



S2016_007

Urteil vom 10. August 2016

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle,
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

1. **A AB**,

2.

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Ritscher
und/oder Rechtsanwalt Dr. iur. Mark Schweizer,
patentanwältlich beraten durch Dr. Thorsten Bausch

Klägerinnen

gegen

C AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess,

Beklagte

Gegenstand

Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen (superprovi-
sorisch)

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.

Mit Eingabe vom 3. August 2016 (hier eingegangen am 5. August 2016) stellten die Klägerin 1, AAB (nachstehend Klägerin), und die Klägerin 2, B AG, folgendes Massnahmebegehren:

- "1. Der Gesuchgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz eine pharmazeutische Formulierung S, namentlich die unter der Bezeichnung T 250 mg/5 ml mit der Zulassungsnummer 111 zum Vertrieb zugelassene verwendungsfertige Formulierung, selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen,
2. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 zurückzurufen, d.h. die ihr bekannten Abnehmer dieser Produkte innert einer Frist von maximal 5 Arbeitstagen nach Vollstreckbarkeit des Urteils zu informieren, dass die Gesuchsgegnerin um Rücksendung dieser Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen bittet.
3. Das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1 sei superprovisorisch, d.h. **zunächst ohne Anhörung der Gesuchgegnerin**, auszusprechen.
4. Eventualiter zu Rechtsbegehren 3 seien das vorsorgliche Verbot gemäss Rechtsbegehren 1 und die Verpflichtung gemäss Rechtsbegehren 2 **nach Anhörung der Gesuchsgegnerin lässlich einer mündlichen Verhandlung** auszusprechen, die innerhalb von 14 Tagen anzusetzen sei.
5. Eventualiter zu Rechtsbegehren 4 seien das vorsorgliche Verbot gemäss Rechtsbegehren 1 und die Verpflichtung gemäss Rechtsbegehren 2 **nach einer schriftlichen Stellungnahme** der Gesuchsgegnerin auszusprechen, für deren Einreichung der Gesuchsgegnerin eine nicht erstreckbare Frist von 14 Tagen anzusetzen sei.
6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive Kosten des notwendigerweise beigezogenen Patentanwalts, zu Lasten der Gesuchgegnerin."

2.

Mit Verfügung vom 5. August 2016 wurde das Verfahren der Klägerin 2 abgetrennt und unter der Prozessnummer S2016_008 weitergeführt.

3.

Mit Eingabe vom 8. August 2016 reichte die Klägerin die Übersetzung eines bereits im Original eingereichten spanischen Urteils nach.

4.

Die Klägerin macht geltend, die Beklagte biete seit dem 26. Juli 2016 in der Schweiz ein das Streitpatent EP 000 verletzendes Generikum T zum Originalpräparat X® der Klägerin an. Die Klägerin sieht darin einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, dem nur durch eine superprovisorische, eventuell vorsorgliche Anordnung begegnet werden könne.

5.

Die Beklagte hatte am 15. Juli 2016 eine ihr Medikament T und (u.a.) das Streitpatent betreffende Schutzschrift hinterlegt, welche mit Verfügung vom gleichen Tag entgegengenommen worden war unter Festsetzung einer Beachtungsfrist bis 15. Januar 2017. Mit Eingabe vom 21. Juli 2016 hatte die Beklagte als Novum eine vorläufige Einschätzung des Deutschen Bundespatentgerichts vom 19. Juli 2016 in einem das Streitpatent (bzw. dessen deutschen Teil) betreffenden Nichtigkeitsverfahren der D AG (bekanntlich eine Tochter der hiesigen Beklagten) gegen die hiesige Klägerin eingereicht. Mit Verfügung vom 25. Juli 2016 wurde diese Ergänzung zu den Akten genommen.

Die Schutzschrift sowie die nachträgliche Eingabe sind im vorliegenden Verfahren zu berücksichtigen (Art. 270 Abs. 3 ZPO).

6.

Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, auch wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind.

Zudem ist für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme eine gewisse Dringlichkeit erforderlich, für eine superprovisorische Anordnung eine besondere Dringlichkeit (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

7.

Die Parteien führen bereits parallele Verfahren in Deutschland, den Niederlanden und Spanien. Strittig scheint unter den Parteien namentlich die Frage der Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes.

