



S2012_006

Urteil vom 27. April 2012

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger

Verfahrensbeteiligte

X. AG

Klägerin

gegen

Y. AG

Beklagte

Gegenstand

Vorsorgliche Beweisführung

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.

Am 3. April 2012 ging das folgende Begehren betreffend vorsorgliche Beweisführung ein (act. 1):

1. Die Gesuchsgegnerin, dort namentlich Herr Dr. A., CEO der Gesuchsgegnerin, oder eine andere mit der Zusammensetzung der B. enthaltenden Tabletten der Gesuchsgegnerin vertraute Person sei im Rahmen einer Parteibefragung unter Hinweis auf die Wahrheitspflicht nach Art. 191 Abs. 2 ZPO unverzüglich und ohne vorherige Anhörung zu befragen, wie hoch der C. von B. (...) in "D. 20 mg, ee. Filmtabletten" und in "D. 40 mg, ee.- Filmtabletten" ist.

2. Die Gesuchsgegnerin, dort namentlich Herr Dr. A., CEO der Gesuchsgegnerin, oder eine andere mit der Zusammensetzung der B. enthaltenden Tabletten der Gesuchsgegnerin vertraute Person sei im Rahmen einer Parteibefragung unter Hinweis auf die Wahrheitspflicht nach Art. 191 Abs. 2 ZPO unverzüglich und ohne vorherige Anhörung zu befragen, ob bei "D. 20 mg, ee. Filmtabletten" und bei "D. 40 mg, ee. Filmtabletten"

[Umschreibung der Merkmale gemäss EP 333]

3. Die Gesuchsgegnerin, dort namentlich Herr Dr. A., CEO der Gesuchsgegnerin, oder eine andere mit dem Herstellungsverfahren der B. enthaltenden Tabletten der Gesuchsgegnerin vertraute Person sei im Rahmen einer Parteibefragung unter Hinweis auf die Wahrheitspflicht nach Art. 191 Abs. 2 ZPO unverzüglich und ohne vorherige Anhörung zu befragen, ob der Hersteller des in "D. 20 mg, ee. Filmtabletten" und bei "D. 40 mg, ee. Filmtabletten" enthaltenen Wirkstoffs B. die indische Unternehmung G. ist. Falls nein, sei nachzufragen, wer der Hersteller des in den Tabletten D. 20 mg, ee. Filmtabletten" und bei "D. 40 mg, ee. Filmtabletten" enthaltenen Wirkstoffs B. ist.

4. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall und unter Androhung direkter Zwangsvollstreckungsmassnahmen (Beschlagnahme) unverzüglich und ohne vorherige Anhörung aufzufordern, je zehn Packungen "D. 20 mg, ee. Filmtabletten" und "D. 40 mg, ee. Filmtabletten" an die Gesuchstellerin herauszugeben.

5. Sollte die Gesuchstellerin nicht innert 30 Tagen nach Kenntnis der Antworten beim Bundespatentgericht ein Verfahren gegen die Gesuchsgegnerin auf Unterlassung des Anbietens und des Vertriebs von "D. 20 mg, ee. Filmtabletten" und/oder von "D. 40 mg, ee. Filmtabletten" einleiten, seien die Kosten- und Entschädigungsfolgen dieser vorsorglichen Beweisführung der Gesuchstellerin aufzuerlegen. Andernfalls sei über die Kosten- und Entschädigungsfolgen im Rahmen des besagten Verfahrens zu entscheiden.

2.

Mit Verfügung vom 3. April 2012 wurde der Klägerin Frist zur Zahlung eines Kostenvorschusses und zur Einreichung von Aktendoppeln angesetzt (act. 2), welcher Aufforderung die Klägerin innert Frist nachkam.

3.

