

BPatGer S2021_006 vom 26. April 2022

Bundespatentgericht, 2022-04-26, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_S2021_006

FR: TFB S2021_006 du 26 avril 2022

IT: TFB S2021_006 del 26 aprile 2022

Regeste

Erfinderische Tätigkeit, Fachmann, Gutachten (Privat), Örtliche Zuständigkeit international, Priorität, Unzulässige Änderung (Art. 123(2) EPÜ), Vollstreckung, Vorsorgliche Massnahme (provisorisch)

Erwägungen

E. 1

Am 11. Oktober 2021 reichte die Klägerin die Klageschrift ein mit folgenden Rechtsbegehren (Hervorhebungen zu den Unterschieden zwischen den verschiedenen Eventualanträgen diesserts hinzugefügt): «1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilprozessordnung (ZPO) und mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie einer Strafe (Busse) für die im Handelsregister eingetragenen leitenden Angestellten nach Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel mit dem Wirkstoff Sorafenib in Form von Sorafenib-Tosylat, insbesondere das Arzneimittel «Sorafenib Zentiva» (Swissmedic-Zulassung Nr. 68210), in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen.

E. 2

Eventualiter zu Ziff. 1 sei es der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilprozessordnung (ZPO) und mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie einer Strafe (Busse) für die im Handelsregister eingetragenen leitenden Angestellten nach Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel zur oralen Verabreichung mit dem Wirkstoff Sorafenib in Form von Sorafenib-Tosylat, insbesondere das Arzneimittel «Sorafenib Zentiva» (Swissmedic-Zulassung Nr. 68210), in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen.

E. 3

Eventualiter zu Ziff. 2 sei es der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilprozessordnung (ZPO) und mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie einer Strafe (Busse) für die im Handelsregister eingetragenen leitenden Angestellten nach Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel in einer oralen Dosierungsform mit dem Wirkstoff Sorafenib in Form von Sorafenib-Tosylat, insbesondere das Arzneimittel «Sorafenib Zentiva» (Swissmedic-Zulassung Nr. 68210), in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu

verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen.

S2021_006 Seite 3

E. 4

Eventualiter zu Ziff. 3 sei es der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilprozessordnung (ZPO) und mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie einer Strafe (Busse) für die im Handelsregister eingetragenen leitenden Angestellten nach Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel in der Form von Tabletten mit dem Wirkstoff Sorafenib in Form von Sorafenib-Tosylat, insbesondere das Arzneimittel «Sorafenib Zentiva» (Swissmedic-Zulassung Nr. 68210), in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen.

E. 5

Eventualiter zu Ziff. 4 sei es der Gesuchsgegnerin unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c Zivilprozessordnung (ZPO) und mindestens CHF 5'000 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie einer Strafe (Busse) für die im Handelsregister eingetragenen leitenden Angestellten nach Art. 292 StGB vorsorglich zu verbieten, Arzneimittel zur Behandlung von Krebs in der Form von Tabletten mit dem Wirkstoff Sorafenib in Form von Sorafenib-Tosylat, insbesondere das Arzneimittel «Sorafenib Zentiva» (Swissmedic-Zulassung Nr. 68210), in der Schweiz herzustellen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen, zu vertreiben, einzuführen, auszuführen oder sonst in den Verkehr zu bringen sowie zu diesen Zwecken zu besitzen und/oder Dritte dazu anzustiften und/oder dabei zu unterstützen

E. 6

Am 25. Januar 2022 nahm die Beklagte Stellung zur zweiten Rechtschrift der Klägerin. Darauf antwortete die Klägerin mit Eingabe vom 7. Februar 2022.

E. 7

Das Fachrichtervotum vom 7. Februar 2022 wurde am 8. Februar 2022 an die Parteien versandt.

E. 8

Die Beklagte fragte an, ob eine Stellungnahme zur Eingabe der Klägerin vom 7. Februar 2022 zusammen mit der Stellungnahme zur Massnahmenantwort als rechtzeitig angesehen würde, was das Gericht bestätigte. Am 4. März 2022 nahmen beide Parteien Stellung zum Fachrichtervotum, die Beklagte nahm gleichzeitig Stellung zur Eingabe der Klägerin vom 24. Februar 2022. Die Klägerin wiederum antwortete am 18. März 2022 auf die Stellungnahme der Beklagten.

E. 9

Am 4. April 2022 fand die mündliche Verhandlung statt.

