139 III 133 E. 1 S. 133 mit Hinweisen).

1.1. Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um einen selbständig eröffneten Zwischenentscheid des Bundespatentgerichts über ein Ausstandsbegehren (Art. 75 Abs. 1 und Art. 92 Abs. 1 BGG). Dagegen steht die Beschwerde in Zivilsachen offen. Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist - unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) - auf die Beschwerde einzutreten.

1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Mit Blick auf die Begründungspflicht des Beschwerdeführers (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) behandelt es aber grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind; es ist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 135 III 397 E. 1.4 S. 400; 134 III 102 E. 1.1). Eine qualifizierte Rügepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht prüft eine solche Rüge nur insofern, als sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG).

1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1 BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur soweit vorgebracht werden, als der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG).
Der Beschwerdeführer, der die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, muss substantiiert darlegen, inwiefern die Voraussetzungen einer Ausnahme gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG gegeben sind und das Verfahren bei rechtskonformer Ermittlung des Sachverhalts anders ausgegangen wäre; andernfalls kann ein Sachverhalt, der vom im angefochtenen Entscheid festgestellten abweicht, nicht berücksichtigt werden. Ausserdem hat der Beschwerdeführer mit Aktenhinweisen darzulegen, dass er entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen genannt hat (Urteile 4A 10/2013 vom 28. Mai 2013 E. 1.4; 4A 341/2011 vom 21. März 2012 E. 1.5.1; 4A 214/2008 vom 9. Juli 2008 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 134 III 570). Auf eine Kritik an den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht genügt, ist nicht einzutreten (vgl. BGE 133 III 350 E. 1.3 S. 351 f., 393 E. 7.1 S. 398, 462 E. 2.4 S. 466 f.).

2.
Die Beschwerdeführerinnen werfen der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 30 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 47 ZPO (SR 272) und Art. 28 des Bundesgesetzes vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht (Patentgerichtsgesetz, PatGG; SR 173.41) vor.

2.1.

2.1.1. Das Patentgerichtsgesetz enthält in Art. 28 eine Bestimmung über den Ausstand. Darüber hinaus sind gemäss Art. 27 PatGG auch für Verfahren vor dem Bundespatentgericht die allgemeinen Regeln über den Ausstand von Gerichtspersonen nach Art. 47 ff. ZPO anwendbar (DAVID RÜETSCHI, in: Calame und andere [Hrsg.], Kommentar zum Patentgerichtsgesetz [PatGG], 2013, N. 6 zu Art. 28 PatGG). Damit wird der verfassungsmässige Anspruch auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht (Art. 30 Abs. 1 BV) konkretisiert, weshalb die zu dieser Verfassungsbestimmung ergangene Rechtsprechung weiterhin zu beachten ist (vgl. Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, BBl 2006 7272 Ziff. 5.2.3 zu Art. 45 E-ZPO).

2.1.2. Nach Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK hat jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, Anspruch darauf, dass ihre Streitsache von einem unbefangenen, unvoreingenommenen und unparteiischen Richter beurteilt wird. Es soll garantiert werden, dass keine sachfremden Umstände, die ausserhalb des Prozesses liegen, in sachwidriger Weise zugunsten oder zulasten einer Partei auf das gerichtliche Urteil einwirken. Art. 30 Abs. 1 BV soll zu der für einen korrekten und fairen Prozess erforderlichen Offenheit des Verfahrens im Einzelfall beitragen und damit ein gerechtes Urteil ermöglichen (BGE 139 III 120 E. 3.2.1 S. 124; 138 I 1 E. 2.2 S. 3; 137 I 227 E. 2.1 S. 229; 136 I 207 E. 3.1 S. 210).
Die Garantie des verfassungsmässigen Richters wird bereits verletzt, wenn bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen. Voreingenommenheit und Befangenheit in diesem Sinne werden nach der Rechtsprechung angenommen, wenn im Einzelfall anhand aller tatsächlichen und verfahrensrechtlichen Umstände Gegebenheiten aufscheinen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit des Richters zu erwecken. Dabei ist nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei abzustellen. Das Misstrauen in die Unvoreingenommenheit muss vielmehr in objektiver Weise begründet erscheinen. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit hervorrufen. Für die Ablehnung wird nicht verlangt, dass der Richter tatsächlich befangen ist (BGE 139 I 121 E. 5.1 S. 125; 139 III 120 E. 3.2.1 S. 124; 138 I 1 E. 2.2 S. 3; 137 I 227 E. 2.1 S. 229; 136 I 207 E. 3.1 S. 210; je mit Hinweisen).

