

BGer 4A_9/2026 vom 20. Mai 2026

Bundesgericht, 2026-05-20, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_9_2026

FR: TF 4A_9/2026 du 20 mai 2026

IT: TF 4A_9/2026 del 20 maggio 2026

Erwägungen

E. 1

der angeblich widerrechtlich angewendeten Verfahren,

E. 1.1

Das Bundespatentgericht verfährt nach der Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272), soweit das Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14) oder das Bundesgesetz vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht (PatGG; SR 173.41) nichts anderes bestimmt (Art. 27 PatGG).

Das Bundespatentgericht kann mithin vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 ff. ZPO anordnen. Ebenso findet vor dem Bundespatentgericht die Bestimmung über die vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO Anwendung (vgl. BGE 138 III 76 E. 2.4.1). Nach dessen Absatz 1 nimmt das Gericht jederzeit Beweis ab, wenn das Gesetz einen entsprechenden Anspruch gewährt (lit. a) oder die gesuchstellende Partei eine Gefährdung der Beweismittel oder ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft macht (lit. b). Nach Absatz 2 finden die Bestimmungen über die vorsorglichen Massnahmen Anwendung.

E. 1.2

Hinzu tritt die besondere Bestimmung des Patentgesetzes über vorsorgliche Massnahmen im Patentrecht. Nach Art. 77 Abs. 1 PatG kann die gesuchstellende Person insbesondere verlangen, dass das Gericht anordnet:

a) Massnahmen zur Beweissicherung, zur Wahrung des bestehenden Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen;

b) eine genaue Beschreibung;

E. 1.3

Beim Anspruch auf eine genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG handelt es sich um einen gesetzlichen Anspruch im Sinne von Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO (BGE 138 III 76 E. 2.4.1; KLETT/HURNI, Beweisrechtliche Besonderheiten des Immaterialgüterrechts aus Sicht des Bundesgerichts, sic! 2014 S. 265 ff., S. 270; vgl. auch Botschaft vom 7. Dezember 2007 zum Patentgerichtsgesetz, BBl 2008 455, 495). Unter den Voraussetzungen von Art. 77 PatG kann gestützt auf Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO eine genaue Beschreibung von Verfahren, Erzeugnissen sowie zur Herstellung dienenden Hilfsmitteln bereits vor einem allfälligen Hauptverfahren als vorsorgliche Beweismassnahme verlangt werden.

E. 1.4

Das Bundesgericht hat zum Verhältnis des patentgesetzlichen Anspruchs auf genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG zu anderen im Rahmen der vorsorglichen Beweisführung möglichen Beweiserhebungen nach Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO entschieden, dass diese

Beweissmassnahmen - unter den jeweils geltenden Voraussetzungen - nebeneinander verlangt werden können. So steht den Parteien auch in patentrechtlichen Streitigkeiten die Möglichkeit offen, gestützt auf Art. 158 ZPO die vorsorgliche Abnahme anderer Beweismittel als der genauen Beschreibung nach Art. 77 PatG zu erwirken. Dazu zählen z.B. die Einvernahme von Zeugen, die Edition von Urkunden oder der Augenschein (BGE 138 III 76 E. 2.4.1).

Für solche anderen Beweissmassnahmen sind die diesbezüglichen Voraussetzungen darzutun: Die gesuchstellende Partei muss eine Gefährdung der Beweismittel oder ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft machen (Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO). Demgegenüber bildet bei der genauen Beschreibung einzige Voraussetzung für deren Anordnung, dass die Partei die Verletzung eines ihr zustehenden Anspruchs bzw. eine befürchtete Verletzung glaubhaft macht (Art. 77 Abs. 2 PatG).

E. 1.5

Die genaue Beschreibung dient einerseits der Beweissicherung. Als Anwendungsfall der vorsorglichen Beweisführung nach Art. 158 ZPO , die auch zur Abklärung der Prozesschancen eingesetzt werden kann (statt aller JÜRGEN BRÖNNIMANN, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd. II, 2. Aufl. 2026, N. 4 zu Art. 158 ZPO), soll die genaue Beschreibung der Patentinhaberin andererseits ermöglichen, durch Prüfung der Beweisaussichten die Prozesschancen abzuklären, bevor sie eine Klage mit hohem Kostenrisiko einreicht (MARK SCHWEIZER, Der Anspruch auf genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG , sic! 2010 S. 930 ff., S. 932; CALAME/DORIGO, Patentgerichtsgesetz, Kommentar, 2013, N. 134 zu Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG ; insoweit zu eng die zit. Botschaft, BBl 2008 494). Sie darf aber nicht der Beweismittelbeschaffung im Sinne einer Beweisausforschung (fishing expedition) dienen. Deshalb setzt die Anordnung einer genauen Beschreibung voraus, dass die Patentinhaberin die (befürchtete) Verletzung eines Anspruchs durch die angegriffene Ausführungsform oder das angegriffene Verfahren glaubhaft macht. Zudem ist den berechtigten Geheimhaltungsinteressen der angeblich patentverletzenden Partei durch entsprechende Massnahmen angemessen Rechnung zu tragen (CALAME/DORIGO, a.a.O., N. 141 f. zu Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG ; zit. Botschaft, BBl 2008 494). Mit Blick auf diese Zwecksetzung findet nach durchgeführter genauer Beschreibung auch die Offenlegung der genauen Beschreibung ihre Grenze an der Frage, ob die Patentinhaberin auf die Information angewiesen ist, um die Beweisaussichten betreffend die glaubhaft gemachte Patentverletzung abzuschätzen. Ist dies nicht der Fall, darf die Information nicht offengelegt werden.

