



S2014\_008

## **Urteil vom 4. Februar 2015**

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter,  
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Verfahrensbeteiligte

**A LLC,**  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi und patent-  
anwaltlich beraten durch Dr. Michael Alt,

Klägerin

gegen

**B Inc.,**  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Georg Rauber und  
Rechtsanwalt Kaspar Ulmann und patentanwaltlich beraten  
durch Dr. Michael Kaufmann,

Beklagte

---

Gegenstand

Vorsorgliche Massnahme

**Der Präsident zieht in Erwägung:**

1. Mit Eingabe vom 25. September 2014 reichte die Klägerin gegen die Beklagte ein Gesuch um Erlass vorsorglicher/superprovisorischer Massnahmen mit folgenden Rechtsbegehren ein:

"1. Es sei der Beklagten zu verbieten, die Rechte an folgenden schweizerischen Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Patenten ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen, bis über die mit gleichem Tag beim Bundespatentgericht anhängig gemachte Abtretungsklage rechtskräftig entschieden ist:

- Patentanmeldung CH-Nr. 111, angemeldet am 19. Oktober 2012 und als WO 333 international veröffentlicht am 25. April 2013;
- Patentanmeldung CH-Nr. 222 angemeldet am 19. Oktober 2012 und als WO 444 international veröffentlicht am 25. April 2013.

2. Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Verfügungsbeschränkung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 in Bezug auf die dort genannten Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Patenten vorzumerken und das Prüf- und Erteilungsverfahren auszusetzen bis über die mit gleichem Tag eingereichte Abtretungsklage rechtskräftig entschieden ist.

3. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 seien mit Androhung von Ordnungsbusse von CHF 1000 für jeden Tag der Nichterfüllung und der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verbinden.

4. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 3 seien superprovisorisch und ohne vorgängige Anhörung der Beklagten vorzunehmen.

5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, zzgl. MwSt, unter Einschluss der Kosten für die notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte."

2. Die Klägerin hatte von ihrem Begehren im Hinblick auf die rechtshilfweise Zustellung an die Beklagte eine englische Übersetzung eingereicht. Diese erwies sich als offensichtlich nicht mit der gebotenen Sorgfalt vorgenommen, weshalb die Klägerin zu einer Verbesserung angehalten wurde. Die verbesserte Übersetzung ging am 28. Oktober 2014 hier ein.

**3.** Mit Verfügung vom gleichen Tag wurde der Beklagten superprovisorisch verboten, die Rechte an den schweizerischen Patentanmeldungen CH Nr. 111 und CH Nr. 222 oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Patenten ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen. Gleichzeitig wurde das Institut für Geistiges Eigentum (nachstehend "IGE") angewiesen, in Bezug auf die genannten Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Patenten eine Verfügungsbeschränkung im Patentregister vorzumerken und das Prüf- und Erteilungsverfahren einstweilen auszusetzen.

Sodann wurde der Beklagten Frist zur Massnahmeantwort angesetzt.

**4.** Innert erstreckter Frist reichte die Beklagte am 17. Dezember 2014 ihre Massnahmeantwort ein, mit welcher sie um Aufhebung der superprovisorischen Anordnung und Abweisung des Massnahmebegehrens ersuchte.

**5.** Mit Schreiben vom 22. Dezember 2014 wurde die Massnahmeantwort der Klägerin zugestellt und ihr mitgeteilt, dass ein weiterer Schriftenwechsel nicht angeordnet werde; allfällige Bemerkungen zur Massnahmeantwort hätten bis 7. Januar 2015 zu erfolgen. Darauf ersuchte die Klägerin mit Eingabe vom 7. Januar 2015 darum, die Frist bis 19. Januar 2015 zu erstrecken oder allenfalls zu bestätigen, dass eine Vernehmlassung bis zum entsprechenden Zeitpunkt als rechtzeitig erachtet würde. Daraufhin wurde der Klägerin mit Schreiben vom 8. Januar 2015 bestätigt, dass eine Vernehmlassung bis zum 19. Januar 2015 als rechtzeitig angesehen würde.

**7.** Mit Eingabe vom 19. Januar 2015 nahm die Klägerin zur Massnahmeantwort Stellung.

**8.** Die Beklagte ihrerseits verzichtete mit Eingabe vom 27. Januar 2015 – gestützt auf diverse angeführte rechtliche Erwägungen, auf welche noch zurückzukommen sein wird (unten Ziff. 11) - auf weitere Äusserung zur klägerischen Stellungnahme und ersuchte um umgehende Entscheidung und Zustellung des Massnahmenentscheids.

**9.** Mit Eingabe vom 29. Januar 2015 nahm die Klägerin zu den angesprochenen rechtlichen Ausführungen der Beklagten Stellung.

