

BPatGer S2023_011 vom 4. Dezember 2025

Bundespatentgericht, 2025-12-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_S2023_011

FR: TFB S2023_011 du 4 décembre 2025

IT: TFB S2023_011 del 4 dicembre 2025

Regeste

Beschreibung, Massnahme superprovisorisch gutgeheissen, Sistierung auf Antrag der Parteien

Erwägungen

E. 1

Mit Eingabe vom 27. Oktober 2023 reichte die Klägerin das vorliegende Gesuch um Erlass vorsorglicher (superprovisorischer) Massnahmen ein und stellte folgende Rechtsbegehren (Einfärbung durch die Klägerin): «1. Es sei am Standort der Gesuchsgegnerin an der Rechenstrasse 37 in 9014 St. Gallen eine Beschreibung, eventualiter ein Augenschein, des Herstellungsverfahrens des Arzneimittels Ferinject®) durchzuführen und festzustellen, dass dieses Herstellungsverfahren die folgenden Merkmale aufweist:

E. 1.1

Ein Verfahren zur Herstellung eines aktivierten Zuckereisenkomplexes, das den Schritt

E. 1.2

der Reaktion eines Zuckers, der eine Aldehyd-Endgruppe hat, mit Brom in einer Lösung

E. 1.2.1

mit einem pH zwischen 7,0 und 9,0 umfasst, worin Die Klägerin stützt ihren Anspruch auf genaue Beschreibung i.S.v. Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG auf den schweizerischen Teil des EP 930 (im Folgenden «Streitpatent»). Umfang der Offenlegung des Beschreibungsprotokolls

E. 1.2.2

i) der Zucker gewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Maltodextrinen und worin

E. 1.2.3

ii) das Brom in situ

E. 1.2.3.1

durch die Hinzugabe eines Hypochlorits eines Alkali- oder Erdalkalimetalls zu der Lösung hergestellt wird,

E. 1.2.3.2

die den zu aktivierenden Zucker und ein Bromid eines Alkali- oder Erdalkalimetalls enthält,

S2023_011 Seite 15

E. 1.2.3.3

wobei das Hypochlorit in stöchiometrischen Mengen mit Bezug auf die Aldehyd-Endgruppen hinzugefügt wird,

E. 1.2.3.4

worin das Hypochlorit nach und nach hinzugefügt wird, so dass niemals ein Überschuss von Hypochlorit der Lösung vorhanden ist,

E. 1.3

wobei in einem folgenden Schritt

E. 1.3.1

ein wasserlösliches Fe(III)-Salz, bei dem es sich um Eisentrichloridhexahydrat handelt, zu der Lösung, die den aktivierten Zucker enthält,

E. 1.3.2

beanspruchten Bereich liegt. Die Klägerin hat daher ein schützenswertes Interesse, die in Ziffer 2.2 angegebene Menge des eingesetzten Maltodextrins in der ersten Batchgrösse zu erfahren. Gemäss den Erläuterungen in Erwägung 27 ergeben die unter den Ziffern 2.6, 2.7, 2.8 und 2.1 (Dextrose-Äquivalent) offenbarten Informationen, dass keine stöchiometrischen Mengen i.S.v. Merkmal 1.2.3.3 vorliegen. Die Klägerin hat daher kein schützenswertes Interesse, das in Ziffer 2.1 angegebene Dextrose-Äquivalent des eingesetzten Maltodextrins zu erfahren. Zu den Ziffern 2.3 / 2.4 des Beschreibungsprotokolls

E. 1.3.3

wobei nach der Zugabe des Eisensalzes zu der Lösung, die den aktivierten Zucker enthält,

E. 1.3.3.1

der pH-Wert der Lösung auf einen Wert von 2,3 bis 2,7 eingestellt wird,

E. 1.3.3.2

indem eine Natriumhydrogencarbonatlösung, die 15% w/v Natriumhydrogencarbonat enthält,

E. 1.3.3.3

in einer Zeit zwischen 1 und 6 Stunden zugegeben wird,

E. 1.3.3.4

wobei der pH-Wert der Lösung anschliessend durch Zugabe einer Natriumhydroxidlösung auf einen Wert zwischen 8 und 12 gebracht wird, um eine Lösung zu erhalten, die den Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex enthält,

E. 1.3.4

wobei der pH-Wert der Lösung anschliessend durch Zugabe einer Natriumhydroxidlösung auf einen Wert zwischen 8 und 12 gebracht wird, um eine Lösung zu erhalten, die den Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex enthält,

E. 1.4

wobei der Fe(III)-aktivierte Zuckerkomplex einer Reinigung

E. 1.4.1

durch Ultrafiltration unterzogen wird,

E. 1.4.2

mit einer Membran mit einer Trenngrenze zwischen 400 und 50'000 Dalton für die Polysaccharidzucker,

E. 1.5

dadurch gekennzeichnet, dass dieser Komplex durch Erhitzen der ihn enthaltenden Lösung

E. 1.5.1

auf eine Temperatur zwischen 75° C und 95° C

E. 1.5.2

über einen Zeitraum zwischen 1 und 4 Stunden

E. 1.5.3

bei einem pH-Wert zwischen 9,0 und 12,0 stabilisiert wird. Die Beklagte widersetzt sich dieser Gliederung nicht, weshalb diesem Urteil die Merkmalsgliederung der Klägerin zugrunde gelegt wird. Zu Merkmal 1.2.1 ist anzumerken, dass gemäss der ursprünglich erteilten B1-Schrift der pH-Wert der Zuckerlösung in der Tat zwischen 7 und 9 (ohne S2023_011 Seite 16 Nachkommastelle) liegen muss. Im Laufe des Einspruchsverfahrens wurde der pH-Wert der Zuckerlösung aber auf zwischen 7,0 und 9,0 liegend eingeschränkt (mit Nachkommastelle), was die am 3. April 2024 veröffentlichte B2-Schrift reflektiert. Diese Fassung des EP 930 ist für das vorliegende Verfahren massgeblich. Merkmal 1.2.1 lautet daher:

E. 2

Im Rahmen der gemäss Ziff. 1 durchzuführenden Beschreibung bzw. des Augenscheins seien insbesondere folgende Ausgangsstoffe und Verfahrensbedingungen detailliert zu dokumentieren:

E. 2.1

Spezifikation des eingesetzten Maltodextrins (einschliesslich Dextrose-Äquivalent);

E. 2.2

Menge des eingesetzten Maltodextrins;

E. 2.3

Spezifikation des eingesetzten Bromsalzes;

E. 2.4

Menge des eingesetzten Bromsalzes;

E. 2.5

tatsächliche pH-Werte bzw. pH-Messungen während der Zuckeraktivierung;

E. 2.6

Spezifikation des eingesetzten Hypochlorits;

E. 2.7

und 2.8 des Beschreibungsprotokolls offenbarten Informationen zu erfahren. Zu Ziffer 2.9 des Beschreibungsprotokolls

E. 2.8

Konzentration des eingesetzten Hypochlorits;

E. 2.9

Zeitdauer/Art der Zugabe des Hypochlorits (einschliesslich Zugabegeschwindigkeit);

E. 2.10

Spezifikation des eingesetzten Eisenchlorids;

E. 2.11

Konzentration der eingesetzten Eisenchloridlösung in w/v;

S2023_011 Seite 4

E. 2.12

Verhältnis Eisen/Maltodextrin;

E. 2.13

tatsächliche pH-Werte bzw. pH-Messungen während der Komplexbildung;

E. 2.14

Spezifikation und Konzentration der eingesetzten Natriumhydrogencarbonatlösung;

E. 2.15

Zeitdauer der Komplexbildung;

E. 2.16

tatsächliche pH-Werte bzw. pH-Messungen nach der Erhöhung des pH- Werts durch Zugabe einer Base;

E. 2.17

Spezifikation der eingesetzten Base;

E. 2.18

Art und Zeitpunkt der Reinigung;

E. 2.19

Cut-off (Trenngrenze) der eingesetzten Membran;

E. 2.20

Temperatur beim Stabilisierungsschritt;

E. 2.21

Zeitdauer des Stabilisierungsschrittes;

E. 2.22

tatsächliche pH-Werte bzw. pH-Messungen während des Stabilisierungsschrittes;

E. 2.23

Spezifikation der beim Stabilisierungsschritt eingesetzten Base.

