



O2016_003

Verfügung vom 2. Mai 2016

Besetzung

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

Verfahrensbeteiligte

1. **A.**,

2. **B.**,

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und
Rechtsanwalt Dr. iur. Richard Stäuber

Klägerinnen

gegen

C.,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung

Der Präsident zieht in Erwägung:

1. Mit Klageschrift vom 21. April 2016 machten die Klägerinnen 1, A., und 2, B., die vorliegende Patentverletzungsklage gegen die Beklagte C. mit folgenden Rechtsbegehren anhängig:

“1. Claimant 2 requests that

Respondent shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Article 343(1)(c) CPC, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance,

from using and offering the following procedure:

[...]

2. Claimant 1 requests that

Respondent shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Article 343(1)(c) CPC, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance,

from using and offering the following procedure:

[...];

3. Claimant 1 requests that

Respondent shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Article 343(1)(c) CPC, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance,

from using, in particular from manufacturing and possessing for use, the following product:

[...]

4. Claimant 1 requests that

Respondent shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Article 343(1)(c) CPC, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance,

from using and offering the following procedure:

[...];

5. Claimant 1 requests that

Respondent shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Article 343(1)(c) CPC, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 5 1 80 343(1)(b) CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance,

from using, in particular from manufacturing and possessing for use, the following product:

[...];

6. Claimant 1 requests that

Respondent shall be prohibited,

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Article 343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure (CPC; *ZPO*), but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 Swiss Criminal Code (CC; *StGB*) in the event of non-compliance,

from using and offering the following procedure:

[...];

7. Claimant 1 requests that

Respondent shall be ordered

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Article 343(1)(c) CPC, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance,

to lay detailed accounts in accordance with recognized principles of accounting, and grant information, as to the profits earned with Respondent's use and offering of the procedures [...] according to Prayers for Relief 2, 4 and 6, and Respondent's use of the product according to Prayers for Relief 3 and 5;

8. Claimant 2 requests that

Respondent shall be ordered

under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to Article 343(1)(c) CPC, but of at least CHF 5,000 pursuant to Article 343(1)(b) CPC, as well as punishment pursuant to Article 292 CC in the event of non-compliance,

to lay detailed accounts in accordance with recognized principles of accounting, and grant information, as to the profits earned with Respondent's use and offering of the procedure [...] according to Prayer for Relief 1;

9. Claimant 1 and Claimant 2 each request that

Respondent shall be ordered to pay the amount requested by each Claimants after the accounts and information [...] in accordance with Prayers for Relief 7 and 8 have been provided by Respondent.

With costs and indemnification (including patent attorney's expenses) to be borne by Respondent."

Zusätzlich stellten die Klägerinnen folgende prozessuale Anträge:

"1. Claimant 1 and Claimant 2 each request that

the claims made by Claimant 1 and Claimant 2 hereunder shall be assessed in the same proceedings (voluntary joinder of proceedings; *einfache Streitgenossenschaft*);

2. Claimant 1 and Claimant 2 each request that proceedings shall be limited to infringement and injunctive relief (and, potentially, validity) as well as provision of information and data according to Prayers for Relief 1 to 8, until a final judgment has been reached on these issues;
3. Claimant 1 and Claimant 2 each request that proceedings shall for now be suspended as regards the claims for financial compensation according to Prayer for Relief 9.”
2. Die Klage stützt sich auf vier europäische Patente:
 - 1) EP 000 (Lizenznehmerin Klägerin 1)
 - 2) EP 111 (Lizenznehmerin Klägerin 2)
 - 3) EP 222 (Lizenznehmerin Klägerin 1)
 - 4) EP 333 (Lizenznehmerin Klägerin 1)

Patenteigentümer sind jeweils Dritte; die Klägerinnen sind ausschliessliche Lizenznehmerinnen.

Die Klägerinnen treten als einfache Streitgenossenschaft auf und beantragen, ihre Klagen im selben Verfahren zu behandeln, weil die Verletzungshandlung, aus denen die Klägerinnen ihre Rechte ableiteten, jeweils dieselbe sei (prozessualer Antrag 1).

Sodann führen die Klägerinnen an, die Parteien hätten sich auf die Verwendung der englischen Sprache geeinigt.

3. Die Frage der Verfahrenstrennung stellt sich im vorliegenden Fall nicht wegen den beiden Klägerinnen oder wegen der als patentverletzend gerügten Handlung, sondern wegen des unterschiedlichen Rechtsstands der Streitpatente, wie er sich aus dem EP-Register ergibt:

Bezüglich des Patents EP 000 (Lizenznehmerin Klägerin 1) ist das Verfahren vor dem EPA abgeschlossen. Diesbezüglich kann der Prozess ohne Weiterungen zum Urteil geführt werden.