**10.** Die Parteien, beides amerikanische Gesellschaften, haben ihren Sitz in den USA, weshalb ein internationaler Sachverhalt zu behandeln ist. Gemäss Art. 10 IPRG sind die schweizerischen Gerichte zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig, wenn die schweizerischen Gerichte oder Behörden in der Hauptsache zuständig sind oder wenn die Massnahme am Ort der schweizerischen Gerichte und Behörden vollstreckt werden soll.

In der Hauptsache geht es um eine ebenfalls am 25. September 2014 am Bundespatentgericht anhängig gemachte Abtretungsklage im Sinne von Art. 29 PatG betreffend die beiden schweizerischen Patentanmeldungen CH Nr. 111 sowie CH Nr. 222 vom 19. Oktober 2012 (separates Verfahren O2014\_013).

Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten zuständig. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig.

Die Abtretungsklage gemäss Art. 29 PatG gehört neben der Gültigkeits- sowie der Eintragungsklage (vgl. Art. 109 Abs. 1 IPRG) zu den sogenannten Bestandesklagen, welche die Frage nach dem Bestand des Immaterialgüterrechts und nach dessen Rechtsträger zum Inhalt haben.<sup>1</sup>

Ferner soll die Massnahme in der Schweiz vollstreckt werden, indem die schweizerische Registerbehörde, das IGE, angewiesen werden soll, eine entsprechende Verfügungsbeschränkung vorzumerken.

Somit ist die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für das vorliegende Massnahmebegehren gestützt auf Art. 1 i.V.m. Art. 10 IPRG und Art. 109 Abs. 1 IPRG sowie Art. 26 PatGG gegeben.

Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.

**11.** In prozessualer Hinsicht sind vorweg zwei Bemerkungen anzubringen:

---

<sup>1</sup> Vischer, in: Girsberger/Heini/Keller/Kren Kostkiewicz/Siehr/Vischer (Hrsg.), Kommentar zum IPRG, Zürich 2004, N 4 zu Art. 109 IPRG

Die Klägerin hat, wie oben Ziff. 10 erwähnt, gleichzeitig das vorliegende Massnahmebegehren und eine Klage im ordentlichen Verfahren auf Abtretung der streitgegenständlichen Anmeldungen eingereicht. Im Massnahmebegehren verweist die Klägerin in Bezug auf den Sachverhalt auf die Ausführungen in der Abtretungsklage und erklärt diese zur Vermeidung von Wiederholungen zum integralen Bestandteil des Massnahmebegehrens. Die Beklagte erachtet diesen pauschalen Verweis, wie auch die im Massnahmebegehren folgenden Verweise auf Randziffern der Klagebegründung, für unzulässig. Dem kann nicht gefolgt werden. Behauptungen müssen, wie die Beklagte richtig festhält, so konkret formuliert sein, dass der Gegenseite eine substantiierte Bestreitung möglich ist. Das schliesst pauschale Verweise auf andere Aktenstücke in der Regel aus, aber hier, wo der das Massnahmebegehren begründende Sachverhalt mit dem der Klagebegründung identisch ist, sind die Behauptungen klar ersichtlich, und es wäre überspitzter Formalismus, diesbezüglich eine Wiederholung im Massnahmebegehren zu verlangen.

Sodann nimmt die Beklagte ihren Verzicht auf weitere Ausführungen zur Stellungnahme der Klägerin vor in der Erwägung, dass

"- der Präsident den Schriftenwechsel mit Schreiben vom 22. Dezember 2014 abgeschlossen hat;

- die Gesuchsgegnerin mit ihrer Stellungnahme eine umfassende Massnahmenreplik mit zwei Bundesordnern Beilagen eingereicht hat;

- eine solche Nachbesserung des Massnahmengesuchs ausgeschlossen ist (siehe u.a. publizierte Erwägungen 3.1 und 3.2 des Entscheids des Obergerichts Zürich vom 30. Mai 2014 in ZR 2014, No. 56; Entscheid des Obergerichts Bern vom 21. September 2012, ZK 12217, Rz. 22 ff.);

- die Gesuchstellerin keine Gründe gemäss Art. 229 ZPO für die Beanspruchung eines Novenrechts geltend macht;

- der Präsident der Gesuchsgegnerin auch keine Frist angesetzt hat, um sich allgemein oder zu bestimmten neuen Behauptungen der Gesuchstellerin in ihrer Stellungnahme zu äussern,

- weshalb auf solche neue Behauptungen im Massnahmenentscheid selbst dann nicht abzustellen wäre, wenn sie relevant wären (siehe dazu jüngstes Urteil des Bundesgerichts vom 12. Dezember 2014 in der Rechtssache 5A\_815/2014, Erw. 3.2; publizierte Erwägung 3.2 des Entscheids des Zürcher Obergerichts vom 30.

