



O2013\_004

## **Verfügung vom 28. Oktober 2013**

---

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle  
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

---

Verfahrensbeteiligte

**A SA,**  
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Christian Hilti und  
Rechtsanwalt Dr. iur. Demian Stauber und patentanwaltlich  
beraten durch Dr. Alfred Köpf

Klägerin

gegen

**B AG,**  
vertreten durch Advokat Jan Bangert und Advokat Dr. iur.  
Daniel Häring

Beklagte

---

Gegenstand

Patentrecht/Kosten- und Entschädigungsfolgen

## **Der Präsident zieht in Erwägung:**

**1.1** Mit Klageschrift vom 29. März 2010 machte die Klägerin beim Zivilgericht Basel-Stadt die vorliegende Klage rechtshängig und stellte die folgenden Rechtsbegehren:

- "1. Die Beklagte sei zu verpflichten, die europäische Patentanmeldung Anmelde­nummer EP 111 betreffend „X“ zu übertragen.
2. Die Beklagte sei weiter zu verpflichten, die internationale Patentanmeldung PCT 222 betreffend „X“ bzw. die daraus abgeleiteten nationalen Patentanmeldungen oder erteilten Patente auf die Klägerin zu übertragen, eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, aus der bezeichneten internationalen Patentanmeldung PCT 222 abgeleitete US-amerikanische sowie australische Patentanmeldung bzw. das erteilte US-amerikanische und australische Patent auf die Klägerin zu übertragen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, unter Berücksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands."

**1.2** Die Beklagte beantragte mit Klageantwortschrift vom 29. September 2010 die Abweisung der Klage. Replik und Duplik erfolgten mit Eingaben vom 23. August 2011 bzw. 22. Dezember 2011.

**1.3** Mit Verfügung vom 27. Dezember 2011 überwies das Zivilgericht Basel-Stadt das vorliegende Verfahren – auf Antrag der Klägerin – an das Bundespatentgericht und auferlegte die Kosten im Umfang von CHF 7'000.– zuzüglich Auslagen von CHF 235.– einstweilen der Klägerin. Auf Antrag der Beklagten zog das Zivilgericht Basel-Stadt seine Verfügung am 12. Januar 2012 in Wiedererwägung und hob sie auf, stellte dann allerdings mit Verfügung vom 17. Februar 2012 fest, dass seine Wiedererwägungsverfügung vom 12. Januar 2012 mangels Verfahrensherrschaft keine Wirkung entfalten könne, weil diese in einem Zeitpunkt ergangen sei, in dem das Verfahren mit der Überweisung der Akten an das Bundespatentgericht bei diesem bereits rechtshängig gemacht worden sei. Auf den Antrag der Beklagten auf Begründung seiner Überweisungsverfügung trat das Zivilgericht am 2. April 2012 nicht ein. In einer Anmerkung erwog es, dass die Voraussetzungen der Übernahme des Verfahrens durch das Bundespatentgericht gemäss Art. 41 PatGG erfüllt

seien und dieses über seine Zuständigkeit entscheide. Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragte die Beklagte dem Bundesgericht, die Verfügung des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 27. Dezember 2011 sei aufzuheben, der Antrag der Klägerin auf Überweisung des Verfahrens an das Bundespatentgericht vom 23. Dezember 2011 abzuweisen und festzustellen, dass das Zivilgericht Basel-Stadt als einzige kantonale Instanz weiterhin in der Sache zuständig sei. Eventualiter sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache an das Zivilgericht Basel-Stadt zurückzuweisen. Subeventualiter sei die Verfügung zur Verbesserung an das Zivilgericht Basel-Stadt zurückzuweisen. Die Klägerin beantragte Nichteintreten auf die Beschwerde, eventualiter deren Abweisung, und Feststellung der Zuständigkeit des Bundespatentgerichts beantragt. In der Folge trat das Bundesgericht nicht auf die Beschwerde ein, weil das Zivilgericht Basel-Stadt kein oberes kantonales Gericht im Sinne von Art. 75 Abs. 2 Satz 1 BGG sei. Da gemäss § 11 EG ZPO seit dem 1. Januar 2011 für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum die besondere zivilrechtliche Abteilung des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt zuständig sei, überwies das Bundesgericht die Sache zur weiteren Behandlung an das Appellationsgericht mit der Feststellung, dass dieses zu befinden habe, ob es zur Beurteilung der Streitsache sachlich zuständig sei oder ob eine Überweisung an das Bundespatentgericht in Frage komme. Mit Verfügung vom 13. November 2012 schrieb das Bundespatentgericht sein Verfahren (Prozess-Nr. O2012\_009) als erledigt ab und überwies die Akten dem Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt

Mit Entscheidung vom 2. Januar 2013 überwies das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt das vorliegende Verfahren zur weiteren Behandlung an das Bundespatentgericht; dieser Entscheid ist in Rechtskraft erwachsen.