Die Klägerin macht diesbezüglich geltend, das Streitpatent habe am EPA erfolgreich das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren durchlaufen und sei sowohl durch das OLG Düsseldorf mit Urteil vom 25. Februar 2016 als auch durch die Rechtbank Den Haag mit Urteil vom 27. Juli 2016 und das Juzgado Mercantil N° 4 von Barcelona mit Urteil vom 28. Juli 2016 als rechtsbeständig und verletzt erachtet worden. Die Klägerin führt sodann aus: "Nachdem alle bisher involvierten Instanzen das Patent von A als rechtsbeständig und durch das Angebot des Medikaments T als verletzt beurteilt haben, ist es unverfroren, wenn die Gesuchsgegnerin nun auf den Schweizer Markt gelangt, ohne vorher ein Nichtigkeitsverfahren zumindest eingeleitet zu haben".

8.

Wenn die Klägerin geltend macht, alle bisher involvierten Instanzen hätten das Streitpatent als rechtsbeständig erachtet, und sie es als unverfroren bezeichnet, dass die Beklagte ohne vorherige Erhebung einer Nichtigkeitsklage mit ihrem Produkt T auf den Markt kommt, so gibt dies zu mehreren Bemerkungen Anlass:

Als "alle involvierten Instanzen" bezeichnet die Klägerin das EPA, das OLG Düsseldorf, die Rechtbank Den Haag und das Juzgado Mercantil N° 4 von Barcelona. In dieser Aufzählung fehlt nicht nur das LG Düsseldorf, dessen Urteil vom 19. November 2015 die Rechtsbeständigkeit verneint hatte (als erstinstanzliches Urteil allerdings von nur untergeordneter Bedeutung), sondern vor allem das Deutsche Bundespatentgericht, vor welchem die erwähnte Nichtigkeitsklage hängig ist. Darauf wird zurückzukommen sein.

Die Bestätigung eines Patentbesitzes nach Einspruchs- und Beschwerdeverfahren am EPA erhöht in der Regel die Glaubhaftigkeit der Rechtsbeständigkeit. Dies, weil Einspruch und Beschwerde kontradiktorische Verfahren sind. Vorliegend war der Ablauf allerdings so, dass nach der Rückweisungsentscheidung der Beschwerdekammer an die Einspruchsabteilung der einzige Einsprecher, E Ltd, seine Einsprache zurückzog (aus Gründen, von denen die Klägerin sagt, sie kenne sie nicht), und die Klägerin in der Folge die ursprünglichen Ansprüche durch andere ersetzte, welche anschliessend durch die Einspruchsabteilung für gültig befunden wurden.

D.h. die erteilten Ansprüche sind vor dem EPA nie in einem kontradiktorischen Verfahren geprüft worden. Die drei nationalen Gerichte, die sich der Auffassung der Einspruchsabteilung angeschlossen haben, haben die Frage der Rechtsbeständigkeit nur vorfrageweise, im Rahmen von Massnahmeentscheiden geprüft, und es handelt sich vor allem bei allen drei Gerichten um solche, die mit fachtechnischen Laien besetzt sind.

Demgegenüber ist das Deutsche Bundespatentgericht das erste, das sich mit der Rechtsbeständigkeit im **ordentlichen Verfahren** befasst, und dies zudem durch **fachtechnisch gebildete Richter**. Und diese Richter sind in ihrer vorläufigen Einschätzung vom 19. Juli 2016 zum Schluss gekommen, dass die Gegenstände des Streitpatents wegen mangelnder Patentfähigkeit im Hinblick auf die vorliegenden Dokumente nicht bestandsfähig sein dürften. Sie begründen, dass und weshalb der Streitgegenstand hinsichtlich der Dokumente HH und MM [beide hier ebenfalls eingereicht] bzw. HH in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen nahegelegt gewesen zu sein scheint.

Diese fachkundige – wenn auch nur vorläufige – Einschätzung in einem ordentlichen Verfahren wiegt wesentlich schwerer, als die von der Klägerin angerufenen nationalen Massnahmeentscheide.

Die Klägerin hat diese für das vorliegende Verfahren ganz offensichtlich sehr bedeutsame Einschätzung des Deutschen Bundespatentgerichts hier nicht eingereicht, obwohl kein Zweifel daran bestehen kann, dass das Dokument ihr zugegangen sein muss. Zudem wird die Klägerin in Deutschland von derselben Kanzlei patentanwaltlich vertreten, die auch im vorliegenden Verfahren beratend in Erscheinung tritt, weshalb die Nichteinreichung Erklärungsbedarf nach sich zieht.