Mai 2014, ZR 2014 No. 56, S.182 linke Spalte oben; ERNST F. SCHMID, Entwicklungen in Zivilprozessrecht- und Schiedsgerichtsbarkeit, SJZ 111 [2015] 37ff., Ziff. 9 mit dortigen weiteren Verweisen);

- es daher unnötig ist und aus Sicht der mit dem Superprovisorium belasteten Gesuchsgegnerin auch unvernünftig wäre, die Behauptungen und Argumente in der Stellungnahme nunmehr ihrerseits im Einzelnen zu diskutieren;

- was allerdings nicht heisst und nicht heissen kann, dass die Gesuchsgegnerin diese Behauptungen oder Argumente anerkennt".

Mit der Klägerin kann dieser Auffassung der Beklagten nicht gefolgt werden. Weder geht es um einen weiteren Schriftenwechsel, noch um eine Massnahmereplik, noch um eine Nachbesserung des Massnahmebegehrens, noch um ein Novum im Sinne von Art. 229 ZPO, sondern vielmehr um eine Stellungnahme der Klägerin zur Massnahmeantwort im Rahmen der Wahrung ihres sogenannten unbedingten Replikrechts (vergl. BGE 138 I 154 E. 2.3.3 S. 157, 137 I 195 E. 2.3.1 S. 197, 133 I 100 E. 4.3-4.7 S. 102 ff.). Dieses Replikrecht hat das Bundesgericht – entgegen der Darstellung der Beklagten – im von ihr angeführten Entscheid 5A\_815/2014 (recte 5A\_814/2014) für das Massnahmeverfahren auch keineswegs ausgeschlossen, sondern lediglich relativiert. Die Stellungnahme der Klägerin ist deshalb zu berücksichtigen, allerdings nur insoweit als die Ausführungen der Beklagten in der Massnahmeantwort dazu Anlass gegeben haben. Soweit die Darlegungen der Klägerin darüber hinausgehen, sind sie nicht zu berücksichtigen (analog BGE 4A\_487/2014 E. 1.2.4.). Mit der Beklagten und entgegen der Klägerin ist selbstverständlich davon auszugehen, dass der Umstand, dass sich die Beklagte nicht mehr zu diesen Darlegungen der Klägerin äussert, keineswegs deren Anerkennung beinhaltet. Es verhält sich vielmehr so, dass dort, wo Ausführungen in der Massnahmeantwort und in der Stellungnahme der Klägerin dazu sich widersprechen, von diesen widersprüchlichen Darstellungen der Parteien auszugehen ist.

**12.** Die Klägerin beantragt mit der (ordentlichen) Abtretungsklage die Übertragung der Inhaberschaft an den beiden schweizerischen Patentanmeldungen CH Nr. 111, angemeldet am 19. Oktober 2012 und als WO 333 international veröffentlicht am 25. April 2013 sowie CH Nr. 222, angemeldet am 19. Oktober 2012 und als WO 444 international veröffentlicht am 25. April 2013.

**13.** Zur Begründung ihres Anspruchs macht die Klägerin geltend, diese beiden Anmeldungen würden eine Kombinationstherapie aus mindestens den beiden direkt wirkenden antiviralen Wirkstoffen Sofosbuvir und Ledipasvir mit und ohne Ribavirin betreffen, jedenfalls aber ohne Interferon, zur Behandlung eines mit dem Hepatitis-C Virus (HCV), Genotyp 1, infizierten Patienten über einen kurzen Zeitraum von bevorzugt 12 Wochen. Diese von der Beklagten in ihren Anmeldungen beanspruchte Erfindung beruhe allein auf der schöpferischen Leistung der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin. Es liege kein Fall von Doppelerfindung vor. Den von den Anmeldungen als Erfindung beanspruchten Gegenstand habe die Beklagte nicht aufgrund eigener Forschungs- oder Entwicklungstätigkeit konzipiert und entwickelt. Dieser beruhe allein auf Informationen der Klägerin, welche die Beklagte unberechtigt entnommen habe. Die Beklagte habe keinen eigenen schöpferischen Beitrag erbracht.

Tatsächlich Berechtigte sowie ursprüngliche Erfindungsbesitzerin der den beiden Anmeldungen zugrunde liegenden Erfindung sei die Klägerin. Sie sei deshalb berechtigt, die Abtretung der Ansprüche auf Erteilung der Patente aus den Anmeldungen zu verlangen.

Sie sei die Rechtsnachfolgerin der C Inc., eines forschendes Arzneimittelunternehmens mit Sitz in den USA. Mit Vereinbarung vom 24. Oktober 2012 habe C Inc. alle Rechte und rechtlichen Interessen an den Erfindungen auf die Klägerin übertragen, die Gegenstand der Anmeldung PCT/US660 seien. Diese Anmeldung mit dem Titel "Methods for treating HCV" entspreche der veröffentlichten internationalen Patentschrift WO 555 und beanspruche die Priorität US 661 vom 16. September 2011 und US 662 vom 18. November 2011. Anspruch 3 betreffe die Kombination von PSI-7977 (entspreche Wirkstoff 10 = Sofosbuvir) und GS-5885 (entspreche Wirkstoff 6 = Ledipasvir).