E. 3

Es seien Auszüge aus allfälligen Standardarbeitsanweisungen («SOP»), Herstellungsanweisungen, Chargendokumentationen, Protokolle von effektiv durchgeführten pH-Messungen, Bedienungsanleitungen und/oder Produktinformationen der im Zusammenhang mit dem Ferinject® Herstellungsverfahren seit Beginn der Produktion verwendeten Gegenstände, Maschinen und/oder Zutaten soweit sie die in den Ziffern 1.1 bis 1.5.3 genannten Merkmale des Ferinject® Herstellungsverfahrens bzw. die in den Ziffern 2.1 bis 2.23 erwähnten Ausgangsstoffe und Verfahrensbedingungen betreffen, in die Beschreibung bzw. das Augenschein-Protokoll gemäss Ziff. 1 aufzunehmen.

E. 4

Die Beschreibung bzw. der Augenschein gemäss Ziff. 1 sei superprovisorisch, d.h. unverzüglich und vorerst ohne vorherige Anhörung der Gesuchsgegnerin durchzuführen.

E. 5

Eventualiter zu Ziff. 4 sei der Gesuchsgegnerin zunächst superprovisorisch, d.h. unverzüglich und vorerst ohne Anhörung, unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- pro Tag der Zuwiderhandlung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c der Schweizerischen Zivilprozessordnung («ZPO») mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 Strafgesetzbuch («StGB») mit Busse im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, den Ferinject® Herstellungsprozess nach der Durchführung der Beschreibung bzw. des Augenscheins gemäss Ziff. 1 in irgendeiner Art zu verändern.

S2023_011 Seite 5

E. 6

Es sei den Rechtsvertretern der Gesuchstellerin sowie deren Patentanwältin zu gestatten, an der Beschreibung bzw. dem Augenschein gemäss Ziff. 1 teilzunehmen, nötigenfalls seien diese gegenüber der Gesuchstellerin zur Verschwiegenheit über alte Wahrnehmungen anlässlich der Beschreibung bzw. des Augenscheins zu verpflichten, wobei die Geheimhaltungs- verpflichtung mit der gerichtlichen Zustellung der Beschreibung bzw. des Augenscheinprotokolls in dem Umfang endet, in dem das Gericht die Beschreibung bzw. das Augenscheinprotokoll gegenüber der Gesuchstellerin offenlegt.

E. 7

Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 30. Juli 2025 Stellung und stellte folgende Rechtsbegehren: «1. Das am 14. Dezember 2023 erstellte Beschreibungsprotokoll sei der Gesuchstellerin mangels Rechtsschutzinteresses in keiner Form offenzulegen, das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 27. Oktober 2023 inkl. der Anträge aus act. 14 sei abzuweisen eventualiter als gegenstandslos abzuschreiben, soweit darauf einzutreten ist. Die Geheimhaltungspflichten gemäss Ziff. 1 der Verfügung vom 25. Januar 2024 (act. 11) gegenüber den Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin seien zeitlich unbefristet aufrechtzuerhalten. 2. Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 1: Sollte das Bundespatentgericht der Gesuchstellerin das Beschreibungsprotokoll offenlegen wollen, sei es wie in act. 9_18 bezeichnet zu berichtigen und zu schwärzen und neben den Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin einzig den im zwischen den Parteien geschlossenen Confidential Disclosure Agreement vom 2. Mai 2024 bezeichneten Personen offenzulegen ("Confidentiality Club"), wobei allen Personen im Confidentiality Club die zeitlich unbefristete Verpflichtung aufzuerlegen ist, die Informationen im

Beschreibungsprotokoll geheim zu halten und Personen ausserhalb des Confidentiality Clubs nicht offenzulegen, mit Ausnahme gegenüber dem Bundespatentgericht für eine allfällige Geltendmachung von angeblichen Ansprüchen der Gesuchstellerin aus dem schweizerisch/liechtensteinischen Teil des EP 1 858 930.

S2023_011 Seite 10 Den betroffenen Personen sei anzudrohen, dass eine Verletzung dieser Geheimhaltungspflichten als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB (Busse) bestraft werde. Soweit weitergehend, seien das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 27. Oktober 2023 abzuweisen eventualiter als gegenstandslos abzuschreiben soweit darauf einzutreten ist, und die Geheimhaltungspflichten gemäss Ziff. 1 der Verfügung vom 25. Januar 2024 (act. 11) gegenüber den Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin zeitlich unbefristet aufrechtzuerhalten. 3. Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2: Sollte das Bundespatentgericht das Beschreibungsprotokoll in einem weitergehenden Umfang als gemäss der be-richtigten und geschwärzten Version gemäss act. 9_18 offenlegen wollen, sei das Beschreibungsprotokoll nur den Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin und nur mit der Auflage zur Kenntnis zu bringen, dass die Rechtsvertreter und die Patentanwältin diesbezüglich gegenüber der Gesuchstellerin und Dritten zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Die Rechtsvertreter und die Patentanwältin der Gesuchstellerin dürfen das Beschreibungsprotokoll nur gegenüber dem Bundespatentgericht für eine allfällige Geltendmachung von angeblichen Ansprüchen der Gesuchstellerin aus dem schweizerisch/liechtensteinischen Teil des EP 1 858 930 offenlegen. Den betroffenen Personen sei anzudrohen, dass eine Verletzung dieser Geheimhaltungspflichten als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB (Busse) sowie Art. 321 StGB bestraft werde. Soweit weitergehend, seien das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 27. Oktober 2023 abzuweisen eventualiter als gegenstandslos abzuschreiben soweit darauf einzutreten ist, und die Geheimhaltungspflichten gemäss Ziff. 1 der Verfügung vom 25. Januar 2024 (act. 11) gegenüber den Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin zeitlich unbefristet aufrechtzuerhalten. 4. Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 3: Sollte das Bundespatentgericht das Beschreibungsprotokoll in einem weitergehenden Umfang als gemäss der be-richtigten und geschwärzten Version gemäss act. 9_18 und gegenüber einem weiteren Kreis von Personen als gemäss Rechtsbegehren Nr. 3 beantragt offenlegen wollen, sei das Beschreibungsprotokoll neben den Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin einzig den im zwischen den Parteien geschlossenen Confidential Disclosure Agreement vom 2. Mai 2024 bezeichneten Personen offenzulegen («Confidentiality Club»), wobei allen Personen im Confidentiality Club die zeitlich unbefristete Verpflichtung aufzuerlegen ist, die Informationen im Beschreibungsprotokoll geheim zu halten

S2023_011 Seite 11 und Personen ausserhalb des Confidentiality Clubs nicht offenzulegen, mit Ausnahme gegenüber dem Bundespatentgericht für eine allfällige Geltendmachung von angeblichen Ansprüchen der Gesuchstellerin aus dem schweizerisch/liechtensteinischen Teil des EP 1 858 930. Den betroffenen Personen sei anzudrohen, dass eine Verletzung dieser Geheimhaltungspflichten als Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen im Sinne von Art. 292 StGB (Busse) bestraft werde. Soweit weitergehend, seien das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 27. Oktober 2023 abzuweisen eventualiter als gegenstandslos abzuschreiben soweit darauf einzutreten ist, und die Geheimhaltungspflichten gemäss Ziff. 1 der Verfügung vom 25. Januar 2024

(act. 11) gegenüber den Rechtsvertretern und der Patentanwältin der Gesuchstellerin zeitlich unbefristet aufrechtzuerhalten. 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen inkl. Anwaltskosten von mindestens CHF 58'750 für den Zeitraum zwischen der Durchführung der genauen Beschreibung am 14. Dezember 2023 und dem 15. Januar 2024 sowie eine Entschädigung nach Tarif für den Zeitraum vom 16. Januar 2024 bis zum Urteilszeitpunkt; und einer Entschädigung für die notwendigerweise beigezogene Patentanwältin in der Höhe von CHF 12'937.- zu Lasten der Gesuchstellerin. und mit folgendem prozessualen Antrag 1. Die vorliegende Eingabe und die Beilagen 20-25 seien den Rechtsvertretern der Gesuchstellerin unter der Auflage zuzustellen, dass sie diese neben der Patentanwältin der Gesuchstellerin einzig den im zwischen den Parteien geschlossenen Confidential Disclosure Agreement vom 2. Mai 2024 bezeichneten Personen offenlegen dürfen («Confidentiality Club»), wobei allen Personen im Confidentiality Club die zeitlich unbefristete Verpflichtung aufzuerlegen ist, die Informationen im Beschreibungsprotokoll geheim zu halten und Personen ausserhalb des Confidentiality Clubs nicht offenzulegen, mit Ausnahme gegenüber dem Bundespatentgericht für eine allfällige Geltendmachung von angeblichen Ansprüchen der Gesuchstellerin aus dem schweizerisch/liechtensteinischen Teil des EP 1 858 930.»