**1.4** Mit Verfügung vom 7. März 2013 wurde der Streitwert auf CHF 4 Mio. festgelegt und Frist zur Leistung eines Kostenvorschusses in der entsprechenden Höhe angesetzt. Nach Eingang des Kostenvorschusses wurde das Verfahren auf gemeinsames Begehren der Parteien hin bis 30. Juni 2013 sistiert.

**1.5** Mit Eingabe vom 26. Juni 2013 stellte die Beklagte die folgenden Anträge:

- "1. Es sei das Verfahren infolge Klaganerkennung abzuschreiben;

2. der Festsetzung von Gerichtsgebühr und Parteientschädigung sei ein Streitwert von CHF 1'000'000.– zu Grunde zu legen;
3. eine allfällige Veröffentlichung des Abschreibungsbeschlusses sei in anonymisierter Form vorzunehmen;
4. der Beklagten sei das rechtliche Gehör zu einer von der Klägerin eingereichten Kostennote zu gewähren."

**2.1** Demzufolge ist das Verfahren infolge Klageanerkennung als erledigt abzuschreiben. Ausgangsgemäss wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO).

**2.2** Betreffend der Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen wurde der Klägerin Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Mit Eingabe vom 22. Juli 2013 beantragte die Klägerin Folgendes:

- "1. Der Streitwert sei mit CHF 5 Mio. übersteigend festzulegen.
2. Das Gericht wird höflich ersucht, die Vorlage des Schiedsgerichtsentscheids zu verlangen.
3. Der Klägerin sei volle Parteientschädigung der angefallenen Kosten für die rechtsanwaltschaftliche Vertretung im Betrag von CHF 315'781.50 sowie der notwendigen Auslagen für die patentanwaltschaftliche Vertretung im Umfang von CHF 79'391.00 zuzusprechen."

**2.3** Hierzu nahm die Beklagte mit Eingabe vom 9. August 2013 Stellung.

**2.4** Um diesem Hin und Her im Sinne einer beförderlichen Erledigung des Verfahrens ein Ende zu setzen und um gleichzeitig die Rechte der Parteien bezüglich unbedingtes Replikrecht zu wahren, wurden die Parteien schliesslich auf den 26. September 2013 zur Verhandlung betreffend abschliessende Stellungnahmen zu Kosten- und Entschädigungsfolgen vorgeladen.

**3.1** Die Klägerin macht zur Begründung der von ihr geforderten Parteientschädigung geltend, mit der Klageanerkennung erhalte sie den Anspruch auf die gesamte Patentfamilie zugesprochen. Das Patent betreffe das Herstellungsverfahren für den Impfstoff Z. Dabei handle es sich um einen zentralen Umsatzträger der Klägerin. Gemäss Jahresbericht 2012

setze sie damit jährlich GBP 238 Mio. um. Die Z-Verkäufe hätten im Geschäftsjahr 2012 um 25% auf die genannten Summe gesteigert werden können. Somit könne ein CHF 5 Mio. übersteigender Streitwert beziffert werden. Entgegen der Behauptung der Beklagten habe sie die Chancen bei Klageerhebung nicht zurückhaltend eingeschätzt. Sie sei sich nur bewusst gewesen, dass aufgrund der alten Basler Zivilprozessordnung aus dem 19. Jahrhundert mit einer veralteten Eventualmaxime zu rechnen gewesen sei. Ein Unterliegen sei deshalb aus rein prozessualen Gründen nicht auszuschliessen gewesen. Glücklicherweise sei sie dann aber von der Beklagten zur Einleitung eines Schiedsverfahrens (gegen C, eine Tochtergesellschaft der Beklagten) eingeladen worden, weil die Beklagte sich bezüglich der vertraglichen Aspekte des Falles auf die Schiedsklausel (im Vertrag zwischen der Klägerin und der C) und damit auf die Unzuständigkeit des Basler Zivilgerichts berufen habe, die vertragsrechtlichen Fragen vorfrageweise zu klären. Im Schiedsverfahren hätten sich die Tatsachen dann wesentlich besser und ohne Basler Zivilprozessrecht eruieren lassen.