Die Verabreichung einer Kombination aus den beiden eigenen, proprietären Wirkstoffen Sofosbuvir und Ledipasvir zur Behandlung von HCV hätten sie und die mit ihr verbundenen Unternehmen lange Zeit vor der Beklagten entwickelt und erfunden. Während es sich bei GS-5885 um eine Eigenentwicklung von C Inc. handle, sei PSI-7977 von D, Inc., USA, entwickelt worden. Im Januar 2012 habe C Inc. die Rechte an PSI-7977 zusammen mit der Akquisition des gesamten Unternehmens erworben.

Am 16. September 2011, nachdem C Inc. der D bereits ein Übernahmeangebot unterbreitet gehabt habe, habe C Inc. ihre erste Prioritätsanmeldung US 661 gemacht. Die Anmeldung offenbare eine Therapie zur Be-

handlung von HCV, insbesondere des Genotyps 1, durch Verabreichung der Kombination des Wirkstoffs 6 mit dem Wirkstoff 10 über einen Zeitraum von 12 Wochen. Dabei entspreche Wirkstoff 6 der Struktur von GS-5885 (Ledipasvir) und Wirkstoff 10 der Struktur von PSI-7977 (Sofosbuvir). Bis zu diesem Zeitpunkt sei die Struktur von GS-5885 (Ledipasvir) nur als unbenannter Wirkstoff veröffentlicht gewesen, u.a. als "Wirkstoff 6".

Die Patentanmeldung US 661 offenbare alle wesentlichen Merkmale der durch die streitigen Anmeldungen beanspruchten Erfindung. In der Anmeldung der Klägerin werde eine Therapie durch die Kombination von mindestens zwei direkt wirkenden antiviralen Mitteln offenbart, mit und ohne Ribavirin, jedenfalls aber ohne Interferon, wobei die negativen Aspekte der Verabreichung von Interferon hervorgehoben und die Vorteile der Verwendung von Kombinationen mindestens zweier Wirkstoffe ohne Interferon offenbart würden. Insbesondere werde die für die technische Lehre der streitigen Anmeldungen entscheidende Kombination von Ledipasvir (GS-5885) und Sofosbuvir (PSI-7977) offenbart, so namentlich die Kombination der direkt wirkenden, antiviralen Wirkstoffe 6 (=GS-5885) und 10 (=PSI-7977) zur Behandlung des HCV. Darüber hinaus seien verschiedene Behandlungsdauern offenbart worden, insbesondere auch die in den streitigen Anmeldungen bevorzugt genannte Behandlungsdauer von 12 Wochen. Die beanspruchte Kombination sei auch für die Behandlung des HCV Genotyps 1 offenbart worden, dessen Behandlung bei der Suche nach neuen Therapiemöglichkeiten im Vordergrund gestanden sei.

Zusammenfassend sei daher festzuhalten, dass die Klägerin bzw. ihre Rechtvorgänger bereits am 16. September 2011 im Besitz der durch die beanstandeten Streitpatentanmeldungen beanspruchten Erfindung gewesen seien.

Gegenüber ihrem Abtretungsanspruch könne sich die Beklagte auch nicht mit der Behauptung verteidigen, den von den streitigen Anmeldungen beanspruchten Gegenstand selber erfunden zu haben. Das Gegenteil sei der Fall: Nachdem die Klägerin bereits Erfindungsbesitz gehabt habe, habe die Beklagte in den USA insgesamt sechs sukzessive Patentanmeldungen vorgenommen, die sich mit der oralen Therapie des HCV Virus befasst hätten und diese schrittweise auf die klägerische Erfindung weiter angepasst, jedes Mal nachdem sie Kenntnis über weitere Einzelheiten der klägerischen Erfindung erlangt habe.