E. 8

Mit Verfügung vom 4. August 2025 hiess der Präsident den prozessualen Antrag der Beklagten vom 30. Juli 2025 vorläufig teilweise gut und stellte den Rechtsvertretern der Klägerin die Eingabe vom 30. Juli 2025 und die Beilagen unter der Auflage zu, dass sie diese neben der Patentanwältin der Klägerin einzig den im zwischen den Parteien geschlossenen Confidential Disclosure Agreement vom 2. Mai 2024 bezeichneten Personen

S2023_011 Seite 12 offenlegen dürfen und verpflichtete diese Personen die in der Eingabe und den Beilagen enthaltenen Informationen geheim zu halten.

E. 9

Mit Eingabe vom 5. September 2025 nahm die Klägerin Stellung und stellte folgende Rechtsbegehren: «1. Die Rechtsbegehren der Gesuchsgegnerin seien abzuweisen. 2. Die in act. 14_43 gelb markierten Schwärzungen sowie die in Beilage 47 grün markierten Schwärzungen seien offenzulegen, und das in diesem Sinne angepasste Beschreibungsprotokoll sei Gianmaria Ristori, Riccardo Morandi, Gian Luca Sala, Luigi Santamaria, Luigi Fontanesi, Camilla Di Fonzo, Donald Rhoads, Cornelia Hoffmann, Thierry Calame sowie Barbara Abegg bekannt zu geben, verbunden mit der zeitlich unbefristeten Verpflichtung, die Informationen im Beschreibungsprotokoll geheim zu halten, solange und soweit diese nicht anderweitig öffentlich zugänglich sind. Eine Offenlegung gegenüber dem Bundespatentgericht sowie in den zwischen den Parteien in Italien und den USA hängigen Verfahren gegenüber den jeweiligen Gerichten sei zu gestatten. 3. Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 2 sei das Beschreibungsprotokoll gemäss act. 35_22 plus die darin orange markierten Schwärzungen gemäss Beilage 47 offenzulegen, und das in diese Sinne angepasste Beschreibungsprotokoll sei Gianmaria Ristori, Riccardo Morandi, Gian Luca Sala, Luigi Santamaria, Luigi Fontanesi, Camilla Di Fonzo, Donald Rhoads, Cornelia Hoffmann, Thierry Calame sowie Barbara Abegg bekannt zu geben, verbunden mit der zeitlich unbefristeten Verpflichtung, die Informationen im Beschreibungsprotokoll geheim zu halten, solange und soweit diese nicht anderweitig

öffentlich zugänglich sind. Eine Offenlegung gegenüber dem Bundespatentgericht sowie in den zwischen den Parteien in Italien und den USA hängigen Verfahren gegenüber den jeweiligen Gerichten sei zu gestatten. 4. Eventualiter zu Rechtsbegehren Nr. 3 sei das Beschreibungsprotokoll gemäss act. 35_22 Gianmaria Ristori, Riccardo Morandi, Gian Luca Sala, Luigi Santamaria, Luigi Fontanesi, Camilla Di Fonzo, Donald Rhoads, Cornelia Hoffmann, Thierry Calame sowie Barbara Abegg bekannt zu geben, verbunden mit der zeitlich unbefristeten Verpflichtung, die Informationen im Beschreibungsprotokoll geheim zu halten, solange und soweit diese nicht anderweitig öffentlich zugänglich sind. Eine Offenlegung gegenüber dem Bundespatentgericht sowie in den zwischen den Parteien in Italien und den USA hängigen Verfahren gegenüber den jeweiligen Gerichten sei zu gestatten.

S2023_011 Seite 13 5. Die Von der Gesuchsgegnerin geltend gemachten Anwaltskosten seien im Sinne des KR-PatGer zu reduzieren, und die als Auslagen geltend gemachten Kosten in der Höhe von CHF 12'937 seien nicht zu entschädigen. Prozessualer Antrag 1. Die Beilagen 24, 25 und 26 sowie die Abbildungen 1, 2 und 3 seien als verspätet aus dem Recht zu weisen und nicht zu beachten.»

E. 10

Die Beklagte nahm dazu wiederum mit Eingabe vom 24. September 2025 Stellung.

E. 11

Mit Schreiben vom 15. September 2025 teilte das Gericht den Parteien mit, dass der Spruchkörper durch den Richter mit technischer Ausbildung Alfred Köpf ergänzt wird. Prozessuales

E. 12

Ist das Verständnis eines technischen Sachverstands für den Entscheid von besonderer Bedeutung, muss das Gericht in Dreierbesetzung entscheiden (Art. 23 Abs. 3 PatGG). Mit der vorliegenden Verfügung ist über die von der Beklagten beantragten Geheimhaltungsmassnahmen zu entscheiden. Dafür bedarf es einer Interessenabwägung zwischen dem Informationsinteresse der Klägerin und dem Geheimhaltungsinteresse der Beklagten. Diese Abwägung ist im vorliegenden Fall, wo es um ein pharmazeutisches Herstellungsverfahren geht, nicht ohne technisches Verständnis möglich. Es wird daher in Dreierbesetzung entschieden. Angeblich verspätet eingereichte Urkunden, Beilagen 24-26, und Abbildungen 1-3

E. 13

Die Klägerin macht geltend, dass die Urkunden, Beilagen 24-26, sowie die Abbildungen 1-3 der Stellungnahme vom 30. Juli 2025 verspätet eingereicht worden seien. Das Argument der Beklagten, sie hätte die Unterlagen nicht vorher einreichen können, weil damals die Vertraulichkeitsvereinbarung vom Mai 2024 noch nicht unterzeichnet gewesen sei, verfange nicht, da sie entsprechende Geheimhaltungsmassnahmen auch im vorliegenden Verfahren hätte beantragen können. Die Beklagte hätte damit bereits in der

S2023_011 Seite 14 Stellungnahme vom 16. Januar 2024 angebliche Details zum Herstellungsverfahren von Ferinject® offenlegen müssen. Die Beklagte widerspricht dieser Argumentation.

