

BPatGer O2025_005 vom 15. Januar 2026

Bundespatentgericht, 2026-01-15, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2025_005

FR: TFB O2025_005 du 15 janvier 2026

IT: TFB O2025_005 del 15 gennaio 2026

Regeste

Kosten: Parteientschädigung

Erwägungen

E. 1

Mit Klage vom 15. September 2025 prosequierte die Klägerin das Massnahmeverfahren S2024_008 und stellte folgende Rechtsbegehren: «1. Defendant shall be prohibited under the threat of a disciplinary fine of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code of Civil Procedure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b ZPO, as well as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292 Swiss Criminal Code (StGB) in the event of non-compliance to store, offer, sell, distribute, import, or otherwise place on the market, as well as possess for these purposes, and/or incite and/or assist third parties with respect to the storing, offering, selling, distributing, importing, or otherwise placing on the market, as well as possessing for those purposes, pharmaceutical products containing lisdexamfetamine dimesylate, in particular the pharmaceutical product “Lisdexamfetamin Spirig HC” (Swissmedic marketing authorization no. 69031).

E. 2

Mit ihrer Klageantwort vom 26. November 2025 stellte die Beklagte folgende Rechtsbegehren: «Preliminary I. Plaintiff is ordered to deposit with the Federal Patent Court, within 20 days, in cash or in the form of a guarantee from a bank with a branch in Switzerland, the sum of CHF 140'000.- (one hundred thousand),¹ as security for party costs. II. If the security provided for under prayer for relief I above is not provided, the infringement action dated September 15, 2025, shall be declared inadmissible. [...]»

E. 3

[...]

E. 4

Mit Schreiben vom 27. November 2025 ordnete der Präsident einen zwei-

¹ Sic. Die Zahl in Ziffern und die Zahl in Worten stimmen im Rechtsbegehren nicht überein.

O2025_005 Seite 3 ten Schriftenwechsel an und setzte der Beklagten Frist zur Replik und zur Stellungnahme zum Antrag auf Sicherheitsleistung an. [...]

E. 5

Mit Schreiben vom 11. Dezember 2025 nahm die Klägerin Stellung zum Antrag auf Sicherheitsleistung und stellte folgendes Rechtsbegehren: «The amount of security costs shall not exceed CHF 40,000 (CHF 35,000 for attorneys' fees and CHF 5,000 for potential

patent attorney work); and It shall be sufficient to submit the security (bank guarantee) together with the reply, i.e., by 26 January 2026.»

E. 6

Die Beklagte verzichtete mit Schreiben vom 12. Januar 2026 auf eine weitere Stellungnahme zu ihrem Antrag auf Sicherheitsleistung.

Sicherheit für Parteientschädigung

E. 7

Nach Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO hat die klagende Partei auf Antrag der be- klagten Partei Sicherheit für deren Parteientschädigung zu leisten, wenn sie keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz hat.

E. 8

Die Klägerin hat ihren Sitz in Lexington, Vereinigte Staaten von Amerika. Damit ist die Voraussetzung von Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO erfüllt und die Klägerin ist zur Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung der Beklagten zu verpflichten.

E. 9

Die Höhe der Sicherheit bemisst sich nach der zu erwartenden Parteien- schädigung, die im Falle des Unterliegens auszurichten wäre,² und zwar für das ganze Verfahren vor der angerufenen Instanz.³ Das Gericht ver-

2 BGE 140 III 444 E. 3.2.2; BGer, Urteil 4A_487/2021 vom 14. Dezember 2021, E. 6.2. 3 BK ZPO-STERCHI, Art. 99 N 9, Art. 100 N 4; BSK ZPO-HOFMANN/BAECKERT, Art. 99 N 81.