Die ersten Prioritätsanmeldungen der Beklagten datierten vom 21. Oktober 2011 (US 663 ohne Ribavirin bzw. US 664 mit Ribavirin) und damit später als diejenigen der Klägerin vom 16. September 2011. In diesen ersten Prioritätsanmeldungen führe die Beklagte Kombinationen von eigenen Wirkstoffen zur HCV-Behandlung auf, die optional auch mit einer grossen Zahl von in allgemeiner Weise genannten Wirkstoffen der Konkurrenz kombiniert werden könnten. In den Prioritätsanmeldungen vom 21. Oktober 2011 werde die besondere Kombination von Ledipasvir (GS-5885) und Sofosbuvir (PSI-7977) nicht offenbart. Den klägerischen Wirkstoff Ledipasvir nenne die Beklagte nur durch Bezugnahme auf die Nummer GS-5885, ohne dessen chemische Struktur zu offenbaren. Die fehlende Offenbarung sowie die nur ganz allgemeine Nennung von GS-5885 sei kein Zufall gewesen; im Zeitpunkt der Prioritätsanmeldungen der Beklagten sei dessen chemische Struktur nicht öffentlich bekannt gewesen. Die Beklagte habe diesen Wirkstoff weder selber entwickelt noch sonst in irgendeiner Weise davon Kenntnis erlangt. Die Beklagte habe deshalb über keine Informationen über die chemische Struktur von GS-5885 und deren Kombination mit PSI-7977 verfügt.

Im Jahr 2009 habe die Beklagte Interesse am Erwerb von D gezeigt, um ihrerseits die Rechte am Wirkstoff PSI-7977 zu erlangen. Im Verlauf dieser Gespräche habe die Beklagte Zugang zu einem Datenraum gehabt, der Dokumente zu den Wirkstoffen PSI-7851 und PSI-7977 enthalten habe. Diese Dokumente unterlägen der Geheimhaltung. Während diesen Gesprächen über eine mögliche Übernahme habe D der Beklagten Zugang zum Datenraum gestützt auf eine Vertraulichkeitsvereinbarung gewährt, welche u.a. die Weitergabe von vertraulichen Informationen im Zusammenhang mit der Entdeckung und Entwicklung von Wirkstoffen zur Behandlung von Hepatitis-C untersagt habe. Im Oktober und November 2009 und gestützt auf die von der Beklagten unterzeichnete Vertraulichkeitsvereinbarung habe D u.a. folgenden Mitarbeitern der Beklagten Einblick in umfangreiche Dokumente zum Wirkstoff PSI-7977 gewährt: V, W, X, Y und Z. Dabei handle es sich um dieselben Personen, welche in den Prioritätsanmeldungen der Beklagten vom 21. Oktober 2011 als angebliche Erfinder benannt worden seien. Zur angeblichen Akquisition von D bzw. der Rechte an PSI-7977 durch die Beklagte sei es nie gekommen.

Nach den Prioritätsanmeldungen vom 21. Oktober 2011 habe die Beklagte zwei weitere Prioritätsanmeldungen vorgenommen (am 21. November 2011 und am 17. Januar 2012). Erst in den vierten Anmeldungen vom

17. Februar 2012 habe die Beklagte die mögliche Kombination von PSI-7977 und GS-5885 offenbart.

Die Einreichung der vierten Prioritätsanmeldungen sei 14 Tage nachdem die Klägerin an einer Telefonkonferenz mit Investoren die streitgemässe Kombination erstmals vorgestellt hätte, erfolgt. Diese Telefonkonferenz habe am 2. Februar 2012 stattgefunden. Im Laufe dieser Gespräche hätte die Klägerin die Absicht geäussert, mit PSI-7977 und GS-5885 klinische Versuche der Phasen II und III über einen Zeitraum von 12 Wochen durchzuführen. Die chemische Struktur von GS-5885 habe die Klägerin nicht öffentlich gemacht. Auch in diesen vierten Prioritätsanmeldungen – wie auch in den folgenden fünften Prioritätsanmeldungen (US Nr. 665 vom 3. April 2012 mit Ribavirin bzw. US 666 vom 2. April 2012 ohne Ribavirin) habe die Beklagte die chemische Struktur des Wirkstoffs GS-5885 nicht aufzuzeigen vermocht. Um eine rechtsgenügende Offenbarung vorzunehmen, aber in Ermangelung eigener Informationen, habe die Beklagte auf Quellen Dritter zur Bestimmung der chemischen Struktur verwiesen. Indessen hätten die von der Beklagten angegebenen Links die chemische Struktur von GS-5885 nicht offenbart.

Am 18. April 2012 habe die International Conference on Antiviral Research in Sapporo, Japan, stattgefunden. Diese Konferenz stelle Forschern ein interdisziplinäres Forum zur Diskussion jüngster Entwicklungen im Bereich der antiviralen Forschung zur Verfügung. An dieser Konferenz habe die Klägerin erstmals die Struktur des Wirkstoffs GS-5885 offenbart. Sechs Wochen später sei die Reaktion der Beklagten in der Form erneuter Prioritätsanmeldungen erfolgt: Am 6. Juni 2012 habe die Beklagte ihre sechsten Patentanmeldungen (vgl. US Nr. 667 ohne Ribavirin bzw. US 668 mit Ribavirin) gemacht. In diesen Prioritätsanmeldungen habe sie erstmals die chemische Struktur des Wirkstoffs GS-5885 offenbart. Die Anmeldungen der Beklagten beinhalteten keine klinischen Daten zur Kombination von PSI-7977 und GS-5885. Die Abwesenheit klinischer Daten sei darauf zurückzuführen, dass die Beklagte klinische Versuche mit der Kombination von PSI-7977 und GS-5885 nie durchgeführt habe. Stattdessen beschränke sie sich darauf, mittels eines Computermodells die Wirksamkeit einer Kombination zu berechnen. Indessen gebe die Beklagte keine Erklärung ab, woher die Daten stammten, auf deren Grundlage die Berechnungen angeblich erfolgt seien. Dies lasse keinen anderen Schluss zu, als dass die Daten zu den Wirkstoffen und der Gedanke zur Kombination von der Klägerin bzw. D stammten.