2.1.3. Ein Anschein von Befangenheit kann sich aus dem Umstand ergeben, dass ein Richter zu einer Prozesspartei in einer besonderen Beziehung - namentlich einer solchen beruflicher Natur - steht oder stand. Die Frage,

ob dies eine Ablehnung rechtfertigt, stellt sich aufgrund ihrer hauptberuflichen Anwaltstätigkeit, die verschiedenste Beziehungen und Bindungen entstehen lässt, insbesondere bei nebenamtlichen Richtern. Die Garantie des verfassungsmässigen Richters gilt für amtliche und nebenamtliche Richter gleichermassen. Der Umstand, dass beim Einsatz nebenamtlicher Richter die Wahrscheinlichkeit beruflicher Beziehungen zu einer der Verfahrensparteien zunimmt im Vergleich zu vollamtlichen Richtern, die keiner anderen Erwerbstätigkeit nachgehen, rechtfertigt keine unterschiedliche Anwendung der verfassungsrechtlichen Vorgaben. Vielmehr ist der Schutz der Rechtsunterworfenen in diesen Fällen besonders gefordert und hat die Garantie des verfassungsmässigen Richters (Art. 30 Abs. 1 BV) ihren eigentlichen Zweck zu erfüllen, auch in Anbetracht solcher Verbindungen einen korrekten und fairen Prozess sicherzustellen (vgl. hinsichtlich des Bundespatentgerichts etwa CYRILL P. RIGAMONTI, Ein Jahr schweizerisches Bundespatentgericht,
Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, 112/2013 S. 300, wonach die Flexibilität des gewählten Modells mit einer überwiegenden Mehrzahl nebenamtlicher Richter zur Folge hat, dass im Interesse der Glaubwürdigkeit des Gerichts ganz besonders auf die richterliche Unabhängigkeit geachtet werden muss).

2.1.4. Das Bundesgericht hatte sich wiederholt mit Fällen zu befassen, in denen ein nebenamtlicher Richter (oder Schiedsrichter) mit einer Prozesspartei in besonderer Weise verbunden war. Es hat bei der Beurteilung, ob der Anschein der Befangenheit besteht, insbesondere berücksichtigt, dass ein Anwalt auch ausserhalb seines Mandats versucht sein kann, in einer Weise zu handeln, die seinen Klienten ihm gegenüber weiterhin wohlgesinnt sein lässt. Ein als Richter amtender Anwalt erscheint nach ständiger Rechtsprechung als befangen, wenn zu einer Partei ein noch offenes Mandatsverhältnis besteht oder er für eine Partei mehrmals oder kurze Zeit vorher anwaltlich tätig geworden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob das Mandat in einem Sachzusammenhang mit dem zu beurteilenden Streitgegenstand steht oder nicht (BGE 138 I 406 E. 5.3/5.4; 135 I 14 E. 4.1 S. 15 f.; 116 Ia 485 E. 3b S. 489 f.; je mit Hinweisen).
In seiner neusten Rechtsprechung ging das Bundesgericht nach Auseinandersetzung mit Lehre und Rechtsprechung, einschliesslich jener des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), noch einen Schritt weiter: Es erkannte, dass ein als Richter bzw. Schiedsrichter amtierender Anwalt nicht nur dann als befangen erscheint, wenn er in einem anderen Verfahren eine der Prozessparteien vertritt oder kurz vorher vertreten hat, sondern auch dann, wenn im anderen Verfahren ein solches Vertretungsverhältnis zur Gegenpartei einer der Prozessparteien besteht bzw. bestanden hat (BGE 135 I 14 E. 4.1-4.3; bestätigt in BGE 138 I 406 E. 5.3/5.4; vgl. auch BGE 139 III 120 E. 3.2.1 S. 124).
In solchen Fällen geht das Bundesgericht ungeachtet der weiteren konkreten Umstände von einem Anschein der Befangenheit aus (BGE 138 I 406 E. 5.4.1). Insbesondere kann es etwa bei einem offenen Auftragsverhältnis zu einer Verfahrenspartei aufgrund der damit einhergehenden Interessenbindungen und Loyalitätspflichten des nebenamtlich als Richter tätigen Anwalts nicht darauf ankommen, ob das wahrgenommene Mandat von der Partei bzw. vom Anwalt als wichtig oder weniger bedeutsam erachtet wird.

