

BPatGer O2012_013 vom 29. Mai 2013

Bundespatentgericht, 2013-05-29, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2012_013

FR: TFB O2012_013 du 29 mai 2013

IT: TFB O2012_013 del 29 maggio 2013

Regeste

Erfinderische Tätigkeit, Legitimation (aktiv), Lizenz, Neuheit, Patentnichtigkeit Einrede, Übertragung von Patent

Erwägungen

E. 1

Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 24, 4002 Basel, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Klaus Feger, Holzach Partner, Dufourstrasse 11, Postfach 336, 4010 Basel,

E. 1.1

1.2 unverändert)

E. 1.2

besonders den antimykotischen Stift gegen Nagelpilz, den sie unter der Marke „EXCILOR“ bewerben und verkaufen (siehe Beilage 1: Abbildung des „EXCILOR“-Stifts mit Verpackung); in die Schweiz einzuführen, hier zu bewerben, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise gewerblich zu nutzen. 2. Die Beklagten 1 und 2 seien zu verpflichten, die Gegenstände gemäss dem Rechtsbegehren 1 spätestens 30 Tage nach Rechtskraft des Urteils unter Aufsicht zu vernichten und dem Gericht eine schriftliche Bestätigung der erfolgten Vernichtung zu senden.

E. 1.3

antimykotische Stifte gegen Nagelpilz, enthaltend unter anderem Ethyllaktat;

E. 1.4

den antimykotischen Stift gegen Nagelpilz, den sie unter der Marke „EXCILOR“ bewerben und verkaufen bzw. beworben und verkauft haben (siehe Beilage 1: Abbildung des „EXCILOR“-Stifts mit Verpackung);

E. 1.5

besonders in den Formulierungen mit 2% bzw. 4.7-7% Wassergehalt; in die Schweiz einzuführen, hier zu bewerben, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise gewerblich zu nutzen. 2. Der Bezug auf das Rechtsbegehren 1 gilt auch für die neuen Begehren 1.3 - 1.5. 3. Der Bezug auf das Rechtsbegehren 1 gilt auch für die neuen Begehren 1.3 - 1.5. 4. Der Bezug auf das Rechtsbegehren 1 gilt auch für die neuen Begehren 1.3 - 1.5.

E. 2

Oystershell NV, Booiebos 24, BE-9031 Drogen, Belgien, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Urs Zenhäusern, Baker & McKenzie, Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,

E. 3

Die Beklagten seien zu verpflichten, dem Gericht zuhanden der Klägerin über ihre bisherigen Verkäufe von antimykotischen Stiften gemäss dem Rechtsbegehren 1 Auskunft zu geben, und zwar durch Erstellen einer schriftlichen chronologischen Aufstellung, aus der die Anzahl der verkauften antimykotischen Stifte hervorgeht, aufgeschlüsselt nach einzelnen Lieferungen, Art und Menge der gelieferten Ware, Abnehmer, Lieferzeit und Preis, einschliesslich des Apotheken-Einkaufspreises, sowie die variablen Stückkosten der Produktion und des Vertriebs.

E. 4

Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der Klägerin den höchsten der drei folgenden Beträge zu zahlen; - den Ertragsverlust von EURO 1.80 pro Stück, den die Klägerin durch die Verkäufe der Beklagten von antimykotischen Stiften gemäss dem Rechtsbegehren 1 erleidet; - die Gewinne, welche jede Beklagte durch die Verkäufe von antimykotischen Stiften gemäss dem Rechtsbegehren 1 erzielt, ermittelt aus den gesamten Verkaufserlösen (zu Apotheken-Einkaufspreisen) abzüglich der entsprechenden variablen Stückkosten der Produktion bzw. des Einkaufs und des Vertriebs; - eine angemessene Lizenzgebühr von Fr. 5.40 von jedem durch die Beklagte 1 erzielten Verkauf eines antimykotischen Stifts gemäss dem Rechtsbegehren 1; alles entsprechend dem Ergebnis des Beweisverfahrens und der Auskünfte der Beklagten gemäss dem Rechtsbegehren 3.