Die Tatsache, dass die Beklagte auch im Zeitpunkt der sechsten Prioritätsanmeldung (6. Juni 2012) keine eigenen klinischen Daten über die Kombination von PSI-7977 und GS-5885 zur Behandlung von HCV gehabt habe, werde durch eine andere Patentanmeldung der Beklagten bestätigt. So habe die Beklagte im Erteilungsverfahren für das Patent US 669 (angemeldet am 4. September 2012) auf die klinischen Studien der Klägerin verweisen müssen, um die erfindungsgemäße Lehre der Kombination von PSI-7977 und GS-5885 zur Behandlung des HCV Genotyps 1 über einen Zeitraum von 12 Wochen ohne die Verabreichung von Interferon aber mit Ribavirin darzulegen. Nur durch Rückgriff auf Daten der Klägerin sei es der Beklagten gelungen, den Behandlungserfolg dieser Kombination gegenüber dem amerikanischen Patentamt darzulegen. Dabei habe die Beklagte in ihrer Eingabe vom 6. März 2013 auf Daten einer Studie verwiesen, welche die Rechtsvorgängerin der Klägerin im Mai 2012 durchgeführt habe. Die Bezugnahme auf die klägerischen Daten beweise, dass die Beklagte bis zum heutigen Tag keine eigenen klinischen Studien über den Gegenstand der Streitpatentanmeldungen durchgeführt habe. Die Beklagte habe keine Rechte an den Wirkstoffen Sofosbuvir und Ledipasvir. An diesen Einzelwirkstoffen als auch an deren Kombination sei die Klägerin allein berechtigt. Einzig die Klägerin habe die Wirksamkeit dieser beiden Arzneistoffe allein und in Kombination klinisch erforscht und zur Zulassungsreife entwickelt. Mangels entsprechender Daten habe die Beklagte keine Aussicht, dass ihr je die Marktzulassung für ein Arzneimittel mit einer Kombination aus diesen beiden Arzneistoffen erteilt werde.

Die nun beantragten Massnahmen dienen dazu, den Status quo aufrecht zu erhalten, solange über die Abtretungsklage noch nicht rechtskräftig entschieden sei.

Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil liege darin, dass die Beklagte durch Übertragung der beiden genannten Anmeldungen auf einen Dritten die Durchsetzung der Abtretungsklage erschweren, wenn nicht ganz verunmöglichen würde. Mit der Übertragung der Rechte an einen Dritten würde die Passivlegitimation der Beklagten entfallen und sie wäre gezwungen, die Abtretungsklage gegenüber dem Erwerber anzustrengen. Dadurch würde eine Rechtsverfolgung massiv verzögert und verteuert.

Die zeitliche Dringlichkeit bestehe deshalb, weil die Beklagte über dieses Gesuch zusammen mit der Abtretungsklage in Kenntnis gesetzt werde und es bestehe ernstliche Gefahr, dass die Beklagte Massnahmen treffen werde, um die Rechtsdurchsetzung zu erschweren oder zu verunmögli-

chen. Die Gefahr der Vereitelung könne nur durch den Erlass superprovisorischer Massnahmen abgewendet werden.

**14.** Bevor auf die Massnahmeantwort einzugehen ist, scheint es angezeigt, zur Fokussierung der Beurteilung zuerst zu behandeln, welche Massnahme gestützt auf das Massnahmebegehren überhaupt angeordnet werden könnte (vergl. Ziff. 16), weil dann die Massnahmeantwort anschliessend nur noch in Bezug darauf zu behandeln wäre.

**15.** 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, d.h. selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen.<sup>2</sup> Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.<sup>3</sup>

Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere u.a. ein Verbot oder eine Anweisung an eine Registerbehörde (vgl. Art. 262 lit. a und c ZPO).