E. 14

Keines der angeblich verspäteten Beweismittel und Abbildungen ist entscheidungsrelevant, weshalb offenbleiben kann, ob diese verspätet vorgetragen wurden. Der prozessuale Antrag der Klägerin vom 5. September 2025 ist daher abzuweisen. Streitpatent

E. 15

Das europäische Patent EP 1 858 930 B1 (im Folgenden «EP 930») wurde am 14. März 2006 mit Prioritätsanspruch vom 15. März 2005 angemeldet und am 20. Juli 2011 erteilt. Mit Entscheidung vom 9. März 2022 kam die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts zum Schluss, dass der Gegenstand von Hilfsantrag 6 ausgehend von der WO 2004/037865 A1 erfinderisch sei. Die daraufhin angepasste Beschreibung akzeptierte die Einspruchsabteilung mit Entscheidung vom 4. August 2023. EP 930 beansprucht ein Verfahren zur Herstellung von dreiwertigen Eisenkomplexen mit dem Polysaccharid Maltodextrin. Die Klägerin gliedert Anspruch 1 auf der Grundlage des Hilfsantrags 6 in die folgenden Merkmale:

E. 16

Bei der Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG handelt es sich um einen spezialgesetzlich geregelten Anspruch im Sinne von Art. 158 Abs. 1 lit. a ZPO.¹ Die Beschreibung dient somit nicht nur der Beweissicherung, sondern kann auch der Beschaffung von Beweismitteln oder zur Klärung der Prozessaussichten dienen, nicht aber einer Ausforschung oder allgemeinen umfassenden Informationsbeschaffung.² Nachdem die Beschreibung durchgeführt wurde, erhält die Beklagte Gelegenheit, im Beschreibungsprotokoll enthaltene Geschäftsgeheimnisse, die der Gegenseite nicht offengelegt werden dürfen, zu kennzeichnen, wobei diese Schwärzungen in jedem einzelnen Fall zu begründen sind.³ Macht die Beklagte auf diese Weise Geschäftsgeheimnisse geltend, entscheidet das Gericht in einer Interessenabwägung, inwieweit der Inhalt des Beschreibungsprotokolls der Klägerin offengelegt wird. Dabei hat das Gericht abzuwägen zwischen dem Interesse der Patentinhaberin (oder ausschliesslichen Lizenznehmerin) an der Offenlegung der für die Beurteilung, ob eine Patenverletzung vorliegt, relevanten Informationen einerseits und dem Interesse der Beklagten an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse andererseits.⁴

1 BGE 138 III 76 E. 2.4.1 – «Schlammzuführung». 2 CALAME/DORIGO, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger [Hrsg.], Patentgerichtsgesetz (PatGG), Kommentar, Vorbemerkungen zu Art. 23 PatGG N 133 f. 3 BPatGer, Urteil S2013_008 vom 30. August 2013, E. 8. 4 BPatGer, Urteil S2012_007 vom 23. August 2012, E. 5; CALAME/DORIGO, a.a.O., Vor Art. 23 N 172; SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 77 N 33.

S2023_011 Seite 17 An der Geheimhaltung einer patentverletzenden Ausführungsform oder eines patentverletzenden Verfahrens hat die Beklagte kein schützenswertes Interesse; das Interesse der Klägerin, ihre Rechte aus dem Patent durchsetzen zu können, geht in diesem Fall regelmässig vor.⁵ Andererseits hat die Beklagte in der Regel ein schützenswertes Interesse daran, dass der Klägerin nicht offengelegt wird, wie eine Ausführungsform oder ein Verfahren ausgestaltet ist, wenn diese(s) nicht patentverletzend ist.⁶ Zwar sprengt eine umfassende Beurteilung einer möglichen Patentverletzung den Rahmen des Beschreibungsverfahrens,⁷ das Gericht kommt aber im Rahmen der Interessenabwägung nicht umhin, zumindest vorläufig zu prüfen, ob die angegriffene Ausführungsform oder das angegriffene Verfahren in den Schutzbereich des Streitpatents fallen könnte.⁸

E. 17

Wie eben erläutert dient die Beschreibung nicht nur der Klärung der Pro- zessaussichten, sondern auch der Beschaffung von Beweismitteln. Nach- dem das Gericht zwischen den Interessen der Parteien abgewogen hat und feststeht, welche Informationen der Klägerin offenzulegen sind, verlangt es der Zweck der Beschreibung, dass die Klägerin mit dem Beschreibungs- protokoll ein taugliches Beweismittel hat. Dies setzt voraus, dass sie es nach Belieben benützen und an Drittparteien weitergeben darf.⁹ Das bereinigte Beschreibungsprotokoll darf daher keine schützenswerten Geheimnisse mehr enthalten. Macht die Beklagte berechtigterweise gel- tend, dass in der bereinigten Fassung des Beschreibungsprotokolls weiter- hin Geschäftsgeheimnisse enthalten sind, an deren Geheimhaltung sie ein schützenswertes Interesse hat, und legt sie diese im Verfahren nur unter Geheimhaltungsmassnahmen offen, sind diese nach wie vor nicht allge- mein bekannt oder leicht zugänglich.¹⁰ Entsprechende Informationen sind daher nicht offenzulegen. Die der Klägerin zugestellte Fassung des

5 Im Ergebnis bereits BPatGer, Urteil S2013_008 vom 30. Oktober 2013, E. 14; aus der Lehre SCHWEIZER, Der Anspruch auf genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG, in: sic! 2010 S. 930-938, S. 933, m.w.H. 6 CALAME, Beweissicherung im Zusammenhang mit Patentverletzungsklagen in der Schweiz ab 2011: Überlegungen zur «saisie helvétique», in: Oertle/Wolf/Breitenstein/Diem (Hrsg.), M&A: Recht und Wirtschaft in der praxis: Liber amicorum für Rudolf Tschäni, Zürich 2010, S. 485-504, S. 502; CALAME/DORIGO, a.a.O., Vor Art. 23 N 172; HILTI/STAUBER/KÖPF/CARREIRA, Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Auflage, Bern 2021, S. 379 f. 7 BPatGer, Urteil S2013_008 vom 30. Oktober 2013, E. 11. 8 SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 77 N 33. 9 CALAME/DORIGO, a.a.O., Vor Art. 23 N 158 f. 10 Vgl. zum Geheimnisbegriff BGE 103 IV 283 E. 2b.

S2023_011 Seite 18 Beschreibungsprotokolls ist nicht Gegenstand weiterer Geheimhaltungs- massnahmen, da ihr Wert als Beweismittel dann eingeschränkt wäre.¹¹ Schützenswertes Interesse an der Offenlegung des Beschreibungs- protokolls

E. 18

Die Beklagte macht geltend, dass sie ausgewählten Vertretern der Klägerin im Rahmen von Vergleichsgesprächen und unter der Geheimhaltungsver- einbarung vom 2. Mai 2024 Informationen offengelegt habe, die über die Informationen hinausgingen, die das Beschreibungsprotokoll offenbare. Damit verfüge die Klägerin bereits über genügend Informationen, um fest- zustellen, dass das Herstellungsverfahren für Ferinject® das Streitpatent nicht verletze. Die Klägerin habe daher an der Offenlegung der geschwärz- ten Stellen im Beschreibungsprotokoll kein schützenswertes Interesse mehr und das Gesuch sei abzuweisen. Die Klägerin macht geltend, dass ihr schützenswertes Interesse nicht erlo- schen sei, da sie die unter der Geheimhaltungsvereinbarung vom 2. Mai 2024 erhaltenen Informationen in einem Gerichtsverfahren nicht verwen- den dürfe.

E. 19

Die Geheimhaltungsvereinbarung vom 2. Mai 2024 sieht in Ziffer 5 vor: «The Receiving Party shall not use the Disclosing Party's Confidential In- formation received under this Agreement in any legal dispute and/or in any manner that would constitute a violation of any applicable laws or regula- tions and nothing in this Agreement grants the Receiving Party the right to retain, distribute, or commercialize any Confidential Information.». Der

Klägerin ist es entsprechend untersagt, die unter der Geheimhaltungsvereinbarung vom 2. Mai 2024 erhaltenen vertraulichen Informationen für eine eventuelle Patentverletzungsklage zu verwenden. Sie hat daher nach wie vor ein schützenswertes Interesse daran, ein Protokoll der Beschreibung zu erhalten, das sie zum Beweis von Ansprüchen gegen die Beklagte oder Dritte in einem gerichtlichen Verfahren verwenden kann. Das beklagte Rechtsbegehren Nr. 1 gemäss Eingabe vom 30. Juli 2025 ist damit teilweise (im Umfang des ersten Satzes) abzuweisen.

