

# ZH\_KASSATIONSGERICHT AA090075 vom 17. Juni 2010

Zh Kassationsgericht, 2010-06-17, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh\\_kassationsgericht\\_AA090075](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_kassationsgericht_AA090075)

FR: ZH\_KASSATIONSGERICHT AA090075 du 17 juin 2010

IT: ZH\_KASSATIONSGERICHT AA090075 del 17 giugno 2010

## Erwägungen

### E. 1

Y.,

#### E. 1.1

Die Vorinstanz hielt denn auch in ihrer Vernehmlassung fest, dass im angefochtenen Urteil einzig eine Rechtsfrage behandelt werde (KG act. 7 S. 2). Die Beschwerdeführerin bezeichnet das in ihrer Stellungnahme zu dieser Vernehmlassung als erstaunlich. Die Vorinstanz habe ausgeführt, diese Rechtsfrage sei von ihr ohne Sachverhaltsannahmen entschieden worden. Eine abstrakte, nicht auf einem konkreten Sachverhalt beruhende Rechtsfrage könne aber gar nicht Gegenstand einer Feststellungsklage sein (KG act. 13 S. 3 ff.).

#### E. 1.2

Auch diese Frage ist eine solche der Anwendung des Bundesrechts (betreffend Zulässigkeit der Klage auf Feststellung [bzw. Erklärung] der Nichtigkeit des Patentes vgl. insbes. Art. 28 und 74 PatG sowie BGE 116 II 198 [mit weiteren Hinweisen], betreffend Relevanz [fehlender] tatsächlicher Feststellungen für die Anwendung des materiellen Rechts vgl. etwa Kass.-Nr. AA080148 vom 7.12.2009 Erw. II.4 mit Verweisung auf Kass.-Nr. AA070079 vom 27.2.2008 Erw. II.2.b mit weiteren Hinweisen, Kass.-Nr. AA080109 vom 24.7.2009 Erw. II.1.2). Darauf kann im vorliegenden Verfahren nicht eingegangen werden (vgl. nachfolgend Erw. 4).

#### E. 1.3

Abgesehen davon ist die Bemerkung der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung, das Urteil gehe nicht von irgendwelchen Sachverhaltsannahmen aus (KG act. 7 S. 2 unten), missverständlich. Die Vorinstanz meinte damit offenkundig die ihr von der Beschwerdeführerin unterstellten Annahmen zum Sachverhalt (vgl. dazu nachfolgend Erw. 5.2) oder Sachverhaltsannahmen in diesem Zusammenhang, nämlich im Zusammenhang mit dem Verhalten von Ärzten. Das Urteil geht aber durchaus von einem Sachverhalt aus, nämlich dem Vorhandensein des Streitpatents und dem unumstrittenen Umstand, dass dabei lediglich das Dosierschema neu sei (vgl. vorstehend Erw. 1). 2. Das Beschwerdeverfahren ist keine Fortsetzung des Verfahrens vor dem Sachrichter. Im Beschwerdeverfahren hat der Beschwerdeführer die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe im Sinne von § 281 Ziff. 1 - 3 ZPO nachzuweisen (§ 288 Abs. 1 Ziff. 3 ZPO). Das Kassationsgericht überprüft nur die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe (§ 290 ZPO).

- 6 - Mit ihren Ausführungen unter Ziffern C.5 - 16 der Beschwerde (KG act. 1 S. 4 - 10; vgl. dazu auch KG act. 13 S. 2 f.) und auch in Ziff. 13 ihrer Stellungnahme vom 15.6.2009 (KG act. 13 S. 7 f.) macht die Beschwerdeführerin (teilweise explizit; vgl. KG act. 1 S. 8

Ziff. 13) keinen Nichtigkeitsgrund geltend. Darauf ist nicht weiter einzugehen. 3. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist innert 30 Tagen seit der schriftlichen Mitteilung des Entscheids zu erheben (§ 287 ZPO). Innert dieser Frist sind die Nichtigkeitsgründe geltend zu machen (§ 290 ZPO) und nachzuweisen (§ 288 Abs. 1 Ziff. 3 ZPO). Ein Nachschieben von Nichtigkeitsgründen nach Ablauf der 30-tägigen Beschwerdefrist ist nicht zulässig. Die Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 15. Juni 2009 zur Vernehmlassung der Vorinstanz (KG act. 13) erfolgte später als 30 Tage nach der Mitteilung des angefochtenen Entscheids (16.4.2009; HG act. 21B). In dieser Stellungnahme durfte die Beschwerdeführerin auf die vorinstanzliche Vernehmlassung eingehen, aber keine neuen Nichtigkeitsgründe nachschieben. Auf solche (KG act. 13 S. 5, Verletzung von § 157 Ziff. 7 GVG; KG act. 13 S. 6, Verletzung des Gehörsanspruchs) ist nicht einzutreten.

