



S2018\_002

## Verfügung vom 5. April 2018

---

Besetzung

Instruktionsrichter Prof. Dr. iur. Daniel Kraus,  
Richter Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi (Referent),  
Richterin Dipl. Natw. ETH Prisca von Ballmoos,  
Erste Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Verfahrensbeteiligte

1. **A. AG,**
2. **B. AG,**

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess  
und/oder Rechtsanwalt Dr. iur. Roman Baechler, beide pa-  
tentanwaltlich beraten durch Carpmiels & Ransford LLP,

Klägerinnen

gegen

**C. AG,**

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

Beklagte

---

Gegenstand

Patentverletzung / vorsorgliche Massnahme / superprovisori-  
sche Massnahme

## Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

### 1.

Mit Eingabe vom 27. März 2018 machten die Klägerinnen eine Patentverletzungsklage im ordentlichen Verfahren sowie das vorliegende Gesuch um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen rechtshängig und stellten folgende Rechtsbegehren :

- „1. Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to article 343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure, but of 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 the event of non-compliance, shall be prohibited from manufacturing, storing, selling, offering for sale, otherwise bringing into circulation, importing into or exporting from Switzerland or to participate in any of these actions the approved pharmaceutical with Swissmedic marketing approval number 111 and product name X. and the approved pharmaceutical with Swissmedic marketing approval number 222 and product name Y.;
2. Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to article 343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure, but of 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 the event of non-compliance, shall be ordered to recall within five calendar days after this decision has become enforceable the pharmaceutical products according to prayer for relief 1 it has already put on the market, i.e., to inform known commercial customers of the pharmaceutical products according to prayer for relief 1 that the products have been found to infringe the Swiss part of EP 333 and should be returned to Defendant against reimbursement of the sales price and associated costs;
3. Defendant, under threat of an administrative fine of CHF 1,000 per day pursuant to article 343(1)(c) Swiss Code of Civil Procedure, but of 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 the event of non-compliance, shall be ordered to lay detailed accounts within sixty calendar days after this decision has become enforceable in accordance with recognized principles of accounting, and grant information, as to the amount of products according to prayer for relief 1 sold, Defendants cost prices (Einstandspreise) for the products according to prayer for relief 1 (including copies of respective invoices), and Defendants total gross income with products according to prayer for relief 1 (including copies of respective invoices);

4. Defendant shall be ordered to pay the amount requested by Plaintiff 1 after the accounts and information in accordance with prayer for relief 3 have been provided by Defendant, plus interest of 5%;
5. Defendant shall be ordered to pay the amount requested by Plaintiff 2 after the accounts and information in accordance with prayer for relief 3 have been provided by Defendant, plus interest of 5%;
6. Court costs and reimbursement of Plaintiffs' legal and patent attorney fees shall be borne by Defendant;

and the following Requests for Interim relief:

1. The prohibition pursuant to prayer for relief 1 and the recall pursuant to prayer for relief 2 shall be ordered as preliminary measures for the duration of the main infringement action;
2. The prohibition pursuant to prayer for relief 1 shall be ordered as an ex parte interim measure, i.e. without delay and for the time being without hearing Defendant;
3. Court costs and reimbursement of legal and patent attorney fees shall be decided in the main action;

and the following Procedural motions:

1. Proceedings shall be limited to infringement, injunctive relief, recall as well as provision of information and data according to prayers for relief 1 to 3, until a final judgment has been rendered on these issues;
2. Proceedings shall for now be suspended as regards the claims for financial compensation according to prayers for relief 4 and 5."

## **2.**

Das Massnahmebegehren ist in englischer Sprache verfasst. Die Klägerinnen machen geltend, die Parteien hätten sich für den vorliegenden Kontext auf Englisch geeinigt und verweisen dazu auf ein Schreiben des Vertreters der Gegenseite aus dem zwischen den Parteien (ebenfalls vor diesem Gericht) hängigen Nichtigkeitsprozess. Jene Zustimmung bezog sich 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.**

In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 3 PatGG entscheidet das Gericht in Dreierbesetzung.