E. 1.6

Der Ablauf des Gesuchsverfahrens betreffend genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG erfolgt in zwei Phasen:

E. 1.6.1

In der ersten Phase geht es um die Anordnung der genauen Beschreibung und bejahendenfalls um die Modalitäten ihrer Durchführung. In dieser Phase prüft das Gericht, ob die gesuchstellende Partei eine Verletzung eines ihr zustehenden Anspruchs oder eine befürchtete Verletzung glaubhaft gemacht hat und somit die Voraussetzung für die Anordnung einer genauen Beschreibung erfüllt ist. Trifft dies zu, entscheidet es, welche Schutzmassnahmen bei der Durchführung der genauen Beschreibung zu ergreifen sind.

Das Gericht hat der Gesuchsgegnerin Gelegenheit einzuräumen, zum Gesuch Stellung zu nehmen. Diese kann einwenden, die Voraussetzung für die Anordnung der genauen Beschreibung sei nicht erfüllt, wobei auch sie ihre Vorbringen nur glaubhaft machen muss. Zudem kann sie auf Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse hinweisen und die notwendigen Schutzmassnahmen zu deren Wahrung verlangen.

Aus Gründen der Vereitelungsgefahr darf das Gericht eine genaue Beschreibung auch superprovisorisch, mithin ohne Anhörung der potentiell patentverletzenden Partei, anordnen (CALAME/DORIGO, a.a.O., N. 164 zu Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG ; MARK SCHWEIZER, in: Schweizer/Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 19 zu Art. 77 PatG ; derselbe, a.a.O., sic! 2010 S. 935). Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Gehörswohnung muss die superprovisorische Anordnung einer genauen Beschreibung aber die Ausnahme bilden. Sie kommt nur in Fällen besonderer Dringlichkeit in Betracht bzw. wenn dargetan ist, dass bei vorgängiger Anhörung der Gegenpartei Vereitelung droht. Zudem muss das Gericht in Beachtung von Art. 77 Abs. 3 PatG bei einem solchen Vorgehen von sich aus flankierende Massnahmen anordnen, um allfällige Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse der nicht angehörten Gegenpartei einstweilen zu wahren.

E. 1.6.2

Hat das Gericht die genaue Beschreibung angeordnet und durchgeführt, folgt die zweite Phase des Gesuchsverfahrens. Hier bereinigt das Gericht zunächst das Beschreibungsprotokoll. Anschliessend entscheidet es über den Grundsatz und Umfang der Protokollherausgabe an die Gesuchstellerin.

Das Gericht muss der Gesuchsgegnerin Gelegenheit zur Stellungnahme einräumen, bevor die antragstellende Partei vom Ergebnis der genauen Beschreibung Kenntnis nimmt (Art. 77 Abs. 5 PatG). Diese kann insbesondere Geheimhaltungsinteressen an den in der genauen Beschreibung enthaltenen Informationen geltend machen und Schutzmassnahmen, etwa die Schwärzung von Informationen oder die Entfernung gewisser Dokumente, verlangen. Sie kann aber auch die Rechtmässigkeit der Beweissicherung selbst in Frage stellen (CALAME/DORIGO, a.a.O., N. 172 zu Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG). Wurde die genaue Beschreibung superprovisorisch angeordnet, dient die Einholung der Stellungnahme zum Gesuch auch der nachträglichen Gehörswohnung.

Nach Durchführung des Schriftenwechsels entscheidet das Gericht, ob und, wenn ja, in welcher Form und welchem Umfang es das Beschreibungsprotokoll an die Gesuchstellerin herausgibt. Dabei hat es die Offenlegungsinteressen der Gesuchstellerin gegen die Geheimhaltungsinteressen der Gesuchsgegnerin abzuwägen und so das Beschreibungsprotokoll zu bereinigen. Anschliessend ordnet es die Herausgabe des bereinigten Beschreibungsprotokolls an die Gesuchstellerin an, allenfalls mit Auflagen.