Gemäss Art. 91 Abs. 1 ZPO werde der Streitwert durch das Rechtsbegehren bestimmt. Laute es nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setze das Gericht gestützt auf Art. 91 Abs. 2 ZPO den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigten oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig seien. Das Rechtsbegehren der vorliegenden Abtretungsklage laute nicht auf eine bestimmte Geldsumme. Massgebend sei somit, ob sich die Parteien über den Streitwert geeinigt hätten und, gegebenenfalls, ob ihre Angaben offensichtlich unrichtig seien. Der Streitwert sei der (objektive) Wert des Streitgegenstands in Geld. Bei einer Abtretungsklage sei daher auf den wirtschaftlichen Wert derjenigen Patente bzw. Patentanmeldungen abzustellen, deren Abtretung verlangt werde. Der wirtschaftliche Wert bemesse sich grundsätzlich nach dem Ertragswert der streitgegenständlichen Patente. Der Umsatz, welcher mit den vom Patent betroffenen Produkten erzielt worden sei, sei ein Anhaltspunkt für den Ertragswert. Erfahrungsgemäss würden Streitwerte von CHF 300'000.– bis CHF 500'000.– in Patentstreitigkeiten an der unteren Grenze liegen. Betreffe die Klage nicht nur ein schweizerisches Schutzrecht, sondern zusätzlich auch ausländische Schutzrechte, vervielfache sich der Streitwert der Klage entsprechend. Es treffe zu, dass die Parteien den Streitwert in Klage und Klageantwort je "vorläufig" mit CHF 1 Mio. beziffert hätten. Indessen habe die Klägerin in ihrem rund ein Jahr nach der Klageanhebung eingereichten Request for Arbitration vom 28. April 2011 den Streitwert des Schiedsverfahrens auf USD 5 Mio. übersteigend geschätzt.

Gestützt darauf habe der Präsident des Bundespatentgerichts mit Verfügung vom 13. Januar 2012 für das vorliegende Verfahren einen Streitwert von rund CHF 4 Mio. angenommen. Damit habe er angezeigt, dass er von der vorläufigen Streitwertschätzung der Parteien abzuweichen gedenke. Dies zu Recht: Die Klägerin habe mit ihrem Request for Arbitration selber deutlich gemacht, dass sie an ihrer ursprünglichen, ausdrücklich als "vorläufig" bezeichneten Streitwertschätzung nicht mehr festhalten wollen. Daher liege keine Einigung der Parteien über den Streitwert vor, so dass das Gericht den Streitwert von Amtes wegen festzusetzen habe. Selbst wenn aber die Klägerin auf ihrer ursprünglichen Streitwertschätzung zu beharren wäre, könnte das Gericht in Anwendung von Art. 91 Abs. 2 ZPO davon abweichen. Denn der Request for Arbitration mache gerade deutlich, dass ihre ursprüngliche Schätzung – wie auch diejenige der Beklagten – offensichtlich unrichtig gewesen sei. Somit bleibe die Frage, wie hoch der Streitwert durch das Bundespatentgericht anzusetzen sei. Die Klägerin habe bereits in ihrer Eingabe vom 22. Juli 2013 darauf hingewiesen, dass es vorliegend um die gesamte für die Herstellung von Z relevante Patentfamilie (und nicht nur um den schweizerischen Teil eines europäischen Patents) gehe. Beim Impfstoff Z handle es sich um einen zentralen Umsatzträger. Sie habe mit dem Impfstoff Z jährlich 238 Mio. GBP umgesetzt. Bereits in den Vorjahren habe der Umsatz der Klägerin mit Z GBP 181 Mio. (2010) und GBP 192 Mio. (2011) betragen. Bereits aufgrund dieser Anhaltspunkte sei ersichtlich, dass der Streitwert der Klage auf Abtretung der gesamten für die Herstellung von Z relevanten Patentfamilie CHF 5 Mio. übersteige. Das gelte umso mehr, als von der vorliegenden Klage Patente bzw. Patentanmeldungen in zahlreichen Ländern betroffen seien. Gehe man von einem durchschnittlichen, eher tiefen Referenzstreitwert von CHF 500'000.– für den Schweizer Teil eines Europäischen Patents aus, so sei dieser vorliegend mindestens mit einem Faktor 10 zu multiplizieren, weil eben Patente bzw. Patentanmeldungen in zahlreichen weiteren