**5.**

Das Gericht trifft gemäss Art. 77 PatG i.V.m. 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>1</sup> Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.<sup>2</sup>

Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei (superprovisorisch) anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO). Diese Möglichkeit ist für akute Gefahr vorgesehen, denn eine gewarnt Gegenpartei könnte einer Massnahme zuvorkommen. Deshalb muss der vorsorgliche Rechtsschutz bei besonderer Dringlichkeit überfallartig, d.h. ohne vorgängige Anhörung des Gegners angeordnet und vollzogen werden können. Der superprovisorische Erlass einer Massnahme widerspricht grundsätzlich dem Prinzip des rechtlichen Gehörs, weshalb er Ausnahmeharakter besitzt.<sup>3</sup>

Grundsätzlich kommen für den Erlass superprovisorischer Massnahmen nur Situationen in Frage, in welchen es für die gesuchstellende Partei unzumutbar ist, bis zur Anhörung der Gegenpartei zuzuwarten. Dabei werden vor allem folgende Fallgruppen unterschieden:<sup>4</sup> Zeitmangel; notwendiger Überraschungseffekt (vor dem Hintergrund der Vereitelungsgefahr);

---

<sup>1</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>2</sup> BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO

<sup>3</sup> BSK ZPO-Sprecher, N 1 und 2 zu Art. 265 ZPO

<sup>4</sup> BSK ZPO-Sprecher, N 8 und 9 zu Art. 265 ZPO mit Bezugnahme auf D. Stauber, sic! 2010, 602 ff.

Erhöhung der Wiederholungsgefahr bzw. Gefahr der Intensivierung des zu verbotenden Tuns.

Beim Kriterium des Zeitmangels wird das Verbot superprovisorisch erlassen, weil es andernfalls unnütz wäre (beispielsweise anstehende Fristen, Markteinführung durch die Gegenpartei, besonders kritische Zeitperioden, mit der Markteinführung verbundene irreversible Preiszerfälle). Beim notwendigen Überraschungseffekt geht es darum, dass eine Anhörung der Gegenseite den Zweck der Anordnung gänzlich vereiteln könnte. Bei der Erhöhung der Wiederholungsgefahr wird davon ausgegangen, dass die Anhörung der Gegenseite diese dazu motivieren könnte, die zu verbotenden Handlungen noch möglichst oft, möglichst rasch und möglichst intensiv vorzunehmen.<sup>5</sup>

Nur beim Fall der zeitlichen Dringlichkeit ist weiter zu prüfen, ob das Gesuch nicht offensichtlich hinausgezögert worden ist respektive vernünftigerweise früher hätte gestellt werden können und müssen, mithin das Weglassen der Anhörung der Gegenseite nicht mehr gerechtfertigt ist. Die relevante Zeitskala bemisst sich dabei unter anderem an der Zeit, die typischerweise der Gegenseite zur Stellungnahme eingeräumt wird. Wartet die Gesuchstellerin ohne erkennbare Gründe mit der Einreichung des superprovisorischen Gesuchs nach einem auslösenden Ereignis deutlich länger zu, als der Gegenseite in einem Massnahmeverfahren zur Stellungnahme eingeräumt wird, kann schwerlich von besonderer Dringlichkeit im Sinne von Art. 265 ZPO ausgegangen werden, die ein Weglassen der Anhörung der Gegenseite rechtfertigt.

## 6.

Die Klägerinnen begründen den Erlass der superprovisorischen Massnahme in Bezug auf die besondere Dringlichkeit zum ersten damit, dass die Beklagte in den verschiedenen Verfahren um das Streitpatent bereits umfangreich die Gelegenheit hatte, Gegenargumente vorzutragen. Mit neuen Argumenten sei entsprechend in diesem Verfahren nicht zu rechnen, und die Anhörung der Gegenseite werde entsprechend die Position der Beklagten nicht wesentlich verbessern.

Das hat mit dem Kriterium der besonderen Dringlichkeit nichts zu tun, und es kann zudem nicht davon ausgegangen werden, dass in diesem Verfahren nicht plötzlich doch noch wichtige neue Gegenargumente geltend

---

<sup>5</sup> BSK ZPO-Sprecher, N 10 – 14 zu Art. 265 ZPO mit Bezugnahme auf D. Stauber, sic! 2010, 602 ff.

gemacht werden. Insbesondere auch, weil es Parallelverfahren gibt, welche zu neuen Urteilen geführt haben können oder ähnliches.

## 7.

Zum zweiten machen die Klägerinnen geltend, die Situation sei dringend geworden, weil die Beklagte für einen früheren Verhandlungstermin im parallelen ordentlichen Nichtigkeitsverfahren nicht verfügbar sei, und zusätzliche Verfahrensanhörungen gestellt habe, die weitere Verzögerungen nach sich ziehen dürften.

