

BPatGer S2013_001 vom 21. März 2013

Bundespatentgericht, 2013-03-21, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_S2013_001

FR: TFB S2013_001 du 21 mars 2013

IT: TFB S2013_001 del 21 marzo 2013

Regeste

Äquivalenz, Erfinderische Tätigkeit, Fachrichtervotum, Freier Stand der Technik (Einrede), Massnahme superprovisorisch gutgeheissen, Patentansprüche Schutzbereich (Art. 69 EPÜ), Patentnichtigkeit Einrede, Rechtsbegehren, Zollrechtliche Massnahme

Erwägungen

E. 1

Der Gesuchgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz die Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon „D 1“ (Swissmedic Zulassungsnummer a), „D 2“ (Swissmedic Zulassungsnummer b), „D 3“ (Swissmedic Zulassungsnummer c) und „D 4“ (Swissmedic Zulassungsnummer d), insbesondere die am 19. Dezember 2012 und am 21. Dezember 2012 vom Zollinspektorat Pratteln bei der Einfuhr in die Schweiz zurückbehaltenen Produkte, selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen.

E. 2

Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Produkte gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 zurückzuführen, d.h. die ihr bekannten Abnehmer dieser Produkte innert einer Frist von maximal 5 Kalendertagen nach Rechtskraft dieses Urteils zu informieren, dass die Gesuchsgegnerin diese Produkte gegen Rückerstattung des Kaufpreises und der übrigen Auslagen zurücknimmt.

E. 3

Das Verbot gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 und die Verpflichtung gemäss Rechtsbegehren Nr. 2 seien superprovisorisch, d.h. zunächst ohne vorherige Anhörung der Gesuchgegnerin auszusprechen und den Parteien und der Eidgenössischen Zollverwaltung, Oberzolldirektion, Sektion Zollverfahren, Monbijoustrasse 40, 3011 Bern spätestens bis am 21. Januar 2013 zu eröffnen bzw. mitzuteilen.

E. 4

Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 3 seien das vorsorgliche Verbot gemäss Rechtsbegehren Nr. 1 und die Verpflichtung gemäss Rechtsbegehren Nr. 2 nach

S2013_001 Seite 3 Anhörung der Gesuchsgegnerin auszusprechen, wobei aber die Eidgenössische Zollverwaltung, Oberzolldirektion, Sektion Zollverfahren, Monbijoustrasse 40, 3011 Bern, bis spätestens am 21. Januar 2013 vorsorglich anzuweisen sei, alle im Rahmen der Hilfeleistung der Zollverwaltung betreffend Drospirenon und Ethinylestradiol am 19. Dezember 2012 und 21. Dezember 2012 vom Zollinspektorat Pratteln zurückbehaltenen Waren mindestens bis zur Eröffnung der Entscheidung über die Rechtsbegehren Nr. 1 und Nr. 2 hiervor zurückzubehalten.

E. 5

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchgegnerin. Die Klägerin stützte sich dabei auf zwei Streitpatente, das in einem Beschränkungsverfahren beschränkte europäische Patent EP 0 918 791 B3 (im Folgenden als '791 bezeichnet), sowie auf das im Rahmen eines Einspruchs und anschliessenden Beschwerdeverfahrens vor dem Europäischen Patentamt (EPA) rechtskräftig aufrechterhaltene europäische Patent EP 1 149 840 B1 (im Folgenden als '840 bezeichnet; zu beachten ist die von der Beschwerdekammer des EPA aufrechterhaltene Fassung der Ansprüche). Das Patent '840 geht auf eine Teilanmeldung zur Stammanmeldung des Patents '791 zurück. In der Sachverhaltsdarstellung wurde dargelegt, dass die Beklagte die Wirkstoffe der Produkte von der K beziehe, diese anschliessend von der L formuliert und konfektioniert und dann in die Schweiz eingeführt würden. Die K stelle den Wirkstoff entweder nach einem herkömmlichen Verfahren (in der Folge als "erstes Verfahren" bezeichnet) her, oder aber nach einem geänderten Verfahren (in der Folge als "zweites Verfahren" bezeichnet), bei welchem insbesondere für die Wasserabspaltung nicht p-Toluolsulfonsäure, sondern Pyridin/Wasser eingesetzt werde. Diese Herstellungsverfahren seien einerseits (erstes Verfahren) aus einem Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 26. Juni 2012 – dort auch im Zusammenhang mit der Frage der Verletzung der '840 – bekannt, und andererseits (zweites Verfahren) aus der Korrespondenz zwischen einem anderen Generikahersteller und der Lieferantin der Beklagten. 2. Mit Verfügung vom 9. Januar 2013 setzte der Präsident nach Einsicht in das klägerische Massnahmebegehren und in die Schutzschrift der Beklagten vom 28. Dezember 2012 der Beklagten eine kurze und nicht erstreckbare Frist bis 21. Januar 2013 zur Massnahmeantwort an (Art. 253 ZPO).

Sodann wies er das Zollamt Pratteln an, die gemäss dessen Schreiben

S2013_001 Seite 4 vom 19. und 21. Dezember 2012 zurückbehaltenen Einheiten D bis zu anderer Anordnung seitens des Bundespatentgerichts weiterhin zurückzubehalten.

Die Verfügung erging mit dem Hinweis, dass mit den Parteien im Hinblick auf die Festlegung eines Verhandlungstermins – für den Fall, dass sich eine Verhandlung nach Eingang der Massnahmeantwort als erforderlich erweisen sollte – umgehend Kontakt aufgenommen würde. Schliesslich wurde der Klägerin Frist bis 21. Januar 2013 zur Erstattung eines Kostenvorschusses in der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten von Fr. 30'000.— angesetzt.

3. In der fristgerecht eingegangenen Massnahmeantwort vom 21. Januar 2013 stellte die Beklagte folgende Anträge:

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