O2012_013 Seite 3

E. 5

Das bestehende Rechtsbegehren 4 wird wie folgt abgeändert: Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der Klägerin den höchsten der drei folgenden Beträge zu zahlen: - Erster Spiegelstrich unverändert;

O2012_013 Seite 4 - Zweiter Spiegelstrich: der Ausdruck in der Klammer („zu Apotheken-Einkaufspreisen“) wird bezüglich der Beklagten 2 und 3 gestrichen; - Dritter Spiegelstrich unverändert.

E. 5.1

Prozessführung in guten Treuen (Art. 107 Abs. 1 lit. b ZPO) kann etwa vorliegen, wenn die obsiegende Partei vorprozessual und für die unterliegende Partei unerwartet Einreden und Einwendungen nicht vorgebracht hat, die schlussendlich zum Obsiegen im Prozess führen. Ferner können darunter Fälle fallen, in denen das Unterliegen durch eine unerwartete Praxisänderung verursacht wurde oder aufgrund des vorprozessualen Verhaltens der beklagten Partei (BGer 4A_166/2011). Die Prozessführung in guten Treuen einer Partei setzt nicht per se das fehlerhafte Verhalten der anderen Partei voraus (Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2. Auflage 2013, Art. 107 RZ 7 f.; A. Staehelin/D. Staehelin/P. Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Zürich 2013, § 16 RZ 36; BSK [Basler Kommentar] ZPO-Rüegg, Art. 107 RZ 5). Die Vorbringen der Klägerin beschränken sich darauf, das im Verfahren bereits Vorgebrachte zu wiederholen und die von ihr eingenommenen Rechtstandpunkte zu bekräftigen. Damit legt sie in keiner Weise hinreichend dar, weshalb gerade in diesem Fall eine Prozessführung in guten Treuen vorlag (vgl. act. 55, S. 2 f.).

E. 5.2

Gemäss Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO können weitere, nicht ausdrücklich in den Buchstaben a bis e geregelte Umstände berücksichtigt werden, die eine ordentliche Verteilung nach Verfahrensausgang bzw. Verursacher- prinzip als unbillig erscheinen lassen. Das Gericht nimmt eine Verteilung der Kosten nach Ermessen vor. Indessen soll mit dieser Bestimmung die ordentliche Verteilung gemäss Art. 106 ZPO nicht ausgehebelt werden. Die Klägerin macht geltend, als das Konkurrenzprodukt auf den Markt gekommen sei, hätte sie zwingend eine Patentverletzungsklage erheben müssen. Von den Problemen mit Aktivlegitimation, Patentrechtsbestän- digkeit und Patentverletzung hätte sie damals nichts geahnt (act. 55, S. 2). Diese Behauptung erfolgt wider besseres Wissen. Bereits in dem die- sem Prozess vorausgehenden Massnahmeverfahren am Handelsgericht Zürich, welches mit einem Entscheid vom 11. Februar 2011 endete (HE100006), hatten die Beklagten fehlende Aktivlegitimation, fehlende Rechtsbeständigkeit und fehlende Verletzung geltend gemacht (act. 2_25_63). Bei der Klageeinleitung wusste die Klägerin demnach sehr wohl um diese Probleme.

O2012_013 Seite 8 Die Klägerin bringt weiter vor, der spiritus rector bei den Beklagten (Be- klagte 3) sei mit dem Lizenznehmer der Klägerin (Medner BV) im Bund gewesen, um das in den Augen der Klägerin patentverletzende Produkt "EXCILOR" auf den Markt zu bringen (act. 55, S. 3). Auch mit einer sol- chen (in keiner Weise nachgewiesenen) Begründung wird nicht darge- legt, weshalb hier besondere Umstände vorliegen sollten.