Die Klägerin macht geltend, sie habe Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte Patentrechte der Klägerin für ein sehr erfolgreiches und unter den Markennamen "H.®" und "I.®" bekanntes Originalpräparat verletze, indem sie erst vor kurzem und somit noch lange vor Ablauf des Patentschutzes ein Generikum nach erfolgter Marktzulassung auf die Spezialitätenliste habe aufnehmen lassen, das B. enthält. Der Klägerin fehlten aber noch rechtsgenügende Beweise für die anzunehmende

mende Patentverletzung und sie könne sich diese Beweise nur durch Auskünfte der Beklagten und durch eine Labor-Analyse des Produkts der Beklagten verschaffen, weil das Generikum — trotz an sich nur bei Markterhältlichkeit zulässiger Aufnahme auf die Spezialitätenliste — zur Zeit noch nicht auf dem Schweizer Markt verfügbar sei. Um die Aussichten eines Verletzungsverfahrens gegen die Beklagte beurteilen zu können, benötige die Klägerin von der Beklagten unverzüglich und wahrheitsgemäss Auskunft darüber, ob deren Produkte Merkmale der Patente EP 111, EP 222 und EP 333 aufweisen (act. 1, S. 3f.).

4.

In rechtlicher Hinsicht führt die Klägerin aus, gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO nehme das Gericht jederzeit Beweis ab, wenn die gesuchstellende Partei unter anderem ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft mache. Ein solches Interesse könne insbesondere in der Abklärung der Beweis- und Prozessaussichten zur Vermeidung von aussichtslosen Prozessen liegen (Botschaft zur ZPO, BBl 2006 7221, 7315). Die Klägerin beantrage die Durchführung einer Parteibefragung und einer Herausgabe von Verletzungsobjekten, die von der Klägerin in einem allfälligen vorsorglichen Massnahmeverfahren oder ordentlichen Klageverfahren als Beweismittel eingereicht werden könnten. Gemäss jüngster Rechtsprechung des Bundesgerichts verlange Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO von der Klägerin, dass sie glaubhaft mache, dass ein Sachverhalt vorliege, gestützt auf den ihr das materielle Recht einen Anspruch gegen die Beklagte gewährt, und zu dessen Beweis das abzunehmende Beweismittel dienen könne (BGer vom 31. Januar 2012, 4A_532/2011, E. 2.4.2). Für Tatsachen, die mit dem vorsorglich abzunehmenden Beweismittel bewiesen werden sollen, werde keine Glaubhaftmachung verlangt, sondern es genüge, wenn die Klägerin das Vorliegen der anspruchsbegründenden Tatsachen lediglich substantiiert behaupte (BGer, a.a.O.) (act. 1, S. 8, Ziff. 15 - 18).

5.

Die Klägerin stellt die einschlägige Rechtsprechung des Bundesgerichts, welcher zu folgen ist, richtig dar. Damit ist vorab, nachdem das Interesse der Klägerin zur Abklärung von Beweis- bzw. Prozessaussichten offensichtlich gegeben ist, zu prüfen, ob die Klägerin - bezüglich jedes einzelnen der drei Streitpatente - glaubhaft macht, dass ein Sachverhalt vorliegt, gestützt auf den ihr nach PatG ein Unterlassungsanspruch zukommt. Für diejenigen Tatsachen, welche mit der Beweisabnahme bewiesen werden sollen, genügt dabei eine substantiierte Behauptung.

6.

Zum Streitpatent 1 EP 111 (act. 1_13) führt die Klägerin aus, die Erteilung des Patents sei am X.Y. 2009 veröffentlicht worden. Gegen die Patenterteilung sei beim Europäischen Patentamt ein Einspruch erhoben worden, der gutgeheissen worden sei. Dagegen habe die Klägerin Beschwerde erhoben. Diese sei hängig und habe aufschiebende Wirkung, d.h. das Patent sei in Kraft (act. 1, S. 6, Ziff. 12).