O2025_005 Seite 4 fügt bei der Abschätzung des im Verfahren anfallenden Aufwands über einen weiten Ermessensspielraum.⁴

E. 10

[Ausführungen zur Höhe der Sicherheitsleistung]

E. 11

Die Klägerin macht gestützt auf zwei Urteile des Bundesgerichts sowie die Lehrmeinung von GRÜTTER⁵ geltend, dass die Sicherheitsleistung nur für in der Zukunft anfallende Kosten verfügt werden könne und die Kosten für die Klageantwort folglich nicht sicherzustellen seien. Im angerufenen Urteil 4A_26/2013 vom 5. September 2013, E. 2.2, setzte sich das Bundesgericht mit der Frage auseinander, ob mit einer Sicher- heitsleistung vor der Berufungs- oder Beschwerdeinstanz eine rückwir- kende Sicherstellung der Parteikosten des erstinstanzlichen Verfahrens möglich wäre. Das Bundesgericht liess die Frage offen, hielt aber eher dafür («Il apparaît donc que»), dass der Berufungsbeklagte im Beru- fungsverfahren keine Sicherheiten zur Deckung der mit dem erstinstanzli- chen Verfahren verbundenen Kosten verlangen könne.⁶ Diese Frage liess das Bundesgericht auch im zweiten angerufenen Entscheid, Urteil 4A_46/2015 vom 27. März 2015, E. 3, offen, hielt aber mit Verweis auf die bereits ergangene bundesgerichtliche Rechtsprechung fest, dass in ei- nem bundesgerichtlichen Verfahren eine Sicherstellung nur für zukünftig entstehende Parteikosten verlangt werden könne. Nach dieser Recht- sprechung werde das Gesuch um Sicherstellung der Parteikosten gegen- standslos, wenn es zusammen mit der Beschwerdeantwort gestellt wer- de,⁷ was insbesondere für Beschwerdeverfahren geeignet

sei, bei denen sich die beklagte Partei in der Regel auf einen einzigen Schriftsatz beschränke.⁸ Ob das Bundesgericht diese für das bundesgerichtliche Verfahren geltende Regelung auch auf die Verfahren unter der ZPO anwenden würde, liess es bislang offen.⁹

4 BGE 140 III 444 E. 3.2.2. 5 DIKE ZPO-Grütter, Art. 99 N 4, und BGer, Urteil 4A_26/2013 vom 5. September 2013, E. 2.2; 4A_46/2015 vom 27. März 2015, E. 3. 6 BGer, Urteil 4A_26/2013 vom 5. September 2013, E. 2.3. 7 BGE 118 II 87 E. 2; BGer, Urteil 2_978/2012 vom 4. Mai 2013, E. 7, nicht publ. in: BGE 139 II 233; BGer, Urteil 4A_301/2011 vom 21. September 2011 E. 1, nicht publ.: in BGE 137 III 556; kritisch CR CPC-TAPPY, Art. 99 N 15. 8 BGE 132 I 134 E. 2.2. 9 BGE 140 III 444 E. 3; BGer, Urteil 4A_46/2015 vom 27. März 2015, E. 3, nicht publ. in BGE 144 III 155.

O2025_005 Seite 5 Die Klägerin beruft sich weiter auf die Lehrmeinung von MYRIAM GRÜTTER, wonach es sinnvoll sei, eine Sicherheitsleistung zu verlangen, bevor die Aufwände im Zusammenhang mit der Klageantwort anfallen, da die Sicherheitsleistung grundsätzlich nur zukünftige Kosten abdecke.¹⁰ Sie verweist dabei auf die oben zitierte Rechtsprechung. Die wohl herrschende Lehre spricht sich hingegen dafür aus, dass die Kosten der Ausarbeitung der Klageantwort zu berücksichtigen seien, wenn die Sicherheitsleistung mit der Klageantwort beantragt wird.¹¹

E. 12

SUTER/VON HOLZEN, a.a.O., Art. 100 N 9.

E. 13

[Ausführungen zur Höhe der Sicherheitsleistung]

E. 14

[Ausführungen zu weiteren prozessualen Anträgen] Der Präsident verfügt: 1. Die Klägerin wird in teilweiser Gutheissung des prozessualen Antrags der Beklagten vom 26. November 2025 verpflichtet, bis 26. Januar 2026 für die Parteientschädigung der Beklagten eine Sicherheit in der Höhe von CHF 80'000 auf das Konto Bundespatentgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, IBAN: CH37 0900 0000 6062 3648 2, Vermerk: Sicherheitsleistung zu leisten. 2. [...]

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