Bezüglich des Patents EP 111 (Lizenznehmerin Klägerin 2) läuft das Einspruchsverfahren; die Verhandlung ist auf November 2016 angesetzt.

Bezüglich des Patents EP 222 (Lizenznehmerin Klägerin 1) läuft ebenfalls das Einspruchsverfahren; die Verhandlung ist auf Juni 2016 angesetzt.

Beim Patent EP 333 (Lizenznehmerin Klägerin 1) erfolgte die Publikation der Erteilung erst im Februar 2016, mithin läuft die Einspruchsfrist noch.

Angesichts dieser Gegebenheiten, welche dazu führen werden, dass bezüglich der einzelnen Patente der Prozess zu sehr verschiedenen Zeitpunkten entscheidungsreif sein wird, erscheint es sachgerecht, das Verfahren in Anwendung von Art. 125 lit. b ZPO wie folgt aufzutrennen:

Die Klage der Klägerin 1 gestützt auf EP 000 ist mit den Rechtsbegehren 6, 7 und 9 unter der vorliegenden Prozessnummer O2016_003 weiterzuführen.

Die Klage der Klägerin 2 gestützt auf EP 111 ist abzutrennen und mit den Rechtsbegehren 1, 8 und 9 unter der Prozessnummer O2016_004 weiterzuführen.

Die Klage der Klägerin 1 gestützt auf die weitgehend übereinstimmenden Patente EP 222 und EP 333 ist abzutrennen und mit den Rechtsbegehren 2, 3, 4, 5, 7 und 9 unter der Prozessnummer O2016_005 weiterzuführen.

4. Bezüglich der prozessualen Anträge 2 und 3 bleibt anzufügen, dass der entsprechende Ablauf des Verfahrens sich aus der Natur der Stufenklage ergibt, weshalb sich eine ausdrückliche Anordnung erübrigt. Dies mit dem Hinweis, dass eine formelle Sistierung des Forderungsbegehrens (Rechtsbegehren 9) nicht erforderlich ist, da das Begehren dahin geht, die nach erfolgter Abrechnung gestellte Forderung der Klägerinnen zuzusprechen, womit das Begehren automatisch erst nach erfolgter Abrechnung seitens der Beklagten und Bezifferung seitens der Klägerinnen behandelt werden kann.

5. Die Klägerinnen machen geltend, die Parteien hätten sich auf die Verwendung der englischen Sprache geeinigt. Die Klägerinnen stützen sich dafür auf ein Dokument, das sie als „letter of B“ bezeichnen. Es handelt sich dabei allerdings um ein Schreiben auf dem Briefpapier einer Firma „C“ (gemäss Klägerinnen die Muttergesellschaft der Beklagten), unterzeichnet von einem X, welcher jedenfalls nicht als Zeichnungsberechtigter der Beklagten figuriert und dessen Funktion bei C dem

Schreiben ebenfalls nicht zu entnehmen ist. Dieses Schreiben kann deshalb nicht als Zustimmung der Beklagten gewertet werden. Die Beklagte ist deshalb (bezüglich aller drei Verfahren) anzufragen, ob sie mit der Verwendung der englischen Sprache durch die Parteien (Parteiensprache) einverstanden ist (Art. 36 Abs. 3 PatGG).

6. Als Verfahrenssprache ist Deutsch festzulegen (Art. 36 Abs. 1 PatGG).

Der Präsident verfügt:

1. Das Verfahren wird wie folgt aufgetrennt:

Die Klage der Klägerin 1 gestützt auf EP 000 wird mit den Rechtsbegehren 6, 7 und 9 unter der vorliegenden Prozessnummer O2016_003 weitergeführt.

Die Klage der Klägerin 2 gestützt auf EP 111 wird abgetrennt und mit den Rechtsbegehren 1, 8 und 9 unter der Prozessnummer O2016_004 weitergeführt.

Die Klage der Klägerin 1 gestützt auf die Patente EP 222 und EP 333 wird abgetrennt und mit den Rechtsbegehren 2, 3, 4, 5, 7 und 9 unter der Prozessnummer O2016_005 weitergeführt.

2. Der Klägerin 1 wird eine Frist bis **19. Mai 2016** angesetzt, um für das vorliegende Verfahren O2016_003 einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 30'000.– zu leisten.

3. Der Beklagten wird Frist bis **19. Mai 2016** angesetzt, um mitzuteilen, ob sie mit der Verwendung der englischen Sprache durch die Parteien einverstanden ist. Stillschweigen gilt als Ablehnung.

4. Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbestätigung, an die Klägerinnen unter Beilage der Rechnung Nr. ... zuhan-

den Klägerin 1, an die Beklagte mit Kopie der Klageschrift inkl. Beilagen und ergänzter Vollmacht.

St. Gallen, 2. Mai 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 02.05.2016