2.1.5. Ein Anschein der Befangenheit ergibt sich auch daraus, dass nicht der nebenamtliche Richter selbst, sondern ein anderer Anwalt seiner Kanzlei ein Mandat mit einer Prozesspartei unterhält bzw. kurz vorher unterhalten hat. Diesbezüglich unterscheidet das Bundesgericht nicht danach, ob der Auftrag vom richterlich tätigen Anwalt oder von einem seiner Kanzleikollegen ausgeführt wird (vgl. BGE 138 I 406 E. 5.3 S. 408; Urteil 4A 256/2010 vom 26. Juli 2010 E. 2.5, in: sic! 12/2010 S. 919 f.). Der Mandant erwartet nicht nur von seinem Ansprechpartner innerhalb der Anwaltskanzlei, sondern von deren Gesamtheit Solidarität (vgl. JENS-PETER LACHMANN, Gedanken zur Schiedsrichterablehnung aufgrund Sozietätszugehörigkeit, in: Festschrift für Reinhold Geimer, München 2002, S. 520 zur vergleichbaren Frage der Ablehnung eines Schiedsrichters). Dies gilt nicht nur, wenn sich die beteiligten Anwälte dem Klienten gegenüber gemeinschaftlich zur sorgfältigen Vertragserfüllung verpflichtet haben, was bei Zusammenschlüssen von Anwälten zu einer einfachen Gesellschaft oder zu einer Kollektivgesellschaft in der Regel der Fall ist (vgl. WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2010, Rz. 1641), sondern trifft erst recht zu für körperschaftlich organisierte
Kanzleien, bei denen die juristische Person Vertragspartnerin des Klienten ist.
Diese einheitliche Betrachtung steht im Übrigen auch im Einklang mit derjenigen nach den massgebenden Grundsätzen des anwaltlichen Berufsrechts, wonach im Hinblick auf einen allfälligen Interessenkonflikt alle in einer Kanzleigemeinschaft zusammengefassten Anwälte wie ein Anwalt zu behandeln sind (BGE 138 II 162 E. 2.5.2; vgl. auch WALTER FELLMANN, in: Fellmann/Zindel [Hrsg.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2.

Aufl. 2011, N. 88 zu Art. 12 BGFA; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, N. 156 zu Art. 12 BGFA; FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, Rz. 1435; vgl. auch das Urteil T2448-06 des Schwedischen Supreme Court vom 19. November 2007 i.S. Jilkén vs. Ericsson AB, in: Stockholm International Arbitration Review 3/2007 S. 173 f.). Die Interessen- und Loyalitätsbindungen zwischen den Anwälten einer Kanzlei einerseits und ihren Mandanten andererseits sind geeignet, den Anschein der Befangenheit eines nebenamtlichen Richters in einem Verfahren zu erwecken, an dem ein Klient als Partei teilnimmt. Abgesehen davon können die Verfahrensbeteiligten als Aussenstehende in der Regel die interne Organisation, die personelle Zusammenarbeit, die finanziellen Anreize bzw. die Informationsflüsse innerhalb der Kanzlei nicht durchschauen, weshalb sich angesichts der Tragweite des Anspruchs auf einen unparteiischen und unbefangenen Richter sowohl bei Rechtsanwalts- als auch bei Patentanwaltskanzleien eine einheitliche Betrachtung aufdrängt, und es im Hinblick auf den Anschein der Befangenheit nicht auf die interne personelle oder finanzielle Beteiligung des nebenamtlichen Richters bei der Wahrnehmung des betreffenden Mandats ankommen kann.