E. 1.6.3

Nicht Streitgegenstand des Massnahmeverfahrens um genaue Beschreibung bildet die Frage, ob insgesamt eine Patentverletzung vorliegt. Gleichwohl können Verletzungsaspekte nicht ausser Acht bleiben. Bei der Abwägung der geltend gemachten Geheimhaltungsinteressen der Gesuchsgegnerin gegen die Offenlegungsinteressen der Gesuchstellerin kommt das Gericht nicht umhin, zumindest summarisch und vorläufig zu prüfen, ob die angegriffene Ausführungsform bzw. das angegriffene Verfahren in den Schutzbereich des Streitpatents fallen könnte. Denn an der Geheimhaltung einer

patentverletzenden Ausführungsform oder eines patentverletzenden Verfahrens hat die Gesuchsegegnerin kein schützenswertes Interesse. Umgekehrt besteht kein schützenswertes Interesse der Gesuchstellerin, dass ihr offengelegt wird, wie eine Ausführungsform oder ein Verfahren ausgestaltet ist, wenn diese (s) nicht patentverletzend ist (SCHWEIZER, Handkommentar, a.a.O., N. 33 zu Art. 77 PatG).

E. 2

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel zulässig ist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 150 III 248 E. 1; 149 III 277 E. 3.1; je mit Hinweisen).

E. 2.1

Urteile betreffend die vorsorgliche Beweisführung gemäss Art. 158 ZPO , zu denen auch solche über die genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG zählen, stellen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG dar (BGE 138 III 46 E. 1.1, 555 E. 1).

E. 2.2

Der Weiterzug von Entscheiden über Gesuche um vorsorgliche Beweisführung richtet sich demnach nach den gegen vorsorgliche Massnahmen zulässigen Rechtsmitteln. In Bezug auf die genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG , die vom Bundespatentgericht entschieden wird, ist einzig der Weiterzug an das Bundesgericht zu klären (Art. 74 Abs. 2 lit. e BGG), während kantonale Rechtsmittel von vornherein ausscheiden.

E. 2.3

Verfahrensabschliessende Entscheide über vorsorgliche Massnahmen gelten nur als Endentscheide, wenn sie in einem eigenständigen Verfahren ergehen.

Demgegenüber stellen selbstständig eröffnete Massnahmenentscheide, die vor oder während eines Hauptverfahrens erlassen werden und nur für die Dauer des Hauptverfahrens Bestand haben bzw. die unter der Bedingung gelten, dass ein Hauptverfahren eingeleitet wird, Zwischenentscheide im Sinne von Art. 93 BGG dar (BGE 151 III 227 E. 1.1; 144 III 475 E. 1.1.1; 138 III 76 E. 1.2, 333 E. 1.2; 137 III 324 E. 1.1). Ein Zwischenentscheid liegt nicht nur dann vor, wenn eine vorsorgliche Massnahme erlassen, sondern auch wenn eine solche verweigert wird (BGE 151 III 227 E. 1.1; Urteil 4A_567/2023 vom 26. März 2024 E. 1.1; je mit Hinweisen) oder auf ein Massnahmengesuch (mangels Zuständigkeit) nicht eingetreten wird (BGE 151 III 227 E. 1.1; 144 III 475 E. 1.1.2).

E. 2.4

Für Entscheide über Gesuche um vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO und ebenso um eine genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG , die in einem eigenständigen Verfahren (hors procès) ergehen, gilt demnach Folgendes:

E. 2.4.1

Entscheide, mit denen in einem eigenständigen Verfahren ein Gesuch betreffend vorsorgliche Beweisführung, einschliesslich betreffend eine genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG , abgewiesen wird, stellen Endentscheide im Sinne von Art. 90 BGG dar, da mit ihnen das Gesuchsverfahren zum Abschluss gebracht wird (BGE 151 III 287 E. 1.1; 138 III 46 E. 1.1; 138 III 76 E. 1.2). Das Gleiche gilt, wenn auf ein solches Gesuch nicht eingetreten wird (Urteil 4A_64/2026 vom 5. März 2026 E. 2.1).

E. 2.4.2

Gutheissende Entscheide, welche die Beweisführung ausserhalb eines Prozesses anordnen, etwa die Einholung einer Expertise, werden hingegen als Zwischenentscheide im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG qualifiziert. Denn mit ihnen wird das Gesuchsverfahren noch nicht beendet. Vielmehr werden zur Durchführung der Beweismassnahme regelmässig weitere richterliche Anordnungen erforderlich sein, die ihrerseits Zwischenentscheide darstellen (BGE 151 III 287 E. 1.1; Urteil 4A_352/2015 vom 4. Januar 2016 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 142 III 40 ; 138 III 46 E. 1.1; Urteile 4A_597/2018 vom 27. Juni 2019 E. 1.2.2; 4A_248/2014 vom 27. Juni 2014 E. 1.2.3). Das gilt namentlich auch für die Anordnung einer genauen Beschreibung nach Art. 77 PatG . Solche Zwischenentscheide sind nur unter der Voraussetzung von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG selbständig mit Beschwerde beim Bundesgericht anfechtbar.

