

## **BGE 99 II 344**

Bundesgericht (BGE), 1973-01-01, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_BGE\\_99\\_II\\_344](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_99_II_344)

FR: ATF 99 II 344

IT: DTF 99 II 344

### **Regeste**

Regeste Patentrecht. Vorsorgliche Massnahmen (Art. 77 f. PatG). Zuständig ist - vor Einleitung des Hauptprozesses - der Richter an den nach Art. 75 PatG für die Anhebung der Zivilklage massgebenden Orten (Art. 78 PatG). Der Gesuchsteller braucht nicht den vollen Beweis dafür zu erbringen, dass der Gesuchsgegner eine gegen das Gesetz verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt; es genügt, wenn für die Richtigkeit seiner Behauptung eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht (Erw. 2). Ausführungen darüber, dass im konkreten Fall eine bevorstehende Patentverletzung glaubhaft gemacht ist (Erw. 3).

Regeste Brevet d'invention. Mesures provisionnelles (art. 77 s. LBI). Est compétent, avant l'introduction du procès au fond, le juge d'un des lieux où l'action civile peut être intentée en vertu de l'art. 75 LBI (art. 78 LBI). Le requérant n'a pas à prouver de façon complète que le défendeur a commis ou envisage de commettre un acte contraire à la loi; il suffit que l'exactitude de ses allégations soit rendue vraisemblable (consid. 2). Raisons qui permettent de considérer comme vraisemblable, en l'espèce, la violation imminente des droits découlant d'un brevet (consid. 3).

Regesto Brevetti d'invenzione. Misure provvisionali (art. 77 ss LBI). Prima del promovimento del processo sul merito è competente il giudice di uno dei luoghi in cui l'azione civile può essere promossa in virtù dell'art. 75 LBI (art. 78 LBI). Il richiedente non è tenuto a dare la piena prova che il convenuto ha commesso o intende commettere un atto contrario alla legge; è sufficiente che la fondatezza delle sue affermazioni risulti verosimile (consid. 2). Ragioni che, in concreto, consentono di considerare verosimile la violazione imminente dei diritti dipendenti da un brevetto (consid. 3).

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

(Ausführungen darüber, dass die staatsrechtliche Beschwerde als Nichtigkeitsbeschwerde entgegengenommen wird.)

#### **E. 2**

a) Nach Art. 77 PatG kann die zuständige Behörde u.a. zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungsansprüche vorsorgliche Massnahmen verfügen. Zuständig ist - solange der Hauptprozess nicht anhängig ist - die Behörde an den nach Art. 75 PatG für die Anhebung der Zivilklage in Betracht fallenden Orten ( Art. 78 PatG ), d.h. der Richter am Wohnsitz des Beklagten oder am Ort, wo die Handlung begangen wurde oder am Ort, wo der Erfolg eingetreten ist ( Art. 75 PatG ). Handlungen, durch die der Erfolg einzutreten droht oder eingetreten ist, sind einander gleichzustellen ( Art. 72 PatG ). Als unzulässige Handlung gilt nach Art. 66 lit. a PatG die widerrechtliche Benützung. Unter die Benützung

fallen neben dem Gebrauch und der Ausführung insbesondere auch das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehrbringen ( Art. 8 Abs. 3 PatG ). b) Nach Art. 77 Abs. 2 PatG hat der Gesuchsteller glaubhaft zu machen, dass der Gesuchsgegner eine gegen das Gesetz verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt. Er braucht nicht den vollen Beweis für seine Behauptung zu erbringen; es genügt, wenn für die Richtigkeit derselben eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht (TROLLER, Immaterialgüterrecht BGE 99 II 344 S. 347 II S. 1202; BBUM/PEDRAZZINI, Anm. 4e zu Art. 77 PatG ; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, S. 342 N. 24). Die bloss unbestimmte oder entfernte Möglichkeit rechtswidrigen Handelns genügt aber nicht, um eine künftige Patentverletzung glaubhaft zu machen. Ob eine solche bevorstehe, beurteilt sich nach den Grundsätzen der patentrechtlichen Unterlassungsklage (BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 4b zu Art. 77 PatG ). Nach Art. 72 PatG ist zur Klage berechtigt, wer durch eine der in Art. 66 PatG genannten Handlungen "bedroht" ist, also mit einem widerrechtlichen Eingriff ernsthaft zu rechnen hat. Es wird also keine "unmittelbare Bedrohung" vorausgesetzt, wie das die Vorinstanz annimmt. Der vorsorgliche Rechtsschutz soll denn auch nicht durch zu strenge Anforderungen an die Ernsthaftigkeit der Bedrohung übermässig erschwert werden, und zwar umso weniger, als der Gesuchsteller zur Leistung angemessener Sicherheit verhalten werden kann ( Art. 79 PatG ), so dass der Gesuchsgegner weitgehend vor Schaden geschützt ist, falls er im Hauptprozess obsiegt. Dagegen läuft der Patentinhaber, der erst nach erfolgter Rechtsverletzung auf Unterlassung und Schadenersatz klagt, oft, insbesondere in grenzüberschreitenden Streitigkeiten, Gefahr, den Schadenersatzanspruch überhaupt nicht durchsetzen zu können.