In prozessualer Hinsicht gilt dabei Folgendes: "Eine Prozesspartei ist grundsätzlich nicht gehalten, eine ihr ungünstige Tatsache aus eigenem Antrieb vorzubringen (ZR 68 Nr. 129 S. 325): Diese Regel ist aber gemünzt auf ein Verfahren, in welchem der Richter nach Anhörung beider Seiten entscheidet. In einem solchen Verfahren mag sich der Kläger darauf beschränken, das Klagefundament darzulegen, und er kann es dem Beklagten überlassen, dieses Klagefundament zu bestreiten oder rechtshindernde oder rechtsaufhebende Tatsachen in das Verfahren einzubringen (Frank/Sträuli/Messmer, ZPO, § 113 N. 3). Für die Belange superprovisorischer Anordnungen ist diese Regel indes fehl am Platz. Mit einem Begehren um Erlass einer superprovisorischen Verfügung wird der Richter ersucht, einen drastischen Eingriff in die Rechtsstellung des Beklagten

vorzunehmen, nämlich den Erlass einer Anordnung – hier eines Verbotes – ohne vorherige Anhörung des Beklagten. In diesem Zusammenhang gilt, und man sollte es eigentlich für selbstverständlich halten, Folgendes: "Die Bereitschaft des Gerichts, ein Massnahmebegehren ohne vorgängige Anhörung der Gesuchsgegnerin zu behandeln, darf nicht als Freipass zur Umgehung der prozessualen Wahrheitspflicht verstanden werden. Diese erhält in Bezug auf das einseitige Vorbringen im ex parte-Verfahren eine besondere Gestalt. Als Korrelat des Privilegs der Zurückstellung der (verfassungsrechtlich gebotenen) Anhörung des Gegners trifft die Gesuchstellerin eine Pflicht, den relevanten Sachverhalt nach Treu und Glauben vollständig darzulegen. Es ist ein Missbrauch des superprovisorischen Verfahrens, Tatsachen nicht offenzulegen, von denen die Gesuchstellerin weiss oder annehmen muss, dass sie zu ihren Ungunsten gewertet werden könnten. Die Verletzung dieser Pflicht schadet der Glaubwürdigkeit der Gesuchstellerin und zieht Sanktionen nach sich" (Stephen Berti, Vorsorgliche Massnahmen im Schweizerischen Zivilprozess, ZSR 1997, 2. Halbband, S. 220, N. 87; vergl. auch Johann Jakob Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich, S. 186)¹.

Ob das Verhalten der Klägerin zu sanktionieren ist,² kann nicht beurteilt werden, bevor sich die Klägerin dazu äussern konnte, wer genau diese Einschätzung wann erhalten hat, und weshalb sie hier nicht eingereicht wurde. Es kann auch – wie gleich zu zeigen sein wird – offenbleiben, ob die Unterdrückung einer derart wichtigen Urkunde nicht allenfalls zur Verwirkung des Anspruchs auf eine superprovisorische Verfügung führen sollte.

Weil die Klägerin die Einschätzung des Deutschen Bundespatentgerichts nicht eingereicht hat, konnte sie sich dazu auch nicht äussern. Sie hat zwar die Frage der erfinderischen Tätigkeit ausgehend von MM und ausgehend von HH in Verbindung mit MM behandelt, aber auf der Basis des Entscheids der Einspruchsabteilung. Damit kann deshalb die Argumentation des Deutschen Bundespatentgerichts nicht widerlegt werden. Zu diesem Behuf müsste auf dessen konkrete Argumentation eingegangen werden.

Ob es der Beklagten gelungen ist, mit der vorläufigen Einschätzung des Deutschen Bundespatentgerichts die Nichtigkeit des Streitpatentes