## **E. 2**

Am 29. März 2007 reichten die Beschwerdegegnerinnen beim Handelsgericht des Kantons Zürich eine Klage gegen die Beschwerdeführerin ein mit dem Rechtsbegehren, der schweizerische Teil des EP 1 175 904 sei für nichtig zu erklären (HG act. 1 S. 2). Mit Klageantwort vom 23. August 2007 beantragte die Beschwerdeführerin die Abweisung der Klage (HG act. 10).

## **E. 3**

Nach Durchführung des Hauptverfahrens mit Klagebegründung (HG act. 1), -antwort (HG act. 10), Replik (HG act. 14) und Duplik (HG act. 18) hiess das Handelsgericht die Klage mit Urteil vom 14. April 2009 gut und erklärte den schweizerischen Teil des EP 1 175 904 für nichtig (KG act. 2).

## **E. 4**

Die Beschwerdeführerin ist sich grundsätzlich bewusst, dass Rügen der Anwendung von Bundesrecht im vorliegenden Verfahren nicht zulässig sind (KG act. 1 S. 10 Ziff. 17): Gegen Entscheide, die dem Weiterzug an das Bundesgericht unterliegen, ist die Nichtigkeitsbeschwerde (abgesehen von einem vorliegend nicht geltend gemachten und nicht ersichtlichen Ausnahmefall) nicht zulässig. Der Weiterzug an das Bundesgericht gilt als gegeben, wenn das Bundesgericht frei überprüfen kann, ob der geltend gemachte Mangel vorliege (§ 285 Abs. 1 und 2 ZPO). Gegen das angefochtene handelsgerichtliche Urteil mit einem Streitwert von mehr als Fr. 30'000.-- (KG act. 2 S. 26 Erw. III.2) ist die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht zulässig (Art. 72 ff. BGG; vgl. auch die zutreffende vorinstanzliche Rechtsmittelbelehrung in KG act. 2 S. 27 lit. b). Im Rahmen einer solchen prüft das Bundesgericht die Verletzung von Bundesrecht mit freier Kognition (Art. 95 lit. a BGG; vgl. ZR 107 [2008] Nr. 59). Auf solche Rügen kann demzufolge im vorliegenden Verfahren nicht eingetreten werden.

- 7 -

## **E. 5**

Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung der Begründungspflicht (KG act. 1 S. 10 - 17; vgl. auch KG act. 13 S. 6).

### **E. 5.1**

Ist gegen den angefochtenen Entscheid die Beschwerde an das Bundesgericht gegeben, kann auch die Frage der genügenden Entscheidebegründung dem Bundesgericht

unterbreitet werden (ZR 107 Nr. 59), wie die Beschwerdeführerinnen zu Recht einwenden (KG act. 12 S. 3 lit. A). Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sich die Begründung des angefochtenen Entscheids in rein rechtlichen Erwägungen erschöpft, wie die Beschwerdeführerin ausführt (KG act. 1 S. 11 Ziff. 19) und worauf die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung hinweist (KG act. 7 S. 2). In diesem Fall ist auch die Frage der genügenden Begründung eine solche der Anwendung des Bundesrechts. Auch auf diese Rüge als solche kann nicht eingetreten werden.