11 A.M. CALAME/DORIGO, a.a.O., Vor Art. 23 N 159.

S2023_011 Seite 19

E. 20

Die weitere Prüfung, ob die strittigen Informationen im Protokoll offenzulegen sind, folgt der Gliederung gemäss Rechtsbegehren Nr. 2 der Klägerin vom 27. Oktober 2023, nach dessen Nummerierung die Informationen in das Protokoll aufgenommen wurden, und der von der Beklagten eingereichten geschwärzten Fassung des Protokolls. Zu den Ziffern 2.1 und 2.2 des Beschreibungsprotokolls

E. 21

Die Klägerin macht geltend, dass sie die eingesetzte Maltodextrin-Menge beziehungsweise das Dextrose-Äquivalent kennen müsse, um feststellen zu können, ob das Hypochlorit in stöchiometrischen Mengen mit Bezug auf die Aldehyd-Endgruppe hinzugefügt werde (Merkmal 1.2.3.3) und um das Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker (Merkmal 1.3.2) berechnen zu können. Die Beklagte wendet ein, dass die Informationen für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant seien. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausführungen in der Gesuchsantwort, die der Gesuchstellerin nicht offengelegt wurden.

E. 22

Der Klägerin ist dahingehend zuzustimmen, dass es notwendig ist, das Dextrose-Äquivalent und das Gewicht des eingesetzten Maltodextrins zu kennen, um die Anzahl mol des verwendeten Maltodextrins zu berechnen, was wiederum erlaubt, die stöchiometrische Menge des Hypochlorits mit Bezug auf die Aldehyd-Endgruppen i.S.v. Merkmal 1.2.3.3 zu berechnen. Ebenso wird die eingesetzte Maltodextrin-Menge benötigt, um das Verhältnis von Eisen und Maltodextrin i.S.v. Merkmal 1.3.2 zu ermitteln. Ziffer 2.2 enthält Angaben zur eingesetzten Maltodextrin-Menge für eine erste Batchgrösse und eine zweite Batchgrösse. Die eingesetzte Menge an Hypochlorit wird in Ziffer 2.7 aber nur für die erste Batchgrösse spezifiziert. Ebenso beziehen sich die unter Ziffer 2.12 gemachten Angaben in Bezug auf das Verhältnis von Eisen/Maltodextrin ausschliesslich auf die erste Batchgrösse. Für die zweite Batchgrösse lässt sich aus den Angaben im Beschreibungsprotokoll somit nichts zum Verhältnis i.S.v. Merkmal 1.3.2 oder Merkmal 1.2.3.3 ableiten. Die Klägerin hat daher kein schützenswertes

S2023_011 Seite 20 Interesse, die in Ziffer 2.2 angegebene Menge des eingesetzten Maltodextrins in der zweiten Batchgrösse zu erfahren. Wie nachstehend in Erwägung 30 dargelegt, ergeben die in den Ziffern 2.10, 2.11 und 2.12 offenbarten Informationen zum eingesetzten Eisenchlorid ein Verhältnis von reinem Eisen zu Zucker, das im von Merkmal

E. 23

Die Klägerin beanstandet die Schwärzungen in diesen Ziffern des Beschreibungsprotokolls nicht. Die Beklagte macht keine nicht geschwärzten Geschäftsgeheimnisse geltend und solche sind auch nicht ersichtlich. Entsprechend sind die Schwärzungen gemäss der Eingabe der Klägerin vom 16. Januar 2024 vorzunehmen. Zu Ziffer 2.5 des Beschreibungsprotokolls

E. 24

Die Klägerin macht geltend, dass allgemein bekannt sei, dass der pH-Wert im Verlauf der anspruchsgemässen Reaktion abnehme. Daher sei es möglich, dass der pH-Wert im kritischen Bereich liege, weshalb die Werte des Gelb- und Rotalarms offengelegt werden müssten. Die Beklagte bestreitet, dass Merkmal 1.2.1 durch das streitgegenständliche Verfahren verwirklicht werde. Merkmal 1.2.1 sehe vor, dass die Reaktion eines Zuckers in einer Lösung mit einem pH-Wert zwischen 7,0 und 9,0 erfolge. Ziffer 2.5 des geschwärzten Protokolls zeige, dass die Zuckeraktivierung während des Herstellungsverfahrens von Ferinject® bei einem pH-Wert zwischen [Werte den Parteivertretern bekannt] stattfinden müsse. Ferner werde bei einem pH-Wert von kleiner als [Wert den Parteivertretern bekannt] der Rotalarm ausgelöst, das heisse, dass die Charge nicht mehr weiterverarbeitet werde, falls der pH-Wert unter diesen Wert falle. Damit

S2023_011 Seite 21 sei klar, dass das angegriffene Herstellungsverfahren nicht unter das Streitpatent falle.

E. 25

Umfasst ein Patentanspruch einen Zahlenbereich, gilt die Regel, dass die letzte angegebene Stelle von Zahlenwerten der Messgenauigkeit entspricht. Falls keine anderen Fehlergrenzen angegeben sind, wird der Maximalfehler für die letzte angegebene Stelle aus der Rundungskonvention abgeschätzt.¹² Merkmal 1.2.1 beansprucht einen pH-Wert zwischen 7,0 und 9,0. Bei konventioneller Rundung umfasst der Schutzbereich daher einen pH-Wert zwischen 6,95 und 9,04. Es ist daher ausgeschlossen, dass der pH-Wert während der Aktivierung des Zuckers gemäss dem streitgegenständlichen Verfahren auch nur zeitweise in den Schutzbereich des Streitpatents fällt. Die Werte für den Gelbalarm Minimum und den Rotalarm Minimum sind im Beschreibungsprotokoll daher nicht offenzulegen, ebenso wenig wie die weiteren in Ziffer 2.5 nicht geschwärzten pH-Werte, da diese ebenfalls ausserhalb dieses gerundeten Zahlenbereichs liegen. Die Soll-Werte des streitgegenständlichen Herstellungsverfahrens sind glaubhaft Geschäftsgeheimnisse der Beklagten. Zu den Ziffern 2.6 / 2.7 / 2.8 des Beschreibungsprotokolls

E. 26

Die Klägerin macht geltend, dass sie die eingesetzte Hypochloritmenge bzw. -konzentration kennen müsse, um feststellen zu können, ob das Hypochlorit in stöchiometrischen Mengen bezogen auf die Aldehyd-Endgruppe zugegeben wird. Die Beklagte wendet ein, dass die Informationen für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant seien. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausführung in der Gesuchantwort, die der Gesuchstellerin nicht offengelegt wurden. Sie macht dort geltend, dass einzig das stöchiometrische Verhältnis von Javelwasser zu den Aldehydendgruppen im Zucker massgebend seien.

E. 27

Der Klägerin ist dahingehend zuzustimmen, dass es grundsätzlich notwendig ist, die eingesetzte Hypochloritmenge bzw. -konzentration zu kennen, um feststellen zu können, ob