E. 2.4.3

Ist die Beweismassnahme durchgeführt und schreibt das Gericht demzufolge das Verfahren unter Regelung der Nebenfolgen (Kosten) ab, kommt das Gesuchsverfahren im Sinne von Art. 90 BGG zum Abschluss, womit wiederum ein Endentscheid vorliegt. Das Gleiche gilt, wenn die Gutheissung der angebehrten Beweismassnahme keine weiteren richterlichen Anordnungen nach sich zieht (BGE 151 III 287 E. 1.1; Urteile 4D_57/2020 vom 24. Februar 2021 E. 1; 4A_606/2018 vom 4. März 2018 E. 1.1; 4A_597/2018 vom 27. Juni 2019 E. 1.2.5).

E. 2.5

Das vorliegend angefochtene Urteil des Bundespatentgerichts vom 4. Dezember 2025 erging unabhängig von der Einleitung eines Hauptverfahrens und damit in einem eigenständigen Verfahren.

Nachdem der Präsident des Bundespatentgerichts mit superprovisorischer Verfügung vom 20. November 2023 die angebehrte genaue Beschreibung angeordnet und die dabei zu beachtenden Massnahmen zur Wahrung der Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse der Beschwerdeführerin festgesetzt hatte, wurde die genaue Beschreibung in den Geschäftsräumlichkeiten der Beschwerdeführerin durchgeführt und das entsprechende Protokoll erstellt.

Hierauf wurden die Parteien zum Ergebnis der genauen Beschreibung kontradiktorisch angehört, und konnte die zuvor nicht angehörte Beschwerdeführerin auch zum Gesuch Stellung nehmen und insbesondere ihre Geheimhaltungsinteressen geltend machen. Darüber befand das Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil, indem es in Abwägung der gegenseitigen Interessen (Offenlegung versus Geheimhaltung) das Protokoll bereinigte. In Erledigung des Verfahrens entschied es, dass das so bereinigte Protokoll mit Eintritt der Rechtskraft des Urteils an die Beschwerdegegnerin herausgegeben wird. Ferner regelte es die Kosten- und Entschädigungsfolgen. Weitere Anordnungen des Bundespatentgerichts sind keine erforderlich.

Demnach gelangte das Gesuchsverfahren mit dem angefochtenen Urteil zum Abschluss, was es als Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG qualifiziert. Dagegen steht die Beschwerde in Zivilsachen offen.

Nicht zu folgen ist damit dem Nichteintretensantrag der Beschwerdegegnerin, die im angefochtenen Urteil einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG

erblickt, wobei kein nicht wieder gutzumachender Nachteil dargetan sei.

E. 2.6

Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde unter Vorbehalt hinreichender Begründung (Art. 106 Abs. 2 BGG) einzutreten.

E. 3.1

Mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen, zu denen die genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG zählt, kann einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (Art. 98 BGG ; BGE 138 III 46 E. 1.1; Urteil 4A_532/2011 vom 31. Januar 2012 E. 1.4, nicht publ. in: BGE 138 III 76 ; 138 III 555 E. 1).

E. 3.2

Das Bundesgericht prüft die Verletzung verfassungsmässiger Rechte nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 150 II 346 E. 1.5.3; 149 III 81 E. 1.3; 144 III 145 E. 2). Dies bedeutet, dass klar und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids darzulegen ist, inwiefern verfassungsmässige Rechte verletzt worden sein sollen (BGE 149 I 105 E. 2.1; 142 III 364 E. 2.4; 135 III 232 E. 1.2). Auf ungenügend begründete Rügen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 II 392 E. 1.4.2; 140 III 264 E. 2.3).

Macht die beschwerdeführende Partei eine Verletzung des Willkürverbots von Art. 9 BV geltend, genügt es nicht, wenn sie einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich. Sie hat vielmehr anhand der Erwägungen des angefochtenen Urteils im Einzelnen aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid an einem qualifizierten und offensichtlichen Mangel leidet. Zudem ist darzutun, dass der angefochtene Entscheid nicht nur in der Begründung, sondern auch im Ergebnis unhaltbar ist (BGE 148 III 95 E. 4.1; 141 III 564 E. 4.1).

E. 3.3

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Dazu gehören sowohl die Feststellungen über den streitgegenständlichen Lebenssachverhalt als auch jene über den Ablauf des vor- und erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen über den Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Neue Tatsachen und Beweismittel sind grundsätzlich unzulässig (Art. 99 Abs. 1 BGG). Da gegen den angefochtenen Entscheid nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte geltend gemacht werden kann (Art. 98 BGG), kommt eine Berichtigung oder Ergänzung der Sachverhaltsfeststellungen (vgl. Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG) nur dann in Frage, wenn die Vorinstanz verfassungsmässige Rechte verletzt hat. Überdies muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein können (Art. 97 Abs. 1 BGG).