## **E. 5.2**

Die Beschwerdeführerin macht indes unter diesem Titel auch geltend, aus der Urteilsbegründung müsste den Sachverhalt betreffend hervorgehen, wie die Vorinstanz zu den Annahmen gelangt sei, Ärzte würden sich den Wirkstoff Alendronat beschaffen, um ihn für die Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Osteoporose bei Menschen zu verwenden, die eine solche Behandlung benötigen (KG act. 1 S. 11 Ziff. 20 [1]), und, Ärzte könnten durch die im Patent beanspruchte Dosierung irgendwie in ihrer Entscheidungsfreiheit, das Medikament Fosamax® zu verschreiben und die Dosierung selber festzulegen, beeinträchtigt sein und sich deshalb Patentverletzungsklagen aussetzen (KG act. 1 S. 12 Ziff. 20 [2]). a) Im angefochtenen Urteil ist keine vorinstanzliche Feststellung enthalten, dass sich Ärzte den Wirkstoff Alendronat beschaffen würden, um ihn für die Herstellung eines Medikaments zu verwenden. Die diesbezügliche Rüge geht am angefochtenen Urteil vorbei und damit fehl. b) Im angefochtenen Urteil ist auch keine Feststellung enthalten, Ärzte könnten durch die im Patent beanspruchte Dosierung in ihrer Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt sein, Fosamax® zu verschreiben und die Dosierung selber festzulegen, und sie könnten sich deshalb Patentverletzungsklagen aussetzen (die - 8 - Beschwerdeführerin meint wohl eher umgekehrt eine Feststellung, die Ärzte könnten sich Patentverletzungsklagen aussetzen und deshalb - aus Furcht vor solchen Klagen - in ihrer Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt sein). Auch diese Rüge geht am angefochtenen Urteil vorbei und damit fehl. c) Die von der Beschwerdeführerin offenbar damit anvisierten vorinstanzlichen Erwägungen auf den Seiten 22 - 25 des angefochtenen Urteils (vgl. KG act. 1 S. 11 f. Ziff. 20 mit Verweisung auf Ziff. 15 f. S. 9) betreffen nicht die Verschreibung von Fosamax® (es wäre auch nicht einzusehen, welches Interesse die Beschwerdeführerin als Herstellerin und Anbieterin von Fosamax® [KG act. 1 S. 12, act. 2 S. 5] daran haben könnte, einen zusätzlichen Patentschutz für die Verschreibung von Fosamax® zu erwirken). Die vorinstanzlichen Erwägungen betreffen vielmehr allgemein die Verschreibung und Dosierung von Medikamenten, bezogen auf den vorliegenden Streitfall die Verschreibung jeglicher Osteoporose-Medikamente (wohl gerade anderer als Fosamax®, insbesondere Generika), welche den Wirkstoff Alendronsäure enthalten, in einer wöchentlichen Einheitsdosis von 70 mg dieses Wirkstoffs. Daran gehen die Ausführungen der Beschwerdeführerin vorbei. Andererseits sind auch die Fragen, ob Ärzte in der Schweiz aufgrund drohender Patentverletzungsklagen in ihrer Entscheidungsfreiheit bei der Verschreibung und Dosierung von Medikamenten beeinträchtigt wären, wenn dem Streitpatent nicht der Patentschutz gestützt auf Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG entzogen würde, und ob der Arzt in der Schweiz bei seiner Tätigkeit nur dann vor Patentverletzungsklagen geschützt wird, wenn die Bestimmung des geeigneten individuellen Therapieplans für einen Patienten einschliesslich der Verschreibung und Dosierung von Medikamenten als nach Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG dem Patentschutz entzogenes Verfahren behandelt wird, Fragen der Anwendung des Bundesrechts. Darauf kann im vorliegenden Verfahren nicht eingegangen

werden. Konkrete tatsächliche Annahmen im Sinne von § 281 Ziff. 2 ZPO traf das Handelsgericht in diesem Zusammenhang nicht. d) Die Ausführungen der Beschwerdeführerin unter den Ziffern C.III.17 - 24, 29 sowie 31 und 32 der Beschwerde (KG act. 1 S. 10 - 14, S. 17 und S. 19 f.) basieren darauf, dass die Vorinstanz zwingend von den in den Ziffern 20 (1) und

- 9 - (2) der Beschwerde aufgeführten Annahmen habe ausgehen müssen. Die Vorinstanz ging indes nicht von diesen Annahmen aus. Die Beschwerde geht insoweit am angefochtenen Urteil vorbei und damit fehl (vgl. auch die zutreffende vorinstanzliche Vernehmlassung KG act. 7 S. 2 unten). Ob das angefochtene Urteil auch ohne diese von der Beschwerdeführerin als zwingend bezeichneten Annahmen richtig ist oder nicht, Sinn macht oder nicht (KG act. 1 S. 12 Ziff. 21), genügend begründet ist oder nicht, sind Fragen der Anwendung des Bundesrechts. Darauf kann im vorliegenden Verfahren nicht eingegangen werden.

### **E. 5.3**

Auch die Ausführungen der Beschwerdeführerin in den Ziffern C.III.25 - 28 der Beschwerde (KG act. 1 S. 15 - 17) beschlagen Fragen der Anwendung des Bundesrechts und gehen am angefochtenen Urteil vorbei, soweit sie sich mit einer (im angefochtenen Urteil nicht behandelten; vgl. auch die vorinstanzliche Vernehmlassung KG act. 7 S. 3) ärztlichen Verschreibung von Fosamax® befassen. Darauf kann nicht eingetreten werden.

