



O2012_025

Urteil vom 16. Juli 2012

Besetzung

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

Verfahrensbeteiligte

Spirig Pharma AG, Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi, Streichen-
berg und Partner, Stockerstrasse 38, 8002 Zürich,

Klägerin

gegen

Merck & Co., Inc., 126 East Lincoln Avenue, P.O. Box 2000,
US-07065 Rahway, NJ,
vertreten durch Fürsprecherin Ursula In-Albon, Troller Hitz
Troller & Partner, Münsterergasse 38, 3011 Bern,

Beklagte

Gegenstand

Nichtigkeit von EP-B 1 175 904

Der Präsident zieht in Erwägung,

1.

Am 31. März 2008 reichte die Klägerin am Handelsgericht des Kantons Zürich die Klageschrift mit folgendem Rechtsbegehren ein (act. 2_1):

„1. Es sei festzustellen, dass der schweizerische Anteil des Europäischen Patents EP-B 1 175 904 nichtig ist.

2. Es sei das Institut für geistiges Eigentum anzuweisen, die Löschung des schweizerischen Anteils des Europäischen Patents EP-B 1 175 904 im schweizerischen Patentregister vorzunehmen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, einschliesslich der Kosten für den notwendigerweise beigezogenen Patentanwalt.“

2.

Mit Verfügung vom 13. Mai 2008 sistierte das Handelsgericht das Verfahren (HG080082) bis zum rechtskräftigen Abschluss des parallelen Nichtigkeitsverfahrens HG080018 (Prot. Handelsgericht S. 6).

3.

Mit Beschluss vom 19. Januar 2012 überwies das Handelsgericht den Prozess zuständigkeitshalber dem Bundespatentgericht (act. 1).

4.

Mit Schreiben vom 30. Januar 2012 wurde der Klägerin eine Frist bis 16. Februar 2012 zur Bezahlung eines Kostenvorschusses von CHF 30'000.00 angesetzt. Gleichzeitig wurde der Beklagten aufgegeben, über den Stand des Verfahrens HG080018 zu orientieren (act. 3).

5.

Die Beklagte teilte daraufhin mit Schreiben vom 15. Februar 2012 mit, nachdem das Streitpatent widerrufen worden sei und die Beschwerde hiergegen von der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts am 12. April 2011 abgewiesen worden sei, habe das Handelsgericht des

Kantons Zürich am 19. Dezember 2011 das Verfahren HG080018 als gegenstandslos abgeschrieben. Diese Abschreibung sei erfolgt, obwohl die Beklagte gegen den abschlägigen Entscheid der Beschwerdekammer die Grosse Beschwerdekammer angerufen habe. Das Handelsgericht habe dies in seiner Verfügung damit begründet, dass dem Weiterzug an die Grosse Beschwerdekammer keine aufschiebende Wirkung zukomme. Wohl werde auch das Bundespatentgericht die Parteien demnächst dazu einladen, zu den Auswirkungen des Widerrufs des Streitpatents auf das vorliegende Verfahren Stellung zu nehmen. Die Beklagte beantrage deshalb bereits heute, dass das Verfahren nicht abgeschrieben, sondern bis zum Entscheid der Grossen Beschwerdekammer sistiert werde (act. 4).

6.

Nachdem innert Frist kein Kostenvorschuss der Klägerin einging, wurde ihr mit Schreiben vom 22. Februar 2012 eine Nachfrist bis zum 5. März 2012 angesetzt, um dem Bundespatentgericht den Vorschuss zu überweisen. Die Klägerin wurde darauf hingewiesen, dass das Gericht auf die Klage nicht eintrete, wenn die Frist unbenützt ablaufe (Art. 101 Abs. 3 ZPO). Diese Nachfrist sei nicht erstreckbar (act. 6).

7.

Mit Schreiben vom 6. März 2012 legte die Klägerin dar, weshalb ihres Erachtens die Abschreibung umgehend vorzunehmen sei; zudem reichte sie den Entscheid des Handelsgerichts Zürich im Verfahren HG080018 ein (act. 7).

8.

Mit Schreiben vom 7. März 2012 wurde den Parteien im Hinblick auf eine allfällige Abschreibung des Verfahrens Frist bis 19. März 2012 zur Einreichung ihrer Anwalts- und Patentanwaltsrechnungen angesetzt (act. 8), wovon die Parteien innert Frist Gebrauch machten (act. 9 und 10).

9.

Mit Urteil vom 10. Mai 2012 trat das Bundespatentgericht wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses durch die Klägerin auf die Klage nicht ein (act. 13).