das Hypochlorit i.S.v. Merkmal 1.2.3.3 in

12 BPatGer, Urteil O2021_004, O2021_005 vom 20. April 2023, E. 71 – «Deferasirox».

S2023_011 Seite 22 stöchiometrischen Mengen bezogen auf die Aldehyd-Endgruppe des ein- gesetzten Maltodextrins zugegeben wird. Hierfür muss einerseits die Anzahl mol (= Stoffmenge) der Aldehydgruppen als auch die Anzahl mol des Hypochlorits bekannt sein. Wie im Streitpatent, Abs. [0046], erläutert, reagiert jeweils eine Formeleinheit des Hypochlorits (NaClO) in einem ersten Reaktionsschritt 1) u.a. zu Brom (Br₂), das im zweiten Reaktionsschritt 2) mit einem Aldehydendgruppen-tragenden Mo- lekül R-CHO weiterreagiert. Damit liegen im vorliegenden Fall dann stöch- iometrische Mengen vor, wenn die Stoffmenge von Hypochlorit gleich der Stoffmenge der Aldehyd-Endgruppen ist bzw. wenn deren molares Verhält- nis gleich 1 ist. Dies bedeutet, dass weder ein Überschuss noch ein Mangel eines der zu berücksichtigenden Reaktanden (Hypochlorit und Aldehy- dendgruppen-tragendes Molekül R-CHO) vorliegt. Maltodextrin ist ein wasserlösliches Kohlenhydratgemisch, das durch Hyd- rolyse von Stärke (Poly- α -Glucose) hergestellt wird. Es ist ein Gemisch, das Monomere, Dimere, Oligomere und Polymere der Glucose enthalten kann. Je nach Hydrolysegrad unterscheidet sich die prozentuale Zusam- mensetzung. Diese wird durch das Dextrose-Äquivalent (DE) beschrieben. Das Dextrose-Äquivalent ist eine Masseinheit, die sich auf den Gehalt an reduzierenden Zuckern in einem Produkt bezieht und den prozentualen Massenanteil reduzierender Zucker (berechnet als Glucose) an der Tro- ckensubstanz angibt. In allen Glucosepolymeren beginnt die Molekülkette mit einem reduzierenden Zucker. Bei Maltodextrin wird die endständige α -D-Glucoseeinheit be- ziehungsweise der reduzierende Zucker vom geschlossenen Ring in eine offenkettige Form umgewandelt und bildet so eine Aldehydgruppe. Die Klägerin führt im Massnahmegesuch folgendes aus: «Aus der einge- setzten Menge und dem DE lässt sich die Anzahl mol des verwendeten Maltodextrins mit der nachfolgenden Formel bestimmen: » Dies wird von der Beklagten nicht bestritten und zeigt, dass für die Berech- nung das Dextrose-Äquivalent (DE) (Ziffer 2.1) und die Menge an Malto- dextrin (Ziffer 2.2) erforderlich ist. Auch wenn dies von der Klägerin nicht ausdrücklich behauptet wird, steht der Wert n offensichtlich für die Anzahl

S2023_011 Seite 23 mol der Glucoseäquivalente, die wiederum der Anzahl mol an Aldehyd- gruppen entspricht. Für die erste in Ziffer 2.2 genannte Batchgrösse und dem Dextrose-Äqui- valent aus Ziffer 2.1 kann unter Verwendung der oben genannten Formel somit der Wert n bzw. die Anzahl mol der Aldehydgruppen bestimmt wer- den. Für das verwendete Natrium-Hypochlorit ergibt sich aus den Angaben in Ziffern 2.6, 2.7 und 2.8 sowie dem aus dem Periodensystem der Elemente herleitbaren Molekulargewicht von Natrium-Hypochlorit von 77.44 g/mol die Anzahl mol des eingesetzten Natrium-Hypochlorits. Ein Vergleich der beiden Werte zeigt, dass die Anzahl mol des Hypochlorits deutlich verschieden ist von den Anzahl mol der Aldehydgruppen. Damit liegen keine stöchiometrischen Mengen i.S.v. Merkmal 1.2.3.3 vor. Die Klägerin hat daher kein schützenswertes Interesse, die in Ziffern 2.6,

E. 28

Die Klägerin beanstandet die Schwärzung in diesen Ziffern nicht. Die Be- klagte macht keine nicht geschwärzten Geschäftsgeheimnisse geltend und solche sind auch nicht ersichtlich. Entsprechend sind die Schwärzungen gemäss der Eingabe der Klägerin vom 16. Januar 2024 vorzunehmen. Zu den Ziffern 2.10, 2.11 und 2.12 des Beschreibungsprotokolls

E. 29

Die Klägerin argumentiert, sie müsse die eingesetzte Eisenchloridmenge bzw. -konzentration kennen, um das Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker (Merkmal 1.3.2) berechnen zu können. Die Beklagte wendet ein, dass die Informationen für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant seien. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausführungen in der Gesuchsantwort, die der Gesuchstellerin nicht offengelegt wurden.

E. 30

Um das Gewichtsverhältnis von Eisen zu Zucker i.S.d. Merkmals 1.3.2 zu S2023_011 Seite 24 berechnen, muss die Klägerin 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 Beschreibung des Streitpatents (Berechnung des Gewichtsverhältnisses bei Beispiel 1) lassen erkennen, dass in Merkmal 1.3.2 das Verhältnis des reinen Eisens zum Zucker gemeint ist. Die in Ziffern 2.10, 2.11 und 2.12 offenbarten Informationen zum eingesetzten Eisenchlorid ergeben ein Verhältnis von reinem Eisen zu Zucker, das im von Merkmal 1.3.2 beanspruchten Bereich liegt. Die Klägerin hat daher ein schützenswertes Interesse daran, diese Informationen zu erfahren. Zu den Ziffern 2.13 / 2.16 des Beschreibungsprotokolls

E. 31

Die Klägerin macht geltend, dass sie die pH-Werte um 9:21 Uhr und um 12:51 Uhr (Ende der Komplexbildung) kennen müsse, um die Verletzung der Merkmale 1.3.3.1 und 1.3.4 beurteilen zu können. Die Beklagte wendet ein, dass die Informationen für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant seien. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausführung in der Gesuchsantwort, die der Gesuchstellerin nicht offengelegt wurden. Sie macht dort im Wesentlichen geltend, dass sie freiwillig offenlegte, dass sie keine Natriumhydrogencarbonat-Lösung verwende. Dies genüge, um eine Verletzung auszuschliessen.

E. 32

Merkmal 1.3.3.1 verlangt, dass der pH-Wert der Lösung auf einen Wert von 2,3 bis 2,7 eingestellt wird; Merkmal 1.3.4 auf einen Wert von 8 bis 12. Die Lösung gemäss Merkmal 1.3.4 ist dabei die (finale) Lösung, die den Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex enthält, der danach der Reinigung unterzogen wird. Diese Lösung hat beim beklaglichen Verfahren gemäss Protokoll einen pH-Wert, der deutlich ausserhalb des von Merkmal 1.3.4 beanspruchten Bereichs liegt. Der tatsächlich gemessene pH-Wert gemäss Merkmal 1.3.3.1 liegt ausserhalb des von Merkmal 1.3.3.1 beanspruchten Bereichs; auch ausserhalb der Rundungsgrenzen. Die Soll-pH-Werte der Lösung nach Zugabe des basischen Salzes sind glaubhaft Geschäftsgeheimnisse der Beklagten.

S2023_011 Seite 25 Ausserdem offenbart das geschwärzte Protokoll, dass die Beklagte keine Natriumhydrogencarbonat-Lösung verwendet. Die Klägerin hat daher kein schützenswertes Interesse an der Kenntnis der tatsächlich gemessenen pH-Werte. Zu den Ziffern 2.14 / 2.15 des Beschreibungsprotokolls

E. 33

Die Klägerin beanstandet die Schwärzung in diesen Ziffern nicht. Die Beklagte macht keine nicht geschwärzten Geschäftsgeheimnisse geltend und solche sind auch nicht ersichtlich. Entsprechend sind die Schwärzungen gemäss der Eingabe der Klägerin vom 16.

Januar 2024 vorzunehmen. Zu Ziffer 2.17 des Beschreibungsprotokolls

E. 34

Die Klägerin macht geltend, dass sie die eingesetzte Base kennen müsse, um feststellen zu können, ob der pH-Wert der Lösung durch Zugabe einer Natriumhydroxidlösung auf einen Wert zwischen 8 und 12 gebracht werde (Merkmal 1.3.4). Die Beklagte wendet ein, dass die Informationen für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant seien. Im Übrigen verweist sie auf ihre Ausführung in der Gesuchantwort, die der Gesuchstellerin nicht offengelegt wurden.