2.1.6. Zur Annahme einer besonderen Verbundenheit des Richters mit einer Verfahrenspartei, die den Anschein der Befangenheit erweckt, kommt auch eine andere Beziehung als ein direktes Mandatsverhältnis zu dieser Partei in Betracht. Das Bundesgericht hat es etwa als unzulässig erachtet, dass ein Anwalt als Richter in einer Sache mitwirkt, die für ein gleichgelagertes Verfahren, in dem er eine Partei vertritt, eine erhebliche präjudizielle Bedeutung haben kann (vgl. BGE 128 V 82 E. 2a S. 85 und E. 3d; 124 I 121 E. 3). Die richterliche Unparteilichkeit kann sodann gefährdet sein, wenn der nebenamtliche Richter zwar nicht unmittelbar für eine Verfahrenspartei anwaltlich tätig ist, aber für eine mit dieser eng verbundene Person, so insbesondere eine Konzerngesellschaft. Angesichts der Vielfalt möglicher Verbindungen zwischen verschiedenen Gesellschaften wäre ein streng schematisches Vorgehen verfehlt: Weder kann ohne Weiteres von der Befangenheit des nebenamtlichen Richters ausgegangen werden, wenn ein offenes Mandatsverhältnis zu einer mit der Prozesspartei irgendwie verbundenen Konzerngesellschaft besteht, noch wäre es im Hinblick auf den massgebenden Gesichtspunkt des Anscheins der Befangenheit bei objektiver Betrachtung angebracht, unbesehen der Konzernwirklichkeit ausschliesslich auf die rechtliche Unabhängigkeit der Verfahrenspartei abzustellen. Vielmehr ist unter Berücksichtigung der konkreten Umstände zu beurteilen, ob das offene Mandatsverhältnis zwischen dem nebenamtlichen Richter bzw. seiner Kanzlei und einer Konzerngesellschaft mit einer vergleichbaren Nähe zur mit dieser verbundenen Verfahrenspartei einhergeht.
Entgegen dem, was die Vorinstanz anzunehmen scheint, können praktische Schwierigkeiten bei der Beurteilung von Ausstandsgründen oder der damit verbundene Aufwand nicht dazu führen, bestimmte Beziehungen - wie etwa ein Mandatsverhältnis zu einer verbundenen Gesellschaft - bei der Beurteilung von Ausstandsgründen einfach auszublenden. Vielmehr ist diesen Schwierigkeiten mit einer konsequenten Offenlegung besonderer Beziehungen zu einer mit einer Verfahrenspartei verbundenen Person zu begegnen, sofern diese im konkreten Fall einen Ausstandsgrund darstellen können (vgl. Art. 48 ZPO). Wie die Beschwerdeführerinnen zutreffend vorbringen, sind vergleichbare Abklärungen der nebenamtlichen Richter im Hinblick auf mögliche Interessenkonflikte im aussergerichtlichen beruflichen Alltag üblich. Im vorliegenden Verfahren wurde das fragliche Mandatsverhältnis der Kanzlei des nebenamtlichen Richters zur Migros France denn auch korrekt offengelegt.