E. 5.3

Insgesamt ist festzuhalten, dass von der Klägerin keine Gründe dar- getan werden, die eine Abweichung von der Regelung der Kostenvertei- lung gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO rechtfertigen würden

E. 6

In der Klageschrift bezifferte die Klägerin den Streitwert mit CHF 1'000'000.00 übersteigend (act. 2_1, S. 5 Ziff. 1.6). In der Replik ergänzte die Klägerin das ursprüngliche Rechtsbegehren Ziffer 5 und klagte neben der bisherigen Forderung von CHF 51'645.00 zusätzlich CHF 624'788.00 ein (act. 2_17, S. 3 Rechtsbegehren Ziff. 6). Es ist damit davon auszuge- hen, dass der Streitwert rund CHF 1'700'000.00 beträgt (vgl. act. 54, S. 1 f. Ziff. 1; act. 56, S. 2 Ziff. 1; act. 57, S. 1 f.).

E. 7

Ausgehend von einem Streitwert von CHF 1'700'000.00 ist die Gerichts- gebühr in Anwendung von Art. 1 KR-PatGer auf CHF 70'000.00 festzu- setzen. Bei dieser Festsetzung der Gebühr wird insbesondere berück- sichtigt, dass die drei Beklagten jeweils eigene Rechtsschriften einreich- ten und eigenständige Positionen vertraten. Entsprechend umfangreich war der Aufwand für die Instruktionsverhandlung, für das Fachrichtervotum und – seitens aller fünf beteiligten Richter – für die Vorbereitung der Hauptverhandlung. Weil die Klägerin den Klagerückzug dem Gericht erst im Verlaufe des Vormittags des Vortages der Hauptverhandlung mitteilte, war der zu leistende Vorbereitungsaufwand bereits im vollen Umfang ent- standen. Dem Verfahrensausgang (Klagerückzug) entsprechend sind die Gerichts- kosten der Klägerin aufzuerlegen. Dies gilt ebenso für die Gerichtskosten des Handelsgerichts Zürich im Verfahren HG110024-O, welche definitiv der Klägerin aufzuerlegen sind (Art 106 Abs. 1 ZPO).

E. 8

% Mehrwertsteuer geltend (act. 61 RZ 9).

O2012_013 Seite 11

E. 8.1

Von den Beklagten werden folgende Parteientschädigungen geltend gemacht:

E. 8.1.1

Der Rechtsvertreter der Beklagten 1 machte im Schreiben vom 3. Mai 2013 (act. 57) Ausführungen über die Höhe des Streitwerts und hielt fest, ausgehend von den klägerischen Angaben betrage der Streitwert insgesamt ca. CHF 1'900'000.00, sicherlich aber weit mehr als CHF 1'000'000.00. Er reichte eine Honorarnote vom 3. Mai 2013 (act. 57_1) in der Höhe von insgesamt CHF 80'359.80 ein. Das geltend gemachte Honorar von CHF 72'240.00 berechnet sich aufgrund eines Aufwands von 225.45 Stunden und einem Stundenansatz von CHF 320.00. Mit Eingabe vom 15. Mai 2013 nahm der Rechtsvertreter der Beklagten 1 Stellung zu den Anträgen der Klägerin betreffend Kostenverteilung und hielt fest, es sei ihm zusätzlicher Aufwand von 3.5 Stunden à CHF 320.00, das heisst von CHF 1'120.00 entstanden. Unter Hinzurechnung von 3 % Pauschalspesen (CHF 33.60) machte er (exklusive Mehrwertsteuer) einen zusätzlichen Honoraranspruch von CHF 1'153.60 geltend (act. 60 RZ 8), total mithin CHF 81'513.40.