E. 35

Merkmal 1.3.4 verlangt, dass «der pH-Wert der Lösung anschliessend durch Zugabe einer Natriumhydroxidlösung auf einen Wert zwischen 8 und 12 gebracht wird, um eine Lösung zu erhalten, die den Fe(III)-aktivierten Zuckerkomplex enthält». Wie vorstehend erörtert (E. 32), liegt der gemessene pH-Wert ausserhalb der Bandbreite von Merkmal 1.3.4. (E. 32). Für die Frage, ob Merkmal 1.3.4 verletzt ist, ist es irrelevant zu wissen, welche Base die Beklagte verwendet, wenn die tatsächlichen pH-Werte, die durch Zugabe einer Base gemäss Merkmal 1.3.4 erreicht werden, ausserhalb des beanspruchten Bereichs liegen. Die Klägerin hat kein schützenswertes Interesse daran, zu erfahren, welche spezifische Base die Beklagte in ihrem Verfahren zur Herstellung eines aktivierten Zuckereisenkomplexes einsetzt.

S2023_011 Seite 26 Zu den Ziffern 2.18 / 2.19 des Beschreibungsprotokolls

E. 36

Während die Klägerin in ihrer Eingabe vom 23. Februar 2024 noch keine Anmerkungen zu den Schwärzungen in den Ziffern 2.18 bis 2.23 machte, verlangt sie mit ihrer Eingabe vom 5. September 2025 erstmals die (teilweise) Offenlegung der Ziffern 2.18 und 2.19 des Beschreibungsprotokolls. Sie macht geltend, dass sie die Informationen zur Trenngrenze benötige, um feststellen zu können, ob die Membran eine Trenngrenze für die Polysaccharidzucker im Bereich von 400 bis 50'000 Dalton besitze. Die Beklagte kritisiert, dass dieser Offenlegungsantrag verspätet sei.

E. 37

Nachdem in Ziffer 2.18 festgestellt wird, dass das Verfahren der Beklagten Merkmal 1.4.1 nicht verwirklicht, hat die Klägerin kein schützenswertes Interesse an der Offenlegung der Trenngrenze der verwendeten Membran. Die von der Beklagten in diesem Verfahren freiwillig offengelegte Information, wie sie filtert, ist glaubhaft ein schützenswertes Geschäftsgeheimnis der Beklagten. Zu den Ziffern 2.20-2.23 des Beschreibungsprotokolls

E. 38

Die Klägerin beanstandet die Schwärzung in diesen Ziffern nicht.

E. 39

Die Ziffern 2.20-2.23 enthalten Informationen, die vom Schutzbereich des Streitpatents nicht erfasst werden und sind daher weitgehend zu schwärzen. Zu den Dokumentenbezeichnungen und Chargennummern im Beschreibungsprotokoll

E. 40

Soweit die massgeblichen Informationen der direkten Beobachtung nicht zugänglich sind – und das trifft auf den Grossteil der Merkmale des geltend gemachten Patentanspruchs zu – wurden sie aus Urkunden erschlossen. Im Beschreibungsprotokoll ist die jeweilige Quelle der Information durch die interne Dokumentenidentifikation der Beklagten, einen 15- bis 30-stelligen alphanumerischen Code, angegeben.

S2023_011 Seite 27 Die Beklagte argumentiert, die internen Dokumentenbezeichnungen, die Chargennummern und die Nummern der Produktionsanlage(n) seien für die Beurteilung, ob eine Patentverletzung vorliege, irrelevant, weshalb die Klägerin kein schützenswertes Interesse an ihrer Kenntnis habe. Die Klägerin verlangt die Offenlegung der Dokumentenbezeichnungen, Chargennummern und Nummern der Produktionsanlage(n) nicht. Entsprechend sind die Schwärzungen gemäss der Eingabe der Klägerin vom 16. Januar 2024 vorzunehmen. Berichtigung

E. 41

Auf Seite 3 des Beschreibungsprotokolls heisst es: «Der Präsident informiert, dass es sich um EP 1 554 315 handelt und dass die Beweisaufnahme von der Patentinhaberin beantragt wurde». Bei der Patentnummer handelt es sich um einen offensichtlichen Fehler, den das Gericht von Amtes wegen berichtigen kann. Die Patentnummer des Streitpatents lautet EP 1 858 930; dies wird berichtigt. Keine Geheimhaltungsmassnahmen in Bezug auf die freigegebene Fassung des Beschreibungsprotokolls

E. 42

Die Beklagte macht geltend, dass es sich auch bei den freiwillig gegenüber den Parteivertretern der Klägerin offenbarten Angaben um sensible Geschäftsgeheimnisse handeln würde. Demzufolge dürfe das Protokoll nur einem beschränkten Personenkreis offengelegt werden und nur in Verfahren vor dem Bundespatentgericht verwendet werden. Die Klägerin macht geltend, dass den Geheimhaltungsinteressen genüge getan sei, wenn das Protokoll den Mitgliedern des «Confidentiality Clubs» (Mitglieder gemäss Rechtsbegehren Nr. 2-4 der Eingabe vom 5. September 2025) offengelegt werde. Ausserdem müsse das Protokoll auch in den in Italien und den USA hängigen Verfahren verwendet werden dürfen.

E. 43

Die freizugebende Fassung des Beschreibungsprotokoll enthält keine Informationen mehr, an denen die Beklagte ein schützenswertes Geheimhaltungsinteresse hat. Diese Fassung kann die Klägerin somit ohne Einschränkungen verwenden. Die Anordnung weiterer Geheimhaltungsmassnahmen erübrigt sich.

S2023_011 Seite 28 Weitergeltung der angeordneten Geheimhaltungsmassnahmen

E. 44

Im Laufe des vorliegenden Verfahrens wurden vorsorglich verschiedene Geheimhaltungsmassnahmen angeordnet: i. Mit Verfügung vom 20. November 2023 wurden den Parteivertretern und der Patentanwältin der Klägerin verboten, der Klägerin und Dritten ihre anlässlich des Beschreibungstermins gemachten Wahrnehmungen mitzuteilen; ii. Mit Verfügung vom 22. Januar 2024 wurden die Parteivertreter und die Patentanwältin der Klägerin verpflichtet, die durch die Beklagte geschwärzte Fassung des Beschreibungsprotokolls vertraulich zu behandeln und auch der Klägerin nicht zugänglich zu machen (berichtigt gemäss Verfügung vom 25. Januar 2024); iii. Mit Verfügung vom 4.

August 2025 wurde den Parteivertretern der Klägerin verboten, die Eingabe der Beklagten vom 30. Juli 2025 mit Beilagen 20-25 anderen Personen als der Patentanwältin der Klägerin und den im zwischen den Parteien geschlossenen Confidential Disclosure Agreement vom 2. Mai 2024 bezeichneten Personen offenzulegen. Diese Geheimhaltungsmassnahmen wurden jeweils gestützt auf Art. 68 PatG angeordnet. Soweit das Bundesgericht für auf Art. 156 ZPO gestützte Geheimhaltungsmassnahmen festgehalten hat, dass diese nur für die Dauer des Prozesses angeordnet werden können,¹³ gilt dies nicht für auf die materiellrechtliche Grundlage von Art. 68 PatG gestützte Geheimhaltungsmassnahmen. Die Parteivertreter und die Patentanwältin der Klägerin dürfen Dritten, eingeschlossen der Klägerin, die ihnen durch dieses Verfahren zugänglich gemachten Informationen bezüglich des streitgegenständlichen Herstellungsverfahrens für einen aktivierten Zuckereisenkomplex auch nach Ende des Verfahrens nur soweit offenbaren, als sie sich aus dem bereinigten Beschreibungsprotokoll ergeben. Jede andere Anordnung würde den Zweck der Schwärzung, schützenswerte Geschäftsgeheimnisse der Beklagten nicht offenzulegen, unterlaufen.

13 BGE 148 III 84 E. 3.2.4.

S2023_011 Seite 29 Um jeden Zweifel auszuschliessen, ist im Dispositiv anzuordnen, dass die mit Verfügungen vom 20. November 2023, 22. Januar 2024 und 4. August 2025 (vorsorglich) angeordneten Geheimhaltungsmassnahmen über das Ende des Verfahrens gelten und, soweit sie vorsorglich angeordnet wurden, endgültig angeordnet werden.