Für eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt ebenfalls das strenge Rügeprinzip von Art. 106 Abs. 2 BGG (BGE 140 III 264 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substantiiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfüllt sein sollen (BGE 140 III 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt ergänzen will, hat sie zudem mit präzisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und taugliche Beweismittel bereits bei der Vorinstanz prozesskonform eingebracht hat (BGE

140 III 86 E. 2). Genügt die Kritik diesen Anforderungen nicht, können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (BGE 140 III 16 E. 1.3.1).

E. 3.4

Soweit die Beschwerdeführerin diese Vorgaben übergeht, haben ihre Vorbringen unbeachtet zu bleiben.

E. 4

Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz in zweifacher Hinsicht Willkür (Art. 9 BV) vor.

E. 4.1

Willkür liegt nach der Rechtsprechung nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, in klarem Widerspruch zur tatsächlichen Situation steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Das Bundesgericht hebt einen Entscheid nur auf, wenn er nicht bloss in der Begründung, sondern auch im Ergebnis unhaltbar ist (BGE 148 II 106 E. 4.6.1; 148 III 95 E. 4.1; 141 III 564 E. 4.1; je mit Hinweisen).

E. 4.2

Zum einen erblickt die Beschwerdeführerin Willkür in einem Widerspruch in der Entscheidebegründung.

E. 4.2.1

Dazu führt sie aus, die Vorinstanz habe geprüft, ob das Herstellungsverfahren von Ferinject® einen Anspruch des Streitpatents EP 930 verletze. Dabei sei sie zum zutreffenden Schluss gekommen, dass eine Patentverletzung nicht glaubhaft gemacht worden sei. Die meisten Merkmale des Streitpatents würden vom Herstellungsverfahren von Ferinject® nicht verwirklicht. Trotzdem habe die Vorinstanz entschieden, die von der Beschwerdeführerin bezeichneten Informationen zur Verwendung von Maltodextrin und Eisenchlorid im Herstellungsverfahren von Ferinject® im Protokoll der genauen Beschreibung nicht zu schwärzen und diese Informationen der Beschwerdegegnerin ohne Vertraulichkeitsauflagen zur Kenntnis zu bringen. Indem die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin diese vertraulichen Informationen aus dem Herstellungsverfahren von Ferinject® offenlegen wolle - und dies ohne irgendwelche Vertraulichkeitsauflagen - widerspreche sie ihren eigenen Ausführungen im angefochtenen Urteil und der expliziten Vorschrift von Art. 77 Abs. 2 PatG , wonach eine Patentinhaberin im Rahmen einer genauen Beschreibung kein schützenswertes Interesse an der Preisgabe von vertraulichen Informationen habe, wenn nicht glaubhaft gemacht ist, dass der Gegenstand der genauen Beschreibung die geltend gemachten Patentrechte verletzt. Das Vorgehen der Vorinstanz sei offensichtlich widersprüchlich und verstosse in eklatanter Weise gegen den Wortlaut von Art. 77 Abs. 2 PatG und somit auch gegen das Willkürverbot nach Art. 9 BV .

E. 4.2.2

Dieser Willkürvorwurf scheidet bereits am Umstand, dass die Vorinstanz entgegen der anderslautenden Behauptung der Beschwerdeführerin im angefochtenen Urteil nicht zum

Schluss kam, die Beschwerdegegnerin habe nicht glaubhaft gemacht, dass das Herstellungsverfahren von Ferinject® Ansprüche des EP 930 verletze. Dies bildete nicht primärer Prüfungsgegenstand des angefochtenen Urteils, das im Rahmen der zweiten Phase der Bereinigung des Protokolls erging (dazu E. 1.6.2).

Die Glaubhaftmachung einer Anspruchsverletzung prüfte die Vorinstanz in der ersten Phase (dazu E. 1.6.1). Dass diese Voraussetzung vorliegend erfüllt war, bejahte sie, ansonsten sie die ersuchte genaue Beschreibung nicht mit Verfügung vom 20. November 2023 angeordnet hätte. Daran hielt die Vorinstanz auch in der zweiten Phase fest, nachdem sich die Beschwerdeführerin zum Ergebnis der durchgeführten genauen Beschreibung, einschliesslich zur angeblichen Anspruchsverletzung, äussern können, da sie zum Letzteren in der ersten Phase infolge superprovisorischer Verfügung nicht

vor der Anordnung der genauen Beschreibung Stellung nehmen können. Folglich beruht das angefochtene Urteil nach wie vor auf der Prämisse, dass eine Anspruchsverletzung im Sinne von Art. 77 Abs. 2 PatG glaubhaft gemacht wurde.

Der Vorwurf widersprüchlicher und damit willkürlicher Entscheidungsbegründung trägt daher nicht.