Es trifft zwar zu, dass das Streitpatent 1 wegen der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in Kraft ist, aber das ist hier nicht die entscheidende Frage. Entscheidend ist vielmehr, ob die Klägerin glaubhaft macht, dass ihr aus dem materiellen Recht ein Unterlassungsanspruch zusteht. Und dieser setzt ein gültiges Patent voraus, beziehungsweise genauer, ein Patent, von dem die beklagte Seite nicht dessen Ungültigkeit dartun kann. Nachdem die Klägerin hier eine ex parte Entscheidung, ohne vorherige Anhörung der Beklagten, verlangt, kann ein solcher Nichtigkeitseinwand nicht vorliegen. Nachdem aber die Klägerin selbst darlegt, dass das Streitpatent 1 im Einspruchsverfahren widerrufen wurde, und sie sich mit keinem Wort zu den Gründen dieses Entscheids äussert, geschweige denn darlegt, wie sie in der Beschwerde begründet habe, weshalb dieser Entscheid falsch sein soll, so liegt als relevanter Sachverhalt nur vor, dass das Streitpatent

1 im Einspruch widerrufen wurde. Damit ist das Bestehen eines Unterlassungsanspruchs nicht glaubhaft zu machen.

Entsprechend fehlt es bezüglich Streitpatent 1 an den Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung. Dies führt zur Abweisung des diesbezüglichen Rechtsbegehrens 1.

7.

Das Streitpatent 2 EP 222 (act. 1_13) hat ein bestimmtes Verfahren zur Herstellung des Wirkstoffs B. zum Gegenstand (act. 1, S. 6f., Ziff. 13).

Die Klägerin macht geltend, sie gehe davon aus, dass der Wirkstoff für "D. 20 mg, ee. Filmtabletten" und "D. 40 mg, ee. Filmtabletten" mit Hilfe des durch das Streitpatent 2 geschützten Verfahrens hergestellt worden sei. Die Auskunft über den Hersteller des Wirkstoffs bilde Grundlage zur Abnahme weiterer Beweismittel, namentlich der Vornahme eines Augenscheins am Herstellungsort des Wirkstoffs, dessen Würdigung seinerseits dazu geeignet sei, eine Verletzung des Streitpatents 2 zu beweisen. Insbesondere die indische Gesellschaft G. mit Sitz in J. stelle den Wirkstoff B. gemäss dem in EP 222 beanspruchten Verfahren her. Die Klägerin gehe im Ausland bereits gegen mehrere Erzeugnisse vor, deren Wirkstoff B. von der G. unter Verletzung des Streitpatents 2 hergestellt werde. Stelle sich im Rahmen der beantragten Parteibefragung heraus, dass der Wirkstoff für "D. 20 mg, ee. Filmtabletten" und "D. 40 mg, ee. Filmtabletten" von der G. stamme, wäre dies ein unmittelbares Indiz für eine Verletzung des Streitpatents 2. Auch aus diesem Grund sei das schutzwürdige Interesse der Gesuchstellerin an der beantragten Parteibefragung hinreichend begründet (act. 1, S. 11f., Ziff. 33 - 36).

Mit diesen Ausführungen macht die Klägerin in keiner Art und Weise glaubhaft, dass ein Sachverhalt vorliege, gestützt auf den ihr das materielle Recht einen Anspruch gegen die Beklagte gewährt. Die blosser Behauptung der Klägerin, sie gehe davon aus, der für die Tabletten der Beklagten verwendete Wirkstoff sei nach dem Streitpatent 2 hergestellt worden, genügt dazu ersichtlich nicht.

Entsprechend fehlt es bezüglich Streitpatent 2 an den Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung. Dies führt zur Abweisung des diesbezüglichen Rechtsbegehrens 3.

Anzufügen bleibt, dass die Klägerin gemäss Rechtsbegehren 3 nicht nur gefragt haben will, ob die G. der Hersteller ist, sondern, falls dies verneint werden sollte, wer dann. In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass Beweis nur abgenommen wird über streitige Tatsachen (sprich, Tatsachen, welche die eine Seite behauptet und die andere bestreitet; Art. 150 Abs. 1 ZPO). Damit ist auch der Rahmen für die vorsorgliche Beweisführung abgesteckt; "wer" ist kein Beweisthema.