E. 45

Um der Beklagten zu ermöglichen, gegen dieses Urteil Beschwerde einzureichen, ohne durch die sofortige Freigabe des bereinigten Beschreibungsprotokolls an die Klägerin vollendete Tatsachen zu schaffen, wird das bereinigte Protokoll der Beschreibung den Parteivertretern der Klägerin unter Anordnung des Verbots der Weitergabe an die Klägerin zugestellt, wobei dieses Verbot mit Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils dahinfällt. Kosten und Entschädigungsfolgen

E. 46

Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 100'000. Die Beklagte bestreitet dies und beziffert den Streitwert auf CHF 3 Mio., da es sich bei Ferinject® um das wirtschaftlich bedeutsamste Produkt der Beklagten mit einem Jahresumsatz von über CHF 1 Mia. handle und sich der Streitwert von vorsorglichen Massnahmen nach dem wirtschaftlichen Interesse der Klägerin richte. Der Streitwert des Massnahmeverfahrens bemisst sich nach ständiger Praxis des Bundespatentgerichts nach den voraussichtlichen Prozesskosten des möglichen Hauptsacheverfahrens.¹⁴ Die Klägerin bestreitet den Streitwert eines möglichen Hauptverfahrens von CHF 3 Mio. nicht. Davon ausgehend werden die Prozesskosten des Hauptverfahrens auf CHF 300'000 geschätzt (Art. 1 und 5 KR-PatGer; je CHF 100'000 für Entschädigungsbüher, Entschädigung für berufsmässige Vertretung und Ersatz notwendiger Auslagen für den Patentanwalt). Ausgehend von einem Streitwert von CHF 300'000 ist die Entscheidungsbüher auf CHF 15'000 festzulegen (Art. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 KR-PatGer) und einstweilen der Klägerin aufzuerlegen (Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO). Eine andere Verteilung in einem allfälligen Hauptverfahren bleibt vorbehalten. Die

¹⁴ So auch BGer vom 16. Januar 2014, 4A_589/2013, E. 4 (nicht publ. in BGE 140 III 12).

S2023_011 Seite 30 Entscheidgebühr ist aus dem Kostenvorschuss der Klägerin zu beziehen; der Fehlbetrag wird von ihr nachgefordert (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der rechtsanwaltliche Aufwand der Beklagten ist durch die Klägerin zu ersetzen, unter Vorbehalt einer Rückerstattung entsprechend dem Ausgang des Hauptverfahrens.¹⁵ Die Beklagte beantragt eine Parteientschädigung von CHF 58'750 für die Aufwände bis zum 15. Januar 2024 sowie eine Entschädigung nach Tarif für den Zeitraum ab dem 16. Januar 2024. Sie begründet ihre Aufwände damit, dass sie anlässlich der Beschreibung ein Anwaltsteam per Videokonferenz zuschalten musste, während ein anderes Anwaltsteam sich auf den Weg an den Ort der Beschreibung machen musste. Ausserdem sei die Erstellung der Rechtsschriften sehr aufwändig gewesen, da es sich um einen technisch komplexen Fall handelte und der Schutz der Geschäftsgeheimnisse der Beklagten enorm wichtig gewesen sei. Die Klägerin bestreitet diese Beträge und beantragt eine Kürzung auf die tarifliche Entschädigung. Die von der Beklagten beantragte Entschädigung übersteigt den tariflichen Rahmen von Art. 4-6 KR-PatGer bei weitem und ist in dieser Höhe auch sachlich nicht gerechtfertigt. Zwar mag die Wahrung der Geschäftsgeheimnisse der Beklagten in dieser Sache von besonderer Bedeutung gewesen sein. Dass die Beklagte vier externe Anwälte beizog (zwei via Videozuschaltung und zwei vor Ort) erscheint insbesondere vor dem Hintergrund, dass zusätzlich drei interne Mitarbeiter aus der Rechtsabteilung der Beklagten zugeschaltet waren, dennoch nicht erforderlich. Überdies gehen grosse Teile der Rechtsschriften der Beklagten an der Sache vorbei. Nach der Erstellung des Beschreibungsprotokolls geht es nur noch darum, in welchem Umfang der Klägerin der Inhalt des Protokolls offengelegt wird. Ausführungen, die darüber hinaus gehen, insbesondere jene über die angeblich fehlenden Voraussetzungen für die (superprovisorische) Anordnung einer genauen Beschreibung, sind nicht erforderlich. Die Entschädigung für die berufsmässige Vertretung ist entsprechend auf die tarifliche Entschädigung von CHF 15'000 zu kürzen.

E. 47

Die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess können praxisgemäss als notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO), allerdings nur bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der

15 BGE 140 III 30 E. 3.6.

S2023_011 Seite 31 Grössenordnung her im Bereich der rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer.¹⁶ Die Beklagte macht Kosten für den notwendigen Beizug eines Patentanwalts in der Höhe von CHF 12'937 geltend. Die Klägerin bestreitet diese Kosten und macht geltend, dass insbesondere die Kosten für die patentanwaltliche Beratung für die Eingabe vom 30. Juli 2025 nicht mehr nötig gewesen sei. Weiter bestreitet sie, dass die Beklagte die weiteren Kosten tatsächlich bezahlt hat. Die technischen Argumente der Klägerin in ihrer Eingabe vom 23. Februar 2024 beschränken sich auf drei Seiten und je Ziffer des Beschreibungsprotokolls auf einen kurzen Satz, weshalb die Passage offenzulegen sei. Der geltend gemachte Aufwand von CHF 5'512.50 für die Antwort auf diese technischen Argumente erscheint vor diesem Hintergrund nicht notwendig. Die Auslagen sind entsprechend um diesen Betrag zu kürzen. Die Klägerin ist demnach zu verpflichten, der Beklagten notwendige Auslagen für den Beizug eines Patentanwalts in der Höhe von CHF 7'425 zu ersetzen.

Das Bundespatentgericht erkennt: 1. Das Rechtsbegehren Nr. 1 der Beklagten gemäss Eingabe vom 30. Juli 2025 wird im Umfang von Satz 1 abgewiesen. 2. Der prozessuale Antrag der Klägerin vom 5. September 2025 wird abgewiesen. 3. In Gutheissung von Satz 2 des Rechtsbegehrens Nr. 1 der Beklagten gemäss Eingabe vom 30. Juli 2025 werden die mit Verfügungen vom 20. November 2023, Dispositiv-Ziff. 4, 22. Januar 2024, Dispositiv-Ziff. 2 (berichtigt gemäss Verfügung vom 25. Januar 2024) und 4. August 2025, Dispositiv-Ziff. 1 und 2, angeordneten Geheimhaltungs-massnahmen, soweit sie vorsorglich angeordnet wurden, endgültig angeordnet und gelten auch nach rechtskräftiger Erledigung dieses Verfahrens weiter.

16 BPatGer, Urteil O2016_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – «Durchflussmessfühler» (st. Rspr.).

S2023_011 Seite 32 4. In Erledigung des Verfahrens wird den Parteivertretern der Klägerin eine gemäss den Erwägungen dieses Urteils geschwärzte Kopie des Protokolls vom 14. Dezember 2023 unter der Auflage zugestellt, das geschwärzte Protokoll vertraulich zu behandeln und das Protokoll und/oder dessen Inhalt keinen Dritten, darin eingeschlossen die Klägerin, zugänglich zu machen. Ein Verstoss gegen diese Auflage wird mit Busse gemäss Art. 292 StGB bestraft. Diese Auflage fällt mit Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils dahin. 5. Die Entscheidegebühr wird festgesetzt auf CHF 15'000. 6. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der Fehlbetrag wird von der Klägerin nachgefordert. 7. Die Klägerin hat der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 22'425 zu bezahlen. 8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, unter Beilage des geschwärzten Beschreibungsprotokolls an beide Parteien und der Stellungnahme der Beklagten vom 24. September 2025 an die Klägerin, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

S2023_011 Seite 33

St. Gallen, 4. Dezember 2025 Im Namen des Bundespatentgerichts Präsident Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher

Versand: 08.12.2025

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