E. 4.2.3

Ebenso wenig ist eine Gehörsverletzung dargetan. Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, sie habe nach der superprovisorisch angeordneten Durchführung nicht umfassend zum Gesuch Stellung nehmen können. Auch legt sie nicht hinreichend dar, dass die Vorinstanz bestimmte ihrer Vorbringen, namentlich betreffend Widerlegung einer glaubhaft gemachten Anspruchsverletzung, zu Unrecht nicht berücksichtigt und gar nicht gehört hätte. Damit entfällt eine diesbezügliche Gehörsverletzung, die sich auf das angefochtene Urteil hätte auswirken können.

E. 4.2.4

Ebenso wenig kann sich die Beschwerdeführerin darauf berufen, die vorläufig getroffenen Schutzmassnahmen, welche die Vorinstanz bei der Durchführung der superprovisorisch angeordneten genauen Beschreibung und während des anschliessenden Verfahrens bis zu dessen rechtskräftiger Erledigung für erforderlich hielt, müssten auch im Endentscheid über den Umfang der Herausgabe beibehalten werden, ansonsten die Vorinstanz widersprüchlich urteile. Vielmehr kann und soll das Gericht im Endentscheid, nachdem es die geltend gemachten Geheimhaltungsinteressen gegen die Offenlegungsinteressen abgewogen und so das Protokoll bereinigt hat, unabhängig von seiner früheren Beurteilung der vorläufig für notwendig erachteten Schutzmassnahmen entscheiden, ist dies doch gerade der Zweck der Bereinigungsphase.

E. 4.3

Auch die zweite Willkürüge geht fehl.

E. 4.3.1

Mit dieser macht die Beschwerdeführerin geltend, das angefochtene Urteil sei willkürlich, weil es "ohne Begründung und offensichtlich unzutreffend" zum Schluss komme, die Beschwerdeführerin verfüge hinsichtlich der in den Ziffern 2.2, 2.10, 2.11 und 2.12 des Beschreibungsprotokolls offengelegten Informationen zur Verwendung von Eisenchlorid bzw. Maltodextrin bei der Herstellung von Ferinject® über keine Geheimhaltungsinteressen

mehr. Aufgrund dieser offensichtlich unzutreffenden Feststellung habe die Vorinstanz das Protokoll der Beschwerdegegnerin zur uneingeschränkten Verwendung frei gegeben und auch hinsichtlich der ungeschwärzten Informationen zum Herstellungsverfahren von Ferinject® in den Ziffern 2.2, 2.10, 2.11 und 2.12 des Beschreibungsprotokolls auf die Anordnung weiterer Geheimhaltungsmassnahmen verzichtet.

E. 4.3.2

Der Vorwurf mangelnder Begründung geht an der Sache vorbei. Die Vorinstanz hatte zu prüfen, ob die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Geheimhaltungsinteressen die Offenlegungsinteressen der Beschwerdegegnerin überwiegen. Sie musste aber nicht losgelöst von dieser Interessenabwägung begründen, ob die Beschwerdeführerin an den besagten Informationen ein Geheimhaltungsinteresse habe. Sie hat in der von der Beschwerdeführerin beanstandeten Erwägung 43 denn auch nicht festgestellt, die Beschwerdeführerin habe kein Geheimhaltungsinteresse, sondern sie habe kein "schützenswertes" Geheimhaltungsinteresse. Aus dieser Formulierung wird klar, dass gemäss Vorinstanz insofern das Interesse an der Offenlegung dasjenige an der Geheimhaltung prävaliert.

E. 4.3.3

Die vorgenommene Interessenabwägung, die hinsichtlich der in den Ziffern 2.2, 2.10, 2.11 und 2.12 des Beschreibungsprotokolls enthaltenen Informationen zugunsten des Offenlegungsinteresses der Beschwerdegegnerin ausfiel, hat die Vorinstanz in den Erwägungen 22 und 30 begründet. Sie führte dazu aus, die Beschwerdegegnerin habe ein schützenswertes Interesse, die in Ziffer 2.2 angegebene Menge des eingesetzten Maltodextrins in der ersten Batchgrösse zu erfahren. Um das Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker im Sinne des Merkmals 1.3.2 zu berechnen, müsse die Beschwerdegegnerin die Menge des eingesetzten Eisen-Salzes und des Zuckers kennen. Sowohl der Wortlaut von Merkmal 1.3.2 («Eisen», nicht «Fe (III) -Salz» wie in Merkmal 1.3.1) als auch die genaue Beschreibung des Streitpatents (Berechnung des Gewichtsverhältnisses bei Beispiel 1) liessen erkennen, dass in Merkmal 1.3.2 das Verhältnis des reinen Eisens zum Zucker gemeint sei. Die in Ziffern 2.10, 2.11 und 2.12 offenbarten Informationen zum eingesetzten Eisenchlorid würden ein Verhältnis von reinem Eisen zu Zucker ergeben, das im von Merkmal 1.3.2 beanspruchten Bereich liege. Die Beschwerdegegnerin habe daher ein schützenswertes Interesse daran, diese Informationen zu erfahren.