¹ ZR 101/2002 S. 86 E. 3a

² Art. 128 ZPO

glaubhaft zu machen, kann – für die Belange der superprovisorischen Massnahme – offenbleiben. Das Bundesgericht hat zum Ausdruck gebracht, dass bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen auch eine Prüfung der Interessenlage der Parteien vorzunehmen ist: « ...le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée ».³ « Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties ».⁴ Die Klägerin begründet ihren Anspruch auf eine superprovisorische Anordnung insbesondere mit der ganz überwiegenden Wahrscheinlichkeit der Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes angesichts der positiven Beurteilung in vier kontradiktorischen Verfahren – Einspruchsverfahren vor dem EPA, deutsches Verfügungsverfahren und niederländische und spanische Massnahmeverfahren. Allerdings war das EPA-Verfahren wie gezeigt bezüglich der hier geltend gemachten Ansprüche nicht kontradiktorisch. Der Entscheid des OLG Düsseldorf fusste auf der Annahme, dass eine anderslautende Beurteilung der Rechtsbeständigkeit nicht ernstlich zu erwarten sei, wovon angesichts der vorläufigen Einschätzung des Bundespatentgerichts keine Rede mehr sein kann. D.h. die Klägerin bewegt sich auf dünnem Eis. Die verlangte superprovisorische Anordnung würde für die Beklagte einen ganz gravierenden Einschnitt darstellen, weil sie ein neu auf den Markt gebrachtes Medikament zurückziehen müsste, mit entsprechender Einbusse ihres Renommees. Demgegenüber geht es für die Klägerin lediglich um die Vermeidung von Schwierigkeiten bei der Schadensberechnung. Von daher könnte die verlangte superprovisorische Anordnung nur getroffen werden, wenn die von der Klägerin behauptete ganz überwiegende Wahrscheinlichkeit der Rechtsbeständigkeit des Streitpatentes gegeben wäre. Dies ist, wie gezeigt, eindeutig nicht der Fall. Der Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Massnahme ist deshalb abzuweisen.

³ BGE 131 III 473 E. 2.3

⁴ BGE 131 III 473 E. 3.2

9.

Damit ist der Beklagten Gelegenheit zur Massnahmeantwort zu geben (Art. 253 ZPO). Die Klägerin beantragt für diesen Fall eine binnen zweier Wochen anzusetzende Verhandlung, an der auch der Fachrichter sein Votum mündlich abgibt. Eine Verhandlung scheint indes angesichts des zu erwartenden Umfangs der Ausführungen der Parteien nicht geeignet. Dass der Fachrichter im Übrigen an dieser Verhandlung sein Fachrichtervotum abgeben sollte, würde bedeuten, dass er es entweder verfasst, bevor er die Massnahmeantwort gehört hat, oder dass er es anlässlich der Verhandlung extemporiert. Beides kommt offensichtlich nicht in Frage.

Es ist deshalb Frist zur schriftlichen Massnahmeantwort anzusetzen.

Die Klägerin beantragt, dafür eine nicht erstreckbarer Frist von höchstens 14 Tagen anzusetzen. Praxisgemäss sind 14 Tage anzusetzen; für ein Versagen der Erstreckungsmöglichkeit im Voraus liegen keine Gründe vor.

10.

Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 30'000.– zu bezahlen.

11.

Über die Prozesskosten ist im Endentscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).

12.

Die Parteien werden darauf hingewiesen, dass die mit dem Verfahren befassten Gerichtspersonen allfällige Ausstandsgründe prüfen (vgl. insbes. BGE 139 III 433). Um dies zu erleichtern, sollten – soweit noch nicht geschehen – Konzernnamen von Parteien offengelegt werden. Sobald eine Partei von einem Ausstandsgrund Kenntnis erhält, hat sie unverzüglich ein entsprechendes Gesuch zu stellen (Art. 49 ZPO), um eine Verwirkung des Ausstandsanspruchs zu verhindern (weitere Informationen unter <https://www.bundespatentgericht.ch/das-gericht/richter-richterinnen/>).

Der Präsident erkennt:

1. Die Schutzschrift der Beklagten vom 15. Juli 2016 sowie deren Ergänzung vom 21. Juli 2016 werden beigezogen und berücksichtigt.
2. Der Antrag der Klägerin auf Erlass einer superprovisorischen Massnahme wird abgewiesen.
3. Der Beklagten wird eine **Frist bis 25. August 2016** zur Erstattung der Massnahmeantwort angesetzt.
4. Der Klägerin wird eine **Frist bis 18. August 2016** angesetzt, um einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 30'000.– zu bezahlen.
5. Der Klägerin wird eine **Frist bis 25. August 2016** angesetzt, um darzulegen, wer genau die vorläufige Einschätzung des Deutschen Bundespatentgerichts vom 19. Juli 2016 wann erhalten hat, und weshalb dies hier nicht eingereicht wurde. Stillschweigen gilt als Verzicht auf diesbezügliche Äusserung.
6. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden.

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO).

Dieses Urteil geht an:

- RA Dr. iur. Michael Ritscher
- RA Dr. iur. Andri Hess

St. Gallen, 10. August 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 10.08.2016