**16.** Die Massnahme kann nur angeordnet werden, soweit sie zur Vereitelung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils erforderlich ist. Diesbezüglich hat die Klägerin in ihrer Massnahmebegründung ausgeführt:

"III. Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil

16. Der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil liegt darin begründet, dass die Beklagte durch Übertragung der Streitpatentanmeldungen auf einen Dritten, und sei es auch nur an eine nahestehende Person im Ausland, die Durchsetzung der Abtretungsklage erschweren, wenn nicht ganz verunmöglichen kann. Die Passivlegitimation der Abtretungsklage ist auf die Beklagte beschränkt, welche die im Patentregister eingetragene Inhaberin der Streitpatentanmeldungen ist. Mit der Übertragung der Rechte an den Streitpatentanmeldungen entfällt die

<sup>2</sup> BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.

<sup>3</sup> BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO

Passivlegitimation der Beklagten in Bezug auf die hängige Abtretungsklage. Das Verfahren wird gegenstandslos. Ob die Klägerin ihren Abtretungsanspruch gegenüber dem Erwerber dann noch durchsetzen kann, ist ungewiss. Jedenfalls muss dadurch eine neue Klage erhoben werden, was die Rechtsverfolgung massiv verzögert. Der damit drohende Nachteil lässt sich finanziell nicht quantifizieren und damit nachträglich auch nicht mehr wiedergutmachen.

17. Ähnlich verhält es sich mit der Einräumung von Rechten (Lizenzen oder Verpfändungen). Sind die Dritten gutgläubig, so muss sich die Klägerin der Rechts-erwerb entgegenhalten lassen. Gemäss Art. 29 Abs. 3 PatG haben Dritte Anspruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz gegenüber dem besser berechtig-ten Abtretungskläger, wenn sie die Erfindung im Inland bereits benützt oder be-sondere Veranstaltungen dazu getroffen haben. Der durch eine derartige Lizen-zerteilung drohende Nachteil lässt sich finanziell nicht quantifizieren und deshalb nachträglich auch nicht mehr wiedergutmachen.

18. Durch die Sistierung des Patenterteilungsverfahrens soll verhindert werden, dass die Beklagte inhaltliche Änderungen an den Streitpatentanmeldungen vor-nimmt, um den Ausgang des Prozesses zu beeinflussen oder der Klägerin die Rechtsdurchsetzung zu erschweren. Die Einschränkungen für die Änderung er-teilter Patente gelten für Patentanmeldungen nicht, vgl. Art. 24 PatG. Entspre-chend kann die Beklagte weitere Änderungen an den hängigen Streitpatentan-meldungen vornehmen, unter Einschluss der technischen Unterlagen, allenfalls unter Vorbehalt der Zustimmung des IGE, vgl. Art. 51 und 64 PatV. Durch die in-haltliche Änderung der Streitpatentanmeldungen kann die Beklagte der Klägerin die Durchsetzung ihres Abtretungsanspruches massiv erschweren, wenn nicht vollständig verunmöglichen. Der durch Änderungen der Streitpatentanmeldungen drohende Nachteil lässt sich finanziell nicht quantifizieren, weshalb er nachträg-lich auch nicht mehr wiedergutmacht werden kann."

Die Klägerin begründet demnach einen nicht leicht wiedergutzumachen- den Nachteil bezüglich dreier möglicher Handlungen der Beklagten, die es mit der beantragten Massnahme zu verhindern gelte, nämlich 1. die Übertragung der Streitpatentanmeldungen auf einen Dritten (RZ 16), 2. die Einräumung von Rechten (Lizenzen oder Verpfändungen) gegen- über Dritten (RZ 17) und 3. inhaltliche Änderungen an den Streitpatent- anmeldungen (RZ 18).

Diese drei zu verbotenden Handlungen werden erfasst vom Rechtsbe- gehen 1. Darauf wird gleich zurückzukommen sein (unten Ziff. 17.)

Mit keinem Wort begründet die Klägerin indes, wie die Beklagte richtig feststellt, welchen Nachteil die Fortführung des Prüf- und Erteilungsverfahrens am IGE, welche mit Rechtsbegehren 2 unterbunden werden soll, für die Klägerin mit sich bringen würde. Damit fehlt es diesbezüglich an einer der Voraussetzungen zur Verhängung einer vorsorglichen Massnahme, weshalb das Rechtsbegehren 2 abzuweisen ist, soweit es das Prüf- und Erteilungsverfahren betrifft. Entsprechend ist die diesbezügliche superprovisorische Anordnung aufzuheben, womit der Fortsetzung des Prüf- und Erteilungsverfahrens durch das IGE nichts im Wege steht. Einer ausdrücklichen Anweisung an das IGE bedarf es nicht. Anzuführen bleibt, dass die Klägerin den Nachteil, der ihr aus der Patenterteilung erwachsen würde, in ihrer Stellungnahme zur Massnahmeantwort behandelt. Das ist aber als verspätet nicht zu hören. Die Darlegung des spezifischen, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, dessen Eintritt mit einer bestimmten beantragten Massnahme (hier gemäss Rechtsbegehren 2) verhindert werden soll, gehört zum Fundament eines Massnahmebegehrens. Diesbezügliche Ausführungen sind deshalb in der Massnahmebegründung vorzubringen und können nicht in einer Stellungnahme zur Massnahmeantwort nachgeliefert werden.