2.2. Nach Art. 28 PatGG treten nebenamtliche Richterinnen und Richter in den Ausstand bei Verfahren, in denen eine Person derselben Anwalts- oder Patentanwaltskanzlei oder desselben Arbeitgebers wie sie eine Partei vertritt. Der Vorinstanz kann nicht gefolgt werden, wenn sie davon ausgeht, Art. 28 PatGG regle allgemein im Sinne einer lex specialis gegenüber der ZPO, wann ein Richter wegen eines Mandats einer Person aus seiner Kanzlei in den Ausstand zu treten habe. Die Bestimmung hat lediglich den Fall im Auge, dass ein Kanzlei- oder Arbeitskollege des Richters eine Verfahrenspartei vor Bundespatentgericht vertritt; entgegen dem angefochtenen Entscheid erfasst die Bestimmung nicht die Situation, in der ein der Kanzlei des Richters angehörender Anwalt ein Mandat zu einer Verfahrenspartei unterhält, ohne diese jedoch im betreffenden Verfahren vor dem Bundespatentgericht zu vertreten (vgl. die Botschaft zum Patentgerichtsgesetz vom 7. Dezember 2007, BBl 2008 485 Ziff. 2.5.2 zu Art. 28 E-PatGG, wonach die Bestimmung einen Ausstandsgrund "in Ergänzung" der allgemeinen Regeln von Art. 45 E-ZPO [nunmehr Art. 47 ZPO]vorsieht; vgl. auch RÜETSCHI, a.a.O, N. 9 zu Art. 28 PatGG, nach dem die Bestimmung einen - im Vergleich zur ZPO - zusätzlichen Ausstandsgrund festlegt).

Art. 28 PatGG ist demnach nicht in dem Sinne zu verstehen, dass ein offenes Mandatsverhältnis der Anwaltskanzlei des nebenamtlichen Richters zu einer Verfahrenspartei unter Ausstandsgesichtspunkten von Gesetzes wegen als unbedenklich zu erachten wäre, solange diese im Verfahren vor Bundespatentgericht nicht von einem Kanzleikollegen vertreten wird. Zu einem derartigen Umkehrschluss führen weder die allgemeinen Auslegungsregeln (BGE 137 IV 249 E. 3.2; 137 V 434 E. 3.2; 136 III 23 E. 6.6.2.1; 135 III 112 E. 3.3.2) noch wäre eine solche Auffassung mit den aufgeführten Grundsätzen zur Garantie des verfassungsmässigen Richters (Art. 30 Abs. 1 BV) in Einklang zu bringen. Ebenso wenig lässt sich aus Art. 28 PatGG ableiten, eine Mandatsbeziehung zu einer mit einer Verfahrenspartei verbundenen Konzerngesellschaft falle bei der Beurteilung der Befangenheit von vornherein ausser Betracht.
Der in Art. 28 PatGG ausdrücklich aufgeführte Ausstandsgrund für nebenamtliche Richter bei von Kanzleikollegen vertretenen Verfahrensparteien stimmt mit den verfassungsrechtlich gebotenen Ausstandsgründen überein und ergibt sich bereits aus dem Anspruch auf einen unbefangenen und unparteilichen Richter (so zutreffend etwa schon die Stellungnahme des Verbands Schweizerischer Patent- und Markenanwälte [VSP]und des Verbands der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte [VESPA]zum Vorentwurf, Bericht des EJPD über das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens zum PatGG [September 2007], S. 7; vgl. auch BGE 92 I 271 E. 5, wo das Bundesgericht aus verfassungsrechtlicher Sicht bereits dort auf Befangenheit erkannt hat, wo die Ehefrau des Schiedsrichters als juristische Mitarbeiterin in der Anwaltskanzlei des Rechtsvertreters einer Partei tätig war; vgl. demgegenüber RÜETSCHI, a.a.O, N. 46 zu Art. 28 PatGG, der in der Bestimmung eine Verschärfung der allgemeinen Grundsätze erblickt).
Die Bestimmung ist nicht auf Fälle - wie den vorliegenden - anwendbar, in denen ein offenes Mandat der Kanzlei des Richters zu einer Verfahrenspartei (bzw. einer mit dieser eng verbundenen Person) besteht, diese jedoch im Verfahren vor Bundespatentgericht nicht von einem Kanzleikollegen vertreten wird. Zu beachten sind vielmehr die allgemeinen Ausstandsgründe nach Art. 47 ZPO - im konkreten Fall insbesondere die Generalklausel in Abs. 1 lit. f - unter Berücksichtigung der aus Art. 30 Abs. 1 BV fliessenden Grundsätze. Wie die Vorinstanz selbst zutreffend festhält, kommt der Konkretisierung der Ausstandsgründe in den von ihr erlassenen Richtlinien zur Unabhängigkeit (Stand 1. Januar 2013) demgegenüber keine normative Geltung zu (vgl. dazu RÜETSCHI, a.a.O., N. 13 zu Art. 27 PatGG, N. 16 ff. zu Art. 28 PatGG).