In der Folge stellte sich heraus, dass der Kostenvorschuss seitens der Klägerin fristgerecht geleistet worden war, seitens des Bundesverwaltungsgerichts (welches für die Buchhaltung des Bundespatentgerichts zuständig ist) es aber unterlassen wurde, diese Zahlung im Juris des Bundespatentgerichts zu vermerken (act. 15).

Mit Eingabe vom 30. Mai 2012 stellte die Klägerin ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist (act. 30), welchem Gesuch die Beklagte zustimmte (act. 29).

Die Klägerin hatte die ihr gesetzte Frist gewahrt; das Gericht ging irrtümlich davon aus, sie sei verpasst worden. Damit lag keine Säumnis der Klägerin, sondern ein Fehler des Gerichts vor. Gemäss einer verbreiteten kantonalen Praxis wurde das Instrument der Wiederherstellung indes auch auf solche Fälle angewendet (BSK ZPO-Gozzi, Art. 148 N 29, 4. Lemma). Dies erschien sachgerecht. Damit war, nachdem die übrigen Voraussetzungen von Art. 148 ZPO erfüllt waren und auch eine Zustimmung der Gegenseite vorlag, die Wiederherstellung vorzunehmen, bzw. festzustellen, dass die Zahlung der Klägerin fristgerecht erfolgt sei. Dies führte mit Entscheid vom 4. Juni 2012 zur Aufhebung des Urteils vom 10. Mai 2012 (act. 21).

10.

Mit ihrer Stellungnahme vom 29. Mai 2012 zum Wiederherstellungsgesuch der Klägerin hatte die Beklagte zusätzlich darüber orientiert, dass die Vorlage an die Grosse Beschwerdekammer zur Überprüfung der negativen Entscheidung der Beschwerdekammer nicht angenommen worden sei. Damit seien keinerlei Rechtsmittel gegen den Widerruf des Streitpatentes mehr möglich (act. 19).

11.

Ist das Streitpatent endgültig widerrufen, so ist der Prozess gegenstandslos geworden (BGE 109 II 165) und entsprechend abzuschreiben (Art. 242 ZPO).

12.

Bei Gegenstandslosigkeit sind die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen (Art. 107 Abs. 1 Bst. e ZPO).

Die Beklagte macht diesbezüglich geltend, die Annahme, die Beklagte habe die Gegenstandslosigkeit zu verantworten, weil ihr Patent widerrufen wurde, wäre aus mehreren Gründen zu kurz gegriffen. So sei das vorliegende Verfahren von der Klägerin im Wissen darum eingeleitet worden, dass die Erteilung des Patents noch widerrufen werden könnte. Diese Verfahrenseinleitung sei ohne Not geschehen. Die Klägerin hätte ohne Weiteres den Entscheid der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts abwarten können, zumal sie von der Beklagten vorprozessual nicht angegangen worden sei. Falls die Klägerin trotzdem befürchtet haben sollte, von der Beklagten wegen Verletzung eingeklagt zu werden, wäre ihr danzumal offen gestanden, die Nichtigkeit ohne Rechtsverlust einrede- oder widerklageweise geltend zu machen. Zudem sei keineswegs erstellt, dass eine Beurteilung durch die hiesigen Gerichte zum selben Ergebnis wie der abweisende Entscheid der EPA-Beschwerdekammer geführt hätte. So sei der Bescheid der Beschwerdekammer auf Grund einer angeblichen nicht offenbarten Erweiterung des Patents (Art. 123 EPÜ) ergangen. Diese Beanstandung sei aber mit der Klage vom 31. März 2008 nicht geltend gemacht worden. Die genannten Umstände seien durch hälftige Kostenaufgabe an die Klägerin und Wettschlagung der Parteientschädigungen zu berücksichtigen (act. 4).

Demgegenüber beantragt die Klägerin unter Verweis auf die Begründung des Abschreibungsbeschlusses im Verfahren HG080018, mit der sich die Beklagte auch nicht ansatzweise befasst habe, die Abschreibung ebenfalls unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten vorzunehmen (act. 7).