8.

Das Streitpatent 3 EP 333 (act. 1_17) schützt einen bestimmten Aufbau von ee. Tabletten mit dem Wirkstoff B. (act. 1, S. 10, Ziff. 29).

Die Klägerin führt aus, der Anspruch 1 gliedere sich in folgende Merkmale:

[Merkmale O1 bis O3, K1 bis K6]

Die Klägerin macht geltend, aus dem Namen der beiden Arzneimittel "D. 20 mg, ee. Filmtabletten" und "D. 40 mg, ee. Filmtabletten" gehe hervor, dass es sich um ee. Filmtabletten mit dem Wirkstoff B. handelt. Die Klägerin gehe daher davon aus, dass die betreffenden Tabletten sämtliche oben

aufgezeigten Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents 3 aufwiesen. Stelle sich im Rahmen der vorsorglichen Beweisführung heraus, dass dies zutreffe, verfüge die Klägerin gegenüber der Beklagten über einen Anspruch aus Patentverletzung. Mit den in Rechtsbegehren Nr. 2 und Nr. 4 beantragten Beweismitteln könne die Klägerin einen Anspruch gegenüber der Beklagten gestützt auf das Streitpatent 3 beweisen. Somit sei auch aus diesem Grund das schutzwürdige Interesse der Klägerin an der beantragten vorsorglichen Beweisführung nachgewiesen (act. 1, S. 11, Ziff. 31 – 32).

Wenn die Klägerin aus der Bezeichnung der Tabletten der Beklagten schliesst, es handle sich um "ee. Filmtabletten mit dem Wirkstoff B.", so ist das nachvollziehbar und glaubhaft. Wenn die Beklagte dann aber fortfährt, sie gehe "daher davon aus, dass die betreffenden Tabletten sämtliche oben aufgezeigten Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents 3 aufweisen", so lässt das die gebührende Ernsthaftigkeit vermessen. Nachdem die Klägerin über die Erfüllung der sechs kennzeichnenden Merkmale durch die Tabletten der Beklagten kein einziges Wort verliert, ist kein Sachverhalt glaubhaft gemacht, ja nicht einmal behauptet, der in den Schutzbereich fiele und damit den Unterlassungsanspruch begründen könnte (Art. 66 Bst. a PatG). Es entsteht vielmehr der Eindruck, die Klägerin wisse darüber schlicht gar nichts, und damit erweise sich das Ansinnen der Klägerin als verpönte Fishing Expedition.

Jedenfalls aber fehlt es bezüglich Streitpatent 3 an den Voraussetzungen für eine vorsorgliche Beweisführung. Dies führt zur Abweisung der diesbezüglichen Rechtsbegehren 2 und 4.

8.

Damit ist das Begehren um vorsorgliche Beweisführung insgesamt abzuweisen, ohne dass eine Stellungnahme der Beklagten einzuholen wäre (Art. 253 ZPO).

9.

Ausgangsgemäss wird die Klägerin kostenpflichtig. Der Beklagten, die nicht begrüsst zu werden brauchte, ist keine Parteientschädigung zuzusprechen.

Der Streitwert beträgt CHF 100'000 (act. 1, S. 4, Ziff.).

Der Präsident verfügt:

1.

Das Gesuch um vorsorgliche Beweisführung wird abgewiesen.

2.

Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 7'000.00.

3.

Die Kosten werden der Klägerin auferlegt. Sie werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 10'000.00 bezogen. Der Restbetrag wird der Klägerin zurückerstattet.

4.

Der Beklagten wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

Dieses Urteil geht an:

- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- die Beklagte (mit Gerichtsurkunde unter Beilage von act. 1 und 2)
- das 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 werden (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, 27. April 2012

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