2.3.

2.3.1. Wie die Beschwerdeführerinnen unter Hinweis auf den in den Akten liegenden Markenregisterauszug zutreffend ausführen, besteht das Vertretungsverhältnis zwischen der Troesch Scheidegger Werner AG und der Migros France. Dass das offene Mandat der Patentanwaltskanzlei des nebenamtlichen Richters Rigling nicht von ihm selbst, sondern einem Kanzleipartner betreut wird, ist - wie dargelegt - unter Ausstandsgesichtspunkten ebenso unerheblich wie der von der Vorinstanz erwähnte Umstand, es handle sich dabei um ein "einzelnes unbedeutendes Mandat". Bestünde das fragliche Mandat demnach mit der beklagten Denner AG, wäre der abgelehnte Richter ohne Weiteres in den Ausstand zu versetzen.
Das offene Mandatsverhältnis besteht jedoch nicht mit der Verfahrenspartei Denner AG, sondern mit ihrer Schwestergesellschaft Migros France. Es fragt sich daher, ob aufgrund des Mandatsverhältnisses zur Migros France auch von einer besonderen Verbundenheit von Richter Rigling mit deren Schwestergesellschaft Denner AG auszugehen ist. Ohne dass dies von der Vorinstanz in Frage gestellt oder von den Beschwerdegegnerinnen bestritten worden wäre, haben die Beschwerdeführerinnen im vorinstanzlichen Verfahren behauptet und urkundlich nachgewiesen, dass deren Muttergesellschaft, der Migros-Genossenschafts-Bund, praktisch alle Migros-Marken wie auch diejenigen der Denner AG zentral verwaltet. Die Beschwerdeführerinnen weisen zu Recht darauf hin, dass eine isolierte Betrachtung der einzelnen Konzerngesellschaften daher im Bereich des Markenrechts nicht gerechtfertigt erscheint. Das Interesse des Migros-Genossenschafts-Bunds an sämtlichen Marken - auch denjenigen ihrer Tochtergesellschaften - und den entsprechenden Verfahren ist offensichtlich. Nach objektiver Betrachtung ist davon auszugehen, dass sich die Kanzlei von Richter Rigling auch diesen Interessen verbunden fühlt und es daher im Hinblick auf die Beurteilung des Ausstandsbegehrens
nicht darauf ankommen kann, ob das offene Mandat zur Eintragung einer Schweizer Marke von einer Tochtergesellschaft des Migros-Genossenschafts-Bunds oder von diesem selbst erteilt wurde.
Gleichzeitig hat der Migros-Genossenschafts-Bund ein gewichtiges Interesse an dem beim Bundespatentgericht gegen die Beschwerdegegnerinnen eingeleiteten Verfahren. Über das indirekte wirtschaftliche Interes-

se der Mutter- am Ausgang des Patentverletzungsprozesses ihrer Tochtergesellschaft hinaus hat der Migros-Genossenschafts-Bund im Verfahrensverlauf sein unmittelbares Interesse an diesem Verfahren zu erkennen gegeben.