### **E. 6**

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die Beilage 3 zur Klageantwort nicht als Beweismittel abgenommen. Die Nichtberücksichtigung eines relevanten Beweismittels verstosse gegen einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz (KG act. 1 S. 18). a) Ein Beweismittel dient der Beweisführung bezüglich einer erheblichen streitigen Tatsache. Die Vorinstanz stellte auf keine streitigen Tatsachen ab. Sie führte kein Beweisverfahren durch. Sie ging davon aus, dass für die Beurteilung der ihr unterbreiteten Rechtsfragen keine streitigen Tatsachen relevant seien. Ob dies zutrifft oder nicht, ist wiederum eine Frage des Bundesrechts, auf welche im vorliegenden Verfahren nicht eingegangen werden kann (vgl. vorstehend Erw. 4). b) Die Beschwerdeführerin bezieht ihre Rüge auf eine vorinstanzliche Annahme, es fehle im vorliegenden Fall hinsichtlich der Dosierung an einer Zustimmung ihrerseits (KG act. 1 S. 18). Damit meint die Beschwerdeführerin eine Dosierung des Medikamentes Fosamax® (KG act. 1 S. 18 Ziff. 30 zweiter Absatz mit Verweisung auf Ziff. 24). Eine diesbezügliche Feststellung oder Annahme ist indes im angefochtenen Urteil nicht enthalten. Die Rüge geht daran

- 10 - vorbei und damit fehl. Das betrifft auch die Behauptung einer vorinstanzlichen Annahme, der Arzt würde sich den Wirkstoff Alendronat beschaffen, um ihn für die Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Osteoporose zu verwenden (KG act. 1 S. 18 unten). Auch eine solche Feststellung ist im angefochtenen Urteil nicht enthalten, und auch die diesbezügliche Rüge geht an diesem vorbei und damit fehl.

### **E. 7**

Zusammenfassend ist Folgendes festzustellen: Gemäss vorinstanzlicher Feststellung ist unumstritten, dass die Verwendung des Wirkstoffs Alendronsäure zur Behandlung von Osteoporose vor dem Streitpatent bekannt war und somit nicht diese Verwendung als solche, sondern lediglich deren im Streitpatent umschriebene Dosierung als wöchentliche

Einheitsdosis von etwa 70 mg neu ist. Dagegen wendet die Beschwerdeführerin in der Beschwerde nichts ein. Von diesem Sachverhalt ausgehend prüfte die Vorinstanz, ob dieses Dosierschema ein gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. a PatG vom Patentschutz ausgeschlossenes Therapieverfahren sei, bejahte diese Frage und erklärte deshalb den schweizerischen Teil des Europäischen Patents für nichtig. Dabei handelt es sich um blosser Rechtsanwendung auf einen unumstrittenen Sachverhalt. Auf die dagegen gerichteten Rügen der Beschwerdeführerin (insbesondere Verletzung der Begründungspflicht) kann gestützt auf § 285 ZPO nicht eingetreten werden. Tatsächliche Annahmen, welche die Beschwerdeführerin beanstandet, traf die Vorinstanz gar nicht. Diesbezüglich geht die Beschwerde am angefochtenen Urteil vorbei und damit fehl. Die Fragen, ob die Vorinstanz weitere Sachverhaltsfeststellungen hätte vornehmen müssen, um das materielle Recht so anwenden zu können, wie sie es getan hat, bzw. ob im angefochtenen Urteil zur Rechtsanwendung notwendige Sachverhaltsfeststellungen fehlen, sind ebenfalls Fragen des Bundesrechts, auf welche vorliegend nicht eingetreten werden kann. Die Beschwerde weist keinen im vorliegenden Verfahren zu prüfenden Nichtigkeitsgrund nach. Sie ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Damit entfällt die ihr verliehene aufschiebende Wirkung.

#### **E. 8**

Die Beschwerdegegnerinnen stellten neben dem Antrag auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne, den Antrag, es sei

- 11 - festzustellen, dass der schweizerische Teil des EP 1 175 904 nichtig sei (KG act. 12 S. 2). Bei einer Abweisung der Beschwerde fällt das Kassationsgericht indes keinen eigenen Sachentscheid. Ein solcher ist auch unnötig, da es beim angefochtenen Sachentscheid bleibt. III. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2 ZPO). Dementsprechend hat die Beschwerdeführerin auch die Beschwerdegegnerinnen für deren anwaltliche Aufwendungen im Beschwerdeverfahren zu entschädigen (§ 68 Abs. 1 ZPO). Das Gericht beschliesst:

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