E. 10

Mit Eingabe vom 14. April 2022 reichte die Klägerin ein Urteil des Handelsgerichts Wien vom 12. April 2022 und ein Urteil der Niederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel vom 5. April 2022 ein. Zuständigkeit

E. 11

Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA, die Beklagte in der Schweiz. Es liegt entsprechend ein internationaler Sachverhalt vor. Die örtliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für das vorliegende Massnahme-

S2021_006 Seite 5 verfahren ergibt sich aus den Art. 2 Abs. 1, 5 Abs. 3 und Art. 31 Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (SR 0.275.12) sowie Art. 10 und 109 IPRG. Geltend gemacht werden Ansprüche aus der Verletzung eines europäischen Patents; die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ergibt sich aus Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG. Es ist schweizerisches Recht anwendbar (Art. 110 Abs. 1 IPRG).

E. 12

Der Einzelrichter entscheidet in Dreierbesetzung, wenn es die rechtlichen oder tatsächlichen Verhältnisse erfordern (Art. 23 Abs. 3 PatGG). Vorliegend stellen sich technische Fragen, die eine Dreierbesetzung verlangen. Ausländische Verfahren

E. 13

Nationale Teile des europäischen Patents EP 2 305 255 B1, dessen Schweizer Teil Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist, waren Gegenstand von Urteilen ausländischer Gerichte. Die deutschen, belgischen und grossbritannienischen Teile von EP 2 305 255 B1 wurden durch das deutsche Bundespatentgericht mit Urteil vom 29. September 2021, dem High Court of Justice in England mit Urteil vom 8. Oktober 2021 und der Niederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel mit Urteil vom 5. April 2022 für ungültig befunden. Gegen die Urteile aus Deutschland und England sind Beschwerden hängig. Der Cour de Justice de Paris mit Urteil vom 29. September 2021, das Tribunal de Comercio de Barcelona Nr. 1 mit Urteil vom 19. Juli 2021 und die Rechtbank Den Haag mit Urteil vom 10. Dezember 2021 haben es mangels voraussichtlicher Rechtsbeständigkeit des jeweiligen Massnahmepatents abgelehnt, vorsorgliche Massnahmen gegen den Vertrieb von Sorafenibtosylat zu erlassen. Hingegen hat das Handelsgericht Wien mit Urteil vom 12. April 2022 vorsorgliche Massnahmen gegen den Vertrieb von Sorafenibtosylat gestützt auf den österreichischen Teil von EP 2 305 255 B1 erlassen.

S2021_006 Seite 6 Berücksichtigung verschiedener Eingaben

E. 14

Im summarischen Verfahren darf sich keine der Parteien darauf verlassen, dass das Gericht nach einmaliger Anhörung einen zweiten Schriftwechsel oder eine mündliche Hauptverhandlung anordnet.¹ Es besteht insofern kein Anspruch der Parteien darauf, sich zweimal zur Sache zu äussern. Grundsätzlich tritt der Aktenschluss nach einmaliger Äusserung ein.² Die Beschränkung auf einen einfachen Schriftenwechsel ändert nichts daran, dass den Parteien gestützt auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 29 Abs. 1 und 2 BV das Recht zusteht, zu jeder Eingabe der Gegenpartei Stellung zu nehmen, und zwar unabhängig davon, ob diese neue und erhebliche Gesichtspunkte enthält.³ Eine solche Stellungnahme im Rahmen des unbedingten Replikrechts darf jedoch keine Noven beinhalten.⁴

Unabhängig davon, ob ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet wurde, darf eine Partei jedoch auch im summarischen Verfahren mit neuen Behauptungen und Beweismitteln auf Noven reagieren, welche die Gegenpartei in ihrer letzten Rechtsschrift (zulässigerweise) vorgebracht hat.⁵ Voraussetzung dafür ist, dass die neuen Behauptungen oder Beweismittel der Gegenpartei kausal für die Noveneingabe sind, d.h. das Vorbringen der Noven veranlasst haben und in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Noven der Gegenpartei aufzufassen sind.⁶

E. 15

Die Parteien haben sich im vorliegenden Verfahren eine eigentliche Gutachterschlacht geliefert. Nachfolgend eine Übersicht der eingereichten Parteigutachten, wobei jedes Gutachten mit einem Satz beschrieben wird. Das darf nicht dahingehend verstanden werden, dass sich das Gutachten nur zu dem genannten Thema geäußert hat, sondern soll der Verständlichkeit dienen.

1 BGer, Urteil 4A_273/2012 vom 30. Oktober 2012 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 138 III 620.

2 BGE 144 III 117 E. 2.2. 3 BGE 144 III 117 E. 2.1. 4 BGE 144 III 117 E. 2.2. 5 Offen

gelassen in BGE 144 III 117 E. 2.3. 6 Analog BGE 146 III 55 E. 2.5.2 –

«Durchflussmessfühler».

S2021_006 Seite 7

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