Die Beschwerdeführerin hält dieser Beurteilung der Vorinstanz ihre eigene Auffassung entgegen und beharrt auf einem schützenswerten Geheimhaltungsinteresse an den besagten Informationen. Sie weist die anderslautende Würdigung der Vorinstanz jedoch nicht als geradezu unhaltbar aus. Somit bleibt es dabei.

E. 4.3.4

Ins Leere geht auch der Vorwurf, für die Prüfung, ob eine Patentverletzung glaubhaft gemacht sei, dürften die Merkmale des Streitpatents nicht einzeln und isoliert betrachtet werden; eine Patentverletzung würde nur vorliegen, wenn sämtliche Merkmale des Streitpatents verwirklicht wären, was vorliegend offensichtlich nicht der Fall sei. Die Vorinstanz musste nicht prüfen, ob insgesamt eine Patentverletzung durch das angegriffene Herstellungsverfahren vorliegt. Das wäre erst in einem Hauptverfahren zu entscheiden. Hier ging es um eine Interessenabwägung. Bei der Beurteilung des Offenlegungsinteresses der Beschwerdegegnerin berücksichtigte die Vorinstanz zutreffend auch Verletzungsaspekte

(dazu E. 1.6.3), indem sie untersuchte, ob das angegriffene Verfahren in den Schutzbereich des Streitpatents fallen könnte, weil die Beschwerdegegnerin ansonsten kein Interesse an der Offenlegung dieser Informationen geltend machen könnte.

Die Frage, ob die von der Beschwerdeführerin als vertraulich bezeichneten Informationen im Beschreibungsprotokoll der Beschwerdegegnerin offenzulegen sind oder nicht, prüfte die Vorinstanz zu Recht differenziert betreffend das Merkmal, auf welches sich die als vertraulich bezeichneten Informationen beziehen. Im Rahmen der gebotenen summarischen Beurteilung bejahte sie ein Offenlegungsinteresse der Beschwerdegegnerin im Zusammenhang mit den in den Ziffern 2.2, 2.10, 2.11 und 2.12 offenbarten Informationen zum eingesetzten Eisenchlorid hinsichtlich Merkmal 1.3.2, da sie nötig sind, um die glaubhaft gemachte Anspruchsverletzung zu prüfen. Daran ändert nichts, dass die Vorinstanz hinsichtlich anderer Merkmale eine Verletzung verneinte und demnach die Offenlegung diesbezüglicher Informationen ablehnte. Damit ging die Vorinstanz in keiner Weise willkürlich vor.

E. 4.3.5

Als Ergebnis der vorgenommenen Interessenerwägung resultierte schliesslich die bereinigte Fassung des Beschreibungsprotokolls. Die Herausgabe der bereinigten Fassung an die Beschwerdegegnerin zur uneingeschränkten Verwendung und der Verzicht auf weitere Geheimhaltungsmassnahmen gemäss Erwägung 43 des angefochtenen Urteils stützen sich mithin entgegen der Beschwerdeführerin nicht auf eine " offensichtlich unzutreffende " Feststellung, sondern auf das rechtmässig erstellte und nicht als willkürlich ausgewiesene Ergebnis der vorgenommenen Interessenabwägung. Der entsprechend begründete Willkürvorwurf erweist sich damit ebenfalls als unbegründet.

E. 4.4

Aus demselben Grund kann den Rechtsbegehren 3 und 4 der Beschwerdeführerin nicht stattgegeben werden. Die von der Vorinstanz entschiedene Herausgabe des Beschreibungsprotokolls ohne komplette Schwärzung, namentlich auch mit Offenlegung der Informationen in den Ziffern 2.2, 2.10, 2.11 und 2.12, hat sich als nicht willkürlich erwiesen. Für die mit den Rechtsbegehren Nr. 3 bzw. Nr. 4 beantragten Geheimhaltungsmassnahmen besteht keine Handhabe. Es ist gerade der Sinn des Beschreibungsverfahrens (vgl. E. 1.5), der Beschwerdegegnerin das bereinigte Protokoll herauszugeben, damit diese die Prozesschancen eines Verletzungsprozesses abschätzen und sich dabei auf das Protokoll als Beweis stützen kann. Zur Erreichung dieses Zwecks muss es ihr ohne Einschränkung zur Verfügung stehen, namentlich auch zur Verwendung in einem allfälligen Verletzungsprozess im Ausland. Die Beschwerdeführerin vermag nicht darzutun, dass sie vor der Vorinstanz diesbezüglich andere Gründe als ihre Geheimhaltungsinteressen belegt hätte, die eine Einschränkung der Verwendung des bereinigten Protokolls zu stützen vermöchten, welche die Vorinstanz aber zu Unrecht nicht berücksichtigt hätte.

E. 5

Die Beschwerdeführerin rügt sodann eine Verletzung der Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27 BV .