2.3.2. Die Beschwerdeführerinnen werfen der Vorinstanz in diesem Zusammenhang zu Recht unter Berufung auf Art. 53 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV vor, ihnen die Einsicht in ein im Aktenverzeichnis aufgeführtes E-Mail, mit dem der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerinnen dem Gericht die an der Instruktionsverhandlung teilnehmenden Personen bekannt gab, ohne nachvollziehbaren Grund verweigert zu haben. Nach Art. 53 Abs. 2 ZPO können die Parteien die Akten einsehen und Kopien anfertigen lassen, soweit keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. Dass Letzteres der Fall sein könnte, wurde im vorinstanzlichen Verfahren weder von der Gegenseite noch von der Vorinstanz geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich. Entgegen der vorinstanzlichen Stellungnahme vom 29. April 2013 kann der Umstand, dass die entsprechende Mitteilung der Parteien praktischen Zwecken im Hinblick auf die Organisation der Verhandlung (Auswahl des Verhandlungstisches sowie Vorbereitung der Zutrittsformulare durch den Logendienst) dient, nicht dazu führen, dass den Parteien eine zur Beurteilung der Ausstandsfrage bedeutsame Information vorenthalten wird.
Aus dem fraglichen E-Mail vom 25. September 2012 geht hervor, dass auf Seiten der Beschwerdegegnerinnen die Leiterin Rechtsabteilung des Migros-Genossenschafts-Bunds an der vom Bundespatentgericht angesetzten Instruktionsverhandlung mit Vollmacht der Denner AG teilgenommen hätte. Der Migros-Genossenschafts-Bund ist demnach am Ausgang des vorliegenden Patentverletzungsverfahrens - für die Richter erkennbar - unmittelbar interessiert, womit es für die Beurteilung des Ausstandsbegehrens nicht darauf ankommen kann, ob er selbst oder seine Tochtergesellschaft Denner AG formell Verfahrenspartei ist. Bei diesem Ergebnis braucht nicht vertieft zu werden, ob sich bei der von den Beschwerdeführerinnen gegen den Migros-Genossenschafts-Bund eingereichten Patentverletzungsklage tatsächlich dieselben Sachverhalts- und Rechtsfragen wie im vorliegenden Verfahren stellen und dieses für das Parallelverfahren präjudizierend sein könnte.

2.4. Aus diesen Gründen kommt es für die Beurteilung des Ausstandsbegehrens weder darauf an, dass das offene Mandat der Patentanwaltskanzlei des nebenamtlichen Richters Rigling mit der Tochtergesellschaft Migros France besteht (und nicht mit deren Muttergesellschaft), noch darauf, dass im vorliegenden Verfahren nicht der Migros-Genossenschafts-Bund als Partei auftritt, sondern seine Tochtergesellschaft Denner AG. Aufgrund der engen Verbindung des Migros-Genossenschafts-Bunds und seinen gewichtigen Interessen sowohl am offenen Mandatsverhältnis als auch am Ausgang des vorliegenden Patentverletzungsprozesses ist die Frage der Befangenheit im konkreten Fall nicht anders zu beurteilen, als wenn der Migros-Genossenschafts-Bund selbst gleichzeitig Verfahrenspartei vor Bundespatentgericht und Mandant der Patentanwaltskanzlei des abgelehnten Richters wäre.
Das offene Mandat seiner Patentanwaltskanzlei ist daher bei objektiver Betrachtung geeignet, den Anschein der Befangenheit des nebenamtlichen Richters Rigling zu erwecken. Entsprechend ist der angefochtene Beschluss des Bundespatentgerichts aufzuheben und der abgelehnte Richter in den Ausstand zu versetzen.

3.
Die Beschwerdegegnerinnen haben sich nicht vernehmen lassen und sind vor Bundesgericht nicht als unterliegende Parteien zu betrachten. Es sind daher keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4 BGG). Hingegen ist das Bundespatentgericht zu verpflichten, die Beschwerdeführerinnen für ihre Umtriebe im bundesgerichtlichen Verfahren zu entschädigen (Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
In Gutheissung der Beschwerde wird der Beschluss des Bundespatentgerichts vom 13. Februar 2013 aufgehoben und der nebenamtliche Richter Peter Rigling in den Ausstand versetzt.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Das Bundespatentgericht hat die Beschwerdeführerinnen für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 2'500.– zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 27. August 2013

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Klett

Der Gerichtsschreiber: Leemann