E. 8.1.2

Der Rechtsvertreter der Beklagten 2 hielt fest, der Streitwert der Klage dürfte bei mindestens ca. CHF 1'700'000.00 gelegen haben (act. 54 S. 2 oben). Er machte für die externen Rechtsanwaltskosten (Honorare und Auslagen) der Beklagten 2 für das Verfahren vor dem Zürcher Handelsgericht – ohne Einschluss des seinerzeitigen Massnahmeverfahrens – und vor dem Bundespatentgericht per Datum der Eingabe (30. April 2013) ein Honorar von CHF 204'245.50 geltend (act. 54; act. 54_1). Die Honorarnote basiert auf den Stundenaufschrieben bzw. den gestützt darauf gestellten Rechnungen des Rechtsvertreters der Beklagten 2, rund 290 Stunden à CHF 700.00. Der Rechtsvertreter wies darauf hin, dass, soweit ein Teil dieser Rechnungen (nämlich jene vom 19. April 2011, 18. Juli 2011 und 18. Oktober 2011) noch Einträge enthalten würden, die sich auf Aufwendungen im Rahmen des Massnahmeverfahrens bezögen, diese entsprechend vermerkt und die relevanten Beträge vom oben genannten Rechnungstotal abgezogen worden seien (act. 54, S. 2, Ziff. II.2.). Der Rechtsvertreter der Beklagten 2 reichte ferner die Rechnungen der Patentanwältinnen und Patentanwälte von Schaad Balass Menzl & Partner AG per Datum der Eingabe (30. April 2013) von insgesamt CHF

O2012_013 Seite 10 59'830.00 ein (act. 54_2). Er wies darauf hin, dass diese im Rahmen dieses Prozesses mehrere Gutachten erstellt hätten, welche als Beilagen eingereicht worden seien. Im Hinblick auf die Instruktions- und die (kurzfristig annullierte) Hauptverhandlung seien zusätzliche Abklärungen notwendig gewesen, insbesondere auch hinsichtlich der Stellungnahme der Klägerin zum Fachrichtervotum und den damit eingereichten neuen Beweismitteln (act. 54, S. 2, Ziff. III.3). Schliesslich machte er Reisekosten für den Managing Director der Beklagten 2 von CHF 418.00 und EUR 2'095.84 (act. 54_3) geltend, nachdem dieser für die Instruktionsverhandlung vom 7. Dezember 2012 aus Belgien habe anreisen und in St. Gallen habe übernachten müssen. Für die auf den 25. April 2013 terminierte Hauptverhandlung habe sich der Managing Director der Beklagten 2 bereits ein Flug- und ein Bahnticket beschafft und eine Hotelreservation

ge- tätigt; diese Buchungen hätten nicht mehr kostenfrei storniert werden können (act. 54, S. 3, Ziff. IV.4; vgl. act. 59).

E. 8.1.3

Der Rechtsvertreter der Beklagten 3 ging in seiner Eingabe vom 3. Mai 2013 (act. 56) ebenfalls davon aus, dass der Streitwert mindestens CHF 1'624'788.00 bzw. rund CHF 1'700'000.00 beträgt. Er reichte eine Honorarrechnung über CHF 77'476.60 (CHF 75'220.00 Honorare; CHF 2'256.60 Spesenpauschale von 3 % auf CHF 75'220.00 für Kopien, Porti, Telefon- und Faxgebühren, öV-Tickets) ein, wobei diese auf den verrech- neten rund 170 Stunden und einem Stundenansatz von CHF 400.00 ba- siert (act. 56_1). Ferner reichte er die Patentanwaltsrechnung der E. Blum & Co AG vom 10. Dezember 2010 im Betrag von CHF 4'271.00 ex- klusive Mehrwertsteuer (act. 56 S. 2 Ziff. 2; act. 56_2) ein. Schliesslich machte er weitere notwendige Auslagen geltend, nachdem der Vertreter der Beklagten 3 sowohl für die Instruktionsverhandlung vom 7. Dezember 2012 als auch für die Hauptverhandlung vom 25. April 2013 zum persön- lichen Erscheinen verpflichtet gewesen sei. Im einzelnen verlangte er die Erstattung der Kosten für das Flugticket von EUR 970.05 und EUR 683.75 (act. 56_4.a und act. 56_4.a) sowie jeweils je eine Übernachtung im Betrag von CHF 466.80 und CHF 473.50 (act. 56_3.c und act. 56_4.c). In der Eingabe vom 16. Mai 2013 (act. 61) nahm der Rechtsvertreter der Beklagten 3 zu den Anträgen der Klägerin betreffend Kostenverteilung Stellung und machte für den zusätzliche entstandenen Aufwand Anwalts- kosten von CHF 1'280.00 (3.2 Anwaltsstunden à CHF 400.00) zuzüglich 3 % Pauschalspesen (CHF 38.40), also insgesamt CHF 1'318.40 exklusive