### **E. 3**

Zu prüfen ist, ob eine künftige Rechtsverletzung der Beschwerdeführerin als hinreichend dringlich anzusehen ist. Es ist offenkundig, dass die Beschwerdegegnerinnen bei der IKS um Erteilung einer Vertriebsbewilligung nachgesucht haben, um davon gegebenenfalls so rasch wie möglich Gebrauch zu machen. Dafür spricht schon die Tatsache, dass sie im kantonalen Rekursverfahren für den Fall der Gutheissung des vorsorglichen Unterlassungsbegehrens den Antrag gestellt haben, die Beschwerdeführerin sei zur Leistung einer Sicherheit von 5 Millionen Schweizerfranken zu verpflichten. Damit wollten sie den Schaden sichergestellt haben, der darin bestehen dürfte, dass sie das streitige Erzeugnis wegen des einstweiligen Verbotes erst später auf den Markt bringen könnten. Zudem fällt in Betracht, dass sie zur Begründung des Sicherstellungsbegehrens vor dem Einzelrichter erklärt haben, ihr Produkt werde auf dem schweizerischen Markt "einen entscheidenden Anteil" gewinnen. Auch wenn sie diese Erklärung bloss für den Fall abgegeben haben, dass der Einzelrichter das einstweilig angeordnete Verbot bestätigen werde, ändert das - entgegen der Ansicht der Vorinstanz BGE 99 II 344 S. 348 - nichts an ihrer Absicht, das streitige Produkt in absehbarer Zeit abzusetzen. Das Obergericht räumt denn auch selber ein, dass die Beschwerdegegnerinnen gestützt auf die Vertriebsbewilligung die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, um das Erzeugnis feilzubieten. Dass das Präparat nach Durchführung des Bewilligungsverfahrens klinisch noch nicht erprobt war und die Ärzte die näheren Angaben über seine Verwendung noch nicht besaßen, ist belanglos. Die Beschwerdeführerin hat nicht erst dann Anspruch auf vorbeugenden Rechtsschutz, wenn die Beschwerdegegnerinnen den schweizerischen Markt durch Anpreisung des Erzeugnisses schon bearbeitet, mithin eine allfällige Patentverletzung bereits begangen haben. Erscheint somit die Gefahr einer Patentverletzung durch die Beschwerdegegnerinnen auf dem schweizerischen Markt als genügend dringlich, so ist

damit auch im Kanton Zürich und in der Stadt Zürich selber zu rechnen. Die zürcherischen Gerichte wären zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen nur dann nicht zuständig, wenn schlüssige Anhaltspunkte dafür beständen, dass die Beschwerdegegnerinnen ihr Erzeugnis im Kanton Zürich nicht zu verkaufen beabsichtigten. Wollte man anders entscheiden, so käme man zum gesetzwidrigen Ergebnis, dass sich die Beschwerdeführerin gegen eine bevorstehende Verletzungshandlung nicht zur Wehr setzen könnte, sondern eine solche erst abwarten müsste. Der angefochtene Entscheid ist daher aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie materiell entscheide, insbesondere auch die Frage des nicht leicht ersetzbaren Nachteiles ( Art. 77 Abs. 2 PatG ) prüfe. Dispositiv

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.