E. 5.1

Sie bringt vor, die Wirtschaftsfreiheit schütze die Wirtschaftsteilnehmer in der Schweiz unter anderem vor einer unrechtmässigen Offenlegung ihrer Geschäftsgeheimnisse durch Behörden. Eine Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit, d.h. eine Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen durch staatliche Stellen, sei nur unter den Voraussetzungen von Art. 36 und Art. 94 BV zulässig. Da vorliegend keine Verletzung des Europäischen Patents EP 930 der Beschwerdegegnerin glaubhaft gemacht sei, bestehe nach Art. 26 BV (Eigentumsgarantie) bzw. Art. 36 Abs. 2 BV von vornherein kein öffentliches Interesse (funktionierender Immaterialgüterrechtsschutz) und auch kein schützenswertes Interesse der Beschwerdegegnerin (Schutz der unter Art. 26 BV geschützten Immaterialgüterrechte) an einer Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen der Beschwerdeführerin, die eine Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit rechtfertigen würden. Zudem wäre eine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen der Beschwerdeführerin gegenüber der Beschwerdegegnerin ohne glaubhaft gemachte Patentverletzung und ohne Vertraulichkeitsauflagen auch unverhältnismässig im Sinne von Art. 36 Abs. 3 BV, da die Weitergabe von vertraulichen Informationen mangels glaubhaft gemachter Patentverletzung von vornherein nicht geeignet und nicht erforderlich sowie der Beschwerdeführerin nicht zumutbar sei, um der Beschwerdegegnerin Beweismittel für ein zukünftiges Patentverletzungsverfahren zu verschaffen.

E. 5.2

Die Beschwerdeführerin basiert auch diese Rüge auf ihrer Ansicht, die Beschwerdegegnerin habe nach der Beurteilung der Vorinstanz keine Patentverletzung glaubhaft gemacht. Auf diese unzutreffende Ansicht kann nicht abgestellt werden. Wie ausgeführt (E. 4.2.2), hat die Vorinstanz bejaht, dass eine Patentverletzung glaubhaft gemacht wurde, und deshalb die genaue Beschreibung angeordnet. Davon rückte sie auch nach der Stellungnahme der Beschwerdeführerin zum Gesuch nicht ab. Bereits aus diesem Grund entbehrt die erhobene Rüge einer Verletzung von Art. 27 BV der Grundlage.

E. 5.3

Ohnehin sind die Voraussetzungen von Art. 36 BV für Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit vorliegend erfüllt:

Das Beschreibungsverfahren beruht auf Art. 77 PatG als gesetzlicher Grundlage.

Die Herausgabe des bereinigten Protokolls dient einem überwiegenden grundrechtsgeschützten Interesse der Beschwerdegegnerin. Die Vorinstanz entschied in nicht willkürlicher Weise, dass die Offenlegung der in den Ziffern 2.2, 2.10, 2.11 und 2.12 enthaltenen Informationen für die Prüfung der Anspruchsverletzung erforderlich sei und es sich deshalb nicht um schützenswerte Geschäftsgeheimnisse der Beschwerdeführerin handle. Sie hat mit sachgerechter Begründung das Interesse der Beschwerdegegnerin am Schutz ihres Eigentums in Form des EP 930 höher gewichtet als dasjenige der Beschwerdeführerin an der Geheimhaltung der betreffenden Informationen, weshalb entgegen der Beschwerdeführerin von einer gerechtfertigten Offenlegung der fraglichen Informationen in den Ziffern 2.2, 2.10, 2.11 und 2.12 des Protokolls auszugehen ist.

Schliesslich ist auch die Verhältnismässigkeit gewahrt: Die Beschwerdeführerin vermag nicht darzutun, dass die uneingeschränkte Herausgabe des bereinigten Protokolls unverhältnismässig wäre. Die Vorinstanz hat die Herausgabe nach einzelfallbezogener, schonender Interessenabwägung nur im erforderlichen Umfang angeordnet. Umgekehrt würden die von der Beschwerdeführerin verlangten zusätzlichen

Vertraulichkeitsmassnahmen den Zweck (dazu E. 1.5) des gesetzlich vorgesehenen und rechtmässig durchgeführten Beschreibungsverfahrens
in casu unterlaufen.

E. 5.4

Die Rüge, die Vorinstanz verletze die Wirtschaftsfreiheit, entbehrt der Grundlage und ist unbegründet.

E. 6

Nachdem sich alle Rügen gegen die Offenlegung des bereinigten Protokolls als unbegründet erwiesen haben, ist das Rechtsbegehren 1 abzuweisen. Ebenso wenig besteht eine Handhabe, um dem Rechtsbegehren 2 betreffend zusätzliche Schwärzungen sowie den Rechtsbegehren 3 und 4 betreffend Vertraulichkeitsauflagen und Einschränkungen der Verwendung des Protokolls, namentlich nicht in ausländischen Prozessen, stattzugeben (dazu E. 4.4).

Die Beschwerde ist insgesamt abzuweisen.

E. 7

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).

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