



S2017_001

Verfügung vom 16. Januar 2017

Besetzung

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

Verfahrensbeteiligte

A AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und
Rechtsanwalt Dr. iur. Roman Baechler und/oder Rechtsan-
wältin lic. iur. Flavia Widmer, patentanwaltlich beraten durch
Carpmaels & Ransford LLP,

Klägerin

gegen

B AG,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andrea Mondini, pa-
tentanwaltlich beraten durch Dr. Andreas Welch,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung / vorsorgliche Massnahme

Der Präsident zieht in Erwägung:

1. Mit Eingabe vom 13. Januar 2017 reichte die Klägerin das vorliegende Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein und stellte folgende Rechtsbegehren:

“1. Defendant, under threat of a fine of CHF 1,000 per day pursuant to article 343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure, but at least CHF 5,000 pursuant to article 343(1)(b) Swiss Code of Civil Procedure, as well as punishment of their executives pursuant to article 292 Swiss Penal Code in case of future violation, shall, as an interim measure, be prohibited from manufacturing, storing, selling, offering for sale, otherwise bringing into circulation, importing to or exporting from Switzerland or to participate in any of these actions the approved pharmaceutical with Swissmedic marketing approval number XXX and product name YZ;

2. Defendant, under threat of a fine of CHF 1,000 per day pursuant to article 343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure, but at least CHF 5,000 pursuant to article 343(1)(b) Swiss Code of Civil Procedure, as well as punishment of their executives pursuant to article 292 Swiss Penal Code in case of future violation, shall be ordered to recall within five calendar days after this decision has become enforceable the pharmaceutical product according to prayer for relief 1 it has already put on the market, i.e., to inform known commercial customers of the pharmaceutical product according to prayer for relief 1 that the product in a preliminary judgment has been found to infringe the Swiss part of EP 111 and should be returned to Defendant against reimbursement of the sales price and associated costs;

3. The prohibition pursuant to prayer for relief 1 shall be issued as an ex-parte interim measure, i.e. without delay and for the time being without hearing Defendant;

4. Court costs and reimbursement of Plaintiff's legal and patent attorney fees shall be borne by Defendant.”

2. Das Massnahmebegehren ist in englischer Sprache verfasst. Die Klägerin macht geltend, die Parteien hätten sich für den vorliegenden Kontext auf Englisch geeinigt und verweist dazu auf ein Schreiben des Vertreters der Gegenseite aus dem zwischen den Parteien (ebenfalls vor diesem Gericht) hängigen Nichtigkeitsprozess. Jene Zustimmung bezog sich aber nur auf jenes Verfahren betreffend Feststellung der Nichtigkeit. D.h. eine ausdrückliche Zustimmung der Beklagten betreffend das vorliegende Massnahmeverfahren fehlt noch. Einstweilen – umgehender Widerspruch der Beklagten vorbehalten – wird aber davon ausgegangen, die Zustimmung gelte auch für das vorliegende Verfahren. Die Parteien können dementsprechend Englisch verwenden; Verfahrenssprache ist Deutsch.

3. Die Parteien haben ihren Sitz in der Schweiz. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ist gegeben (Art. 26 lit a i.V.m. lit. b PatGG).
4. Die Klägerin macht geltend, in Anwendung von Art. 23 Abs. 1 Bst. b PatGG entscheide der Präsident als Einzelrichter. Das trifft bei vorsorglichen Massnahmen grundsätzlich zu, indes steht vorliegend die Frage der erfinderischen Tätigkeit im Vordergrund. Damit ist das Verständnis eines technischen Sachverhalts für den Entscheid von besonderer Bedeutung, weshalb in Dreierbesetzung entschieden werden muss (Art. 23 Abs. 3 PatGG).
5. Die Klägerin verlangt eine superprovisorische Anordnung, d.h. ohne vorherige Anhörung der Beklagten (Rechtsbegehren 3). Begründet wird dies einzig mit der speziellen Dringlichkeit, und nicht etwa mit einem notwendigen Überraschungseffekt. Nachdem indes die Entscheidung über die superprovisorische Anordnung ohnehin nicht umgehend gefällt werden kann, weil zuerst die Besetzung der Spruchkammer erfolgen muss (was bekanntlich wegen des Problems der Interessenkollisionen regelmässig nicht von heute auf morgen geschehen kann), bleibt Zeit, kurzfristig eine Massnahmeantwort einzuholen, ohne dass der Entscheidungszeitpunkt hinausgeschoben wird. Bei dieser Sachlage wäre eine Anordnung ohne vorherige Anhörung der Beklagten unverhältnismässig.
6. Der Antrag der Klägerin auf Erlass einer Anordnung ohne vorherige Anhörung der Beklagten ist deshalb abzuweisen und der Beklagten ist Frist zur Massnahmeantwort anzusetzen (Art. 253 ZPO). Diese Frist kann, nachdem der Sachverhalt beiden Parteien bestens bekannt ist, auf 7 Tage festgesetzt werden.
7. Der Klägerin ist Frist anzusetzen, um gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 60'000.-- zu bezahlen.
8. Über die Prozesskosten wird im Endentscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen zu befinden sein (Art. 104 Abs. 1 ZPO).
9. Nach Eingang der Massnahmeantwort wird nötigenfalls eine kurzfristig anzuberaumende mündliche Verhandlung stattfinden. Den Termin wird die Kanzlei, sobald die Besetzung der Spruchkammer feststeht, mit den Parteien vorsorglich umgehend festlegen.

Der Präsident verfügt:

1. Das Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen wird abgewiesen.
2. Der Beklagten wird eine **Frist bis 24. Januar 2017** zur Erstattung der Massnahmeantwort angesetzt.
4. Der Klägerin wird eine **Frist bis 24. Januar 2017** angesetzt, um einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 60'000.00 zu bezahlen.
5. Über die Gerichtskosten wird im Endentscheid befunden.
6. Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an:
 - die Klägerin unter Beilage der Rechnung Nr. 1185000782,
 - die Beklagte unter Beilage der act. 1 und act. 1_1 bis 1_60.

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

St. Gallen, 16. Januar 2017

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 16.01.2017