Dazu ist zu sagen, dass das der übliche, in Kauf zu nehmende Verfahrensablauf in einem Nichtigkeitsverfahren ist, und es den Klägerinnen nota bene auf jeden Fall seit der Markteinführung der Produkte durch die Beklagte im Januar 2017 schon seit sehr langer Zeit frei stand, ein ordentliches Verletzungsverfahren anhängig zu machen.

Das Fachrichtervotum im parallelen ordentlichen Verfahren wurde zudem am 25. Januar 2018 an die Parteien verschickt. Am 28. Februar 2018 wurden die Parteien mit Fristsetzung bis zum 6. März 2018 aufgefordert, anzugeben, an welchem der drei vorgeschlagenen Termine (21. August, 28. August, 29. August) die Hauptverhandlung durchgeführt werden könnte. Am 6. März 2018 hat die Klägerin 1 des vorliegenden Verfahrens im parallelen Nichtigkeitsverfahren den 21. August und den 29. August 2018 als möglich angegeben, und ausdrücklich den 21. August 2018 als bevorzugt hervorgehoben. Am 7. März 2018 erfolgte dann die Ladung zur Hauptverhandlung auf den 21. August 2018.

Die Klägerin 1 stellte anschliessend als Beklagte im parallelen Nichtigkeitsverfahren am 8. März 2018 einen Antrag auf Verschiebung der Hauptverhandlung auf einen früheren Termin, mit Hinweis auf die kurze Restlaufzeit des Patents. Trotz Vorschlags des Gerichts konnte anschliessend mangels Verfügbarkeit der Beklagten (Klägerin im parallelen Nichtigkeitsverfahren) kein früherer Termin gefunden werden.

Damit wurde das hier gestellte Massnahmegesuch mehr als zwei Monate nach dem Fachrichtervotum eingereicht. Soweit die besondere Dringlichkeit durch die im Vergleich zum früheren Massnahmeverfahren geänderte Meinung im Fachrichtervotum (Gültigkeit des Klagepatents) gestützt sein sollte, hätte ein entsprechendes superprovisorisches Gesuch viel früher gestellt werden können und müssen.

Weiterhin wurde die Klägerin 1 mehr als einen Monat vor Einreichung des vorliegenden Gesuchs im parallelen Nichtigkeitsverfahren darauf hingewiesen, dass die möglichen Termine für die Hauptverhandlung Ende August 2018 sein würden. Sie hat dann anschliessend zunächst selber ausdrücklich den 21. August 2018 als geeignet und bevorzugt erklärt, und erst danach einen Antrag auf Vorverlegung gestellt. Seit dann hat sich an der Dringlichkeitslage nichts geändert, und es ist nicht erkennbar, warum die Klägerinnen mit ihrem superprovisorischen Gesuch mehr als einen Monat zugewartet haben.

**8.**

Schliesslich machen die Klägerinnen geltend, das bereits abgeschlossene Massnahmeverfahren habe mehr als sechs Monate zwischen Einreichung und Urteil gedauert, eine ähnliche Verfahrensdauer beim vorliegenden Massnahmeverfahren würde zu einem Urteil im September dieses Jahres führen, was nach der Hauptverhandlung im parallelen Nichtigkeitsverfahren sei.

Auch das hat mit dem Kriterium der besonderen Dringlichkeit für dieses Massnahmeverfahren nichts zu tun. Dieser Umstand ist der Komplexität der patentrechtlichen Verfahren und der Intensität der Verfahrensführung der Parteien in jenem abgeschlossenen Massnahmeverfahren zuzuschreiben.

**9.**

Der Antrag auf Erlass superprovisorischer Massnahmen ist daher abzuweisen.

Der Beklagten ist Frist anzusetzen, um zum Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen Stellung zu nehmen (Art. 253 ZPO).

**10.**

Den Klägerinnen wurde bereits Frist angesetzt, um gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 60'000.– zu bezahlen.

**11.**

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

**12.**

Nach Eingang der Massnahmeantwort wird nötigenfalls eine kurzfristig anzuberaumende mündliche Verhandlung stattfinden.

**13.**

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/richterrichterinnen/>).

**Das Bundespatentgericht erkennt:**

1. Das Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen wird abgewiesen.
2. Der Beklagten wird eine **Frist bis 23. April 2018** zur Erstattung der Massnahmeantwort angesetzt.
3. Über die Prozesskosten wird im Endentscheid befunden.
4. Schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung an:
  - die Klägerinnen,
  - die Beklagte

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



St. Gallen, 5. April 2018

Im Namen des Bundespatentgerichts

Richter

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. sc. nat. ETH Tobias Bremi

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 05.04.2018