**17.** Die Beklagte beantragt mit der Massnahmeantwort im Hauptbegehren die Aufhebung der superprovisorischen Anordnung und die Abweisung des Massnahmebegehrens (Antrag 1). Eventualiter beantragt sie die Aufhebung lediglich der superprovisorischen Anweisung an das IGE, das Prüf- und Erteilungsverfahren auszusetzen, und weiter, die superprovisorischen Anordnungen im Übrigen und unter Vorbehalt einer späteren Aufhebung bis zum Entscheid über die Abtretungsklage aufrecht zu erhalten (Antrag 2). In der Begründung der Massnahmeantwort hat die Beklagte das Rechtsbegehren 1 aber sinngemäss anerkannt, indem sie erklärte, sie könne auch gegenüber dem Gericht ausdrücklich bestätigen, dass sie nicht einmal in Betracht ziehe, die befürchteten Handlungen vorzunehmen. Damit ist diesbezüglich die superprovisorische Anordnung aufrecht zu erhalten. Entsprechend erübrigt sich eine weitere Auseinandersetzung mit der Klageantwort.

**18.** Die Kosten dieses Verfahrens sind von der Klägerin zu beziehen. Die endgültige interne Verteilung der Gerichtskosten unter den Parteien sowie die Regelung der Entschädigungsfolgen bleiben dem Entscheid im ordentlichen Verfahren vorbehalten.

Die Höhe der Gerichtsgebühr bemisst sich nach dem Streitwert. Entgegen Art. 221 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit Art. 219 ZPO hat die Klägerin

keinen Streitwert des Massnahmeverfahrens benannt. Im ordentlichen Verfahren hat sie den Streitwert mit CHF 1 Mio. übersteigend, will heissen, nach oben offen, beziffert. Die Beklagte ihrerseits sagt in der Massnahmeantwort, auf den Streitwert werde in der Hauptsache zurückzukommen sein; er sei substantiell und übersteige jedenfalls den Betrag von CHF 10 Mio. Für die Bestimmung des Streitwertes im Massnahmeverfahren sind diese Angaben der Parteien nicht zielführend. Hingegen verlangt die Beklagte für den Fall der Aufrechterhaltung der superprovisorischen Anordnung der Aussetzung des Prüf- und Erteilungsverfahrens eine Sicherheit von CHF 5 Mio. Damit liegt zwar nur eine Angabe bezüglich des Interesses der Beklagten am Ausgang des vorliegenden Verfahrens vor, während eine entsprechende Angabe der Klägerin fehlt. Nachdem aber für die Bemessung des Streitwertes das Interesse des Beklagten mitzuberechnen ist (BGE 92 II 62 E. 3), kann, ausgehend von dieser Angabe der Beklagten, von einem Streitwert des Massnahmeverfahrens von CHF 5 Mio. ausgegangen werden.

#### **Der Präsident erkennt:**

1. In Bestätigung der superprovisorischen Anordnung vom 28. Oktober 2014 wird der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.– im Widerhandlungsfall einstweilen, bis zum Entscheid im ordentlichen Verfahren, verboten, die Rechte an folgenden schweizerischen Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Patenten ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen:
  - Patentanmeldung CH Nr. 111, angemeldet am 19. Oktober 2012, nationale Phase zu WO 333, international veröffentlicht am 25. April 2013;
  - Patentanmeldung CH Nr. 222 angemeldet am 19. Oktober 2012, nationale Phase zu WO 444, international veröffentlicht am 25. April 2013.
2. Das Institut für Geistiges Eigentum wird angewiesen, in Bezug auf die in Dispositiv-Ziff. 1 genannten Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizeri-

schen Patenten die im Patentregister eingetragene Verfügungsbeschränkung beizubehalten.

3. In teilweiser Aufhebung von Dispositiv-Ziff. 2 der superprovisorischen Anordnung wird die Anweisung an das Institut für Geistiges Eigentum, das Prüf- und Erteilungsverfahren einstweilen auszusetzen, aufgehoben.
4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.00.
5. Die Gerichtsgebühr wird der Klägerin auferlegt und aus der von ihr geleisteten Kautions bezogen. Die endgültige interne Verteilung der Gerichtskosten unter den Parteien sowie die Regelung der Entschädigungsfolgen bleiben dem Entscheid im ordentlichen Verfahren vorbehalten.

Dieser Entscheid geht an:

- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)
- das Institut für Geistiges Eigentum (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, 4. Februar 2015

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin



Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand am: 04.02.2015