Analog der Begründung des Handelsgerichts des Kantons Zürich ist von folgendem auszugehen: Das Streitpatent war erteilt und dann im Einspruchsverfahren widerrufen worden. Diesen Entscheid hat die Beklagte nicht akzeptiert, sondern dagegen Beschwerde erhoben. Wegen deren aufschiebender Wirkung (Art. 106 Abs. 1 EPÜ) blieb das Streitpatent in Kraft. Die Klägerin hatte Grund zur Annahme, die Beklagte werde gegen sie ein Verletzungsklage erheben (act. 2_11, Ziff. 7 und 8). Bei dieser Sachlage war die Einleitung der Nichtigkeitsklage - insbesondere angesichts der nicht absehbaren und erfahrungsgemäss oft recht langen Dauer der Beschwerdeverfahren - durchaus angemessen und keineswegs überflüssig. Mit dem Beharren auf dem nichtigen Streitpatent hat die Beklagte diese dagegen gerichtete Nichtigkeitsklage verursacht, weshalb es angemessen erscheint, ihr die Kosten aufzuerlegen und sie zu einer Prozessentschädigung an die Klägerin zu verpflichten.

13.

Die Beklagte hat die Kosten des vorliegenden Verfahrens zu tragen und der Klägerin die Gerichtsgebühren zu ersetzen, die ihr vom Handelsgericht des Kantons Zürich auferlegt worden sind.

Der Streitwert beträgt CHF 500'000.00 (act. 2_1, S. 4). Die Gerichtskosten sind, weil kein Entscheid in der Sache gefällt werden musste, in Anwendung von Art. 1 Abs. 3 KR-PatGer unter den Ansätzen von Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer mit CHF 8'000.00 festzulegen.

14.

Betreffend Parteientschädigung macht die Klägerin geltend, bekanntlich hätte das Handelsgericht des Kantons Zürich das Verfahren HG080082 sistiert, bis das Verfahren HG080018 rechtskräftig erledigt worden sei. Da sich das Verfahren HG080018 gegen dasselbe Streitpatent gerichtet habe, habe die Klägerin im vorliegenden Prozess ein wesentliches Interesse daran gehabt, dass die Klägerinnen im parallelen Verfahren HG080018 obsiegen würden. Würde das Streitpatent in jenem Verfahren für nichtig erklärt, so hätte dies auch Wirkung für die Klägerin hier. Insbesondere würde sie von den Kosten für die Fortsetzung des Verfahrens entlastet. Aus diesem Grund habe die Klägerin die Klägerinnen des Verfahrens HG080018 finanziell unterstützt, indem sie sich anteilmässig an den in jenem Verfahren angefallenen Anwalts- und Patentanwaltskosten beteiligt habe. Insgesamt habe die Klägerin CHF 23'273.55 an Anwalts- und CHF 12'469.75 an Patentanwaltskosten bezahlt. Diese Kosten seien im Rahmen der Ermessensprüfung zu berücksichtigen (act. 9).

Die im Verfahren HG080018 angefallenen Rechtsanwalts- und Patentanwaltskosten waren in jenem Verfahren geltend zu machen. Das ist offensichtlich auch geschehen, und das Handelsgericht des Kantons Zürich hat den Klägerinnen CHF 29'250.00 als Prozessentschädigung und CHF 49'879.05 für Patentanwaltskosten zugesprochen (Beil. zu act. 7). Wenn sich die Klägerin an jenen Kosten beteiligt hat, ist es ihre Sache, von den dortigen Klägerinnen einen entsprechenden Anteil an den zugesprochenen Beträgen erhältlich zu machen. Mit dem vorliegenden Prozess hat das nichts zu tun.

Die Klägerin hat Anspruch auf eine Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung gemäss Art. 5 KR-PatGer. Diese ist auf CHF 24'000.00 festzusetzen. Der Antrag der Beklagten, CHF 5'000.00 zuzusprechen (act. 10), wäre nachvollziehbar, sofern er sich auf eine Entschädigung für die Beklagte (die noch keine Klageantwort zu erstatten gehabt hatte) beziehen sollte, nicht hingegen bezüglich der Entschädigung für die Klägerin.

Die Klägerin macht nicht geltend, im vorliegenden Verfahren patentanwaltliche Aufwendungen gehabt zu haben. Damit ist diesbezüglich auch nichts zuzusprechen.

Der Präsident erkennt:

1. Das Verfahren wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben.
2. Die Gerichtskosten werden festgesetzt auf CHF 8'000.00.
3. Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt. Sie werden aus dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss von CHF 30'000.00 bezogen. Der nicht beanspruchte Teil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet. Die Gerichtskosten von CHF 8'000.00 sind der Klägerin von der Beklagten zu erstatten, ebenso die CHF 3'000.00 Gerichtsgebühren des Handelsgerichts des Kantons Zürich.
5. Die Beklagten wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 24'000.00 zu bezahlen.

Dieses Urteil geht an:

- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)
- 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, 16. Juli 2012

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 17. Juli 2012