E. 8.2

Gestützt auf Art. 3 lit. b KR-PatGer in Verbindung mit Art. 4 und Art. 5 KR-PatGer scheint eine Entschädigung für die berufsmässige rechtsan- waltliche Vertretung jeder Beklagten von Grössenordnung CHF 80'000.00 angemessen. Die Beklagten waren hier – wie erwähnt – berechtigt, je ei- nen eigenen Rechtsanwalt beizuziehen, da teilweise verschiedene Standpunkte zu vertreten waren. Grundsätzlich scheint es angemessen, für die Rechtsvertreter der Beklagten Entschädigungen in gleicher Gröö- senordnung zuzusprechen. Zu berücksichtigen ist indessen der Umstand, dass es die Rechtsvertreter der Beklagten 2 und 3 mit ausländischen Kunden zu tun hatten, wodurch ihnen entsprechend höherer Aufwand entstand. Das vom Rechtsvertreter der Beklagte 1 geltend gemachte Honorar von insgesamt CHF 80'359.80 sowie der geltend gemachte Zusatzaufwand von CHF 1'153.60 (act. 57_1; act. 60 RZ 8) sind aufgrund der soeben gemachten Überlegungen zuzusprechen. Hingegen liegt das vom Rechtsvertreter der Beklagten 2 geltend gemach- te Honorar von CHF 204'245.50 (act. 54_1) weit ausserhalb des Tarif- rahmens. Zugesprochen werden können CHF 85'000.00 inkl. Nebenkos- ten. Das vom Rechtsvertreter der Beklagten 3 geltend gemachte Honorar von CHF 77'476.60 sowie der geltend gemachte Zusatzaufwand von CHF 1'318.40 (act. 56_1; act. 61 RZ 9) sind als tarifgemäss zuzusprechen.

E. 8.3

Das von der Beklagten 2 geltend gemachte Honorar für die Patent- anwälte in der Höhe von CHF 59'830.00 (act. 54_2) scheint angemessen und wird von der Klägerin auch nicht bestritten. Es ist zuzusprechen. Die von der Beklagten 2 geltend gemachten Auslagen in der Höhe von CHF 418.00 und EUR 2'095.84 (act. 54 _ 3) sind ebenfalls ausgewiesen und zuzusprechen. Ferner sind auch die von der Beklagten 3 geltend ge- machten

Patentanwaltskosten von CHF 4'271.00 (act. 56_2) sowie die Auslagen von insgesamt EUR 1'653.80 und CHF 940.30 ausgewiesen und zuzusprechen.

E. 8.4

Anzufügen bleibt, dass das Ansinnen der Klägerin, von den gemäss Tarif ermittelten Rechtsanwaltsentschädigungen die Patentanwaltskosten abzuziehen (act. 62, Ziff. 1), dem Reglement über die Prozesskosten widerspricht. Dort wird festgelegt, dass die Patentanwaltskosten zusätzlich

O2012_013 Seite 12 zu den Rechtsanwaltskosten geltend gemacht werden können (Art. 3 lit. a und b in Verbindung mit Art. 4 und Art. 9 Abs. 1 KR-PatGer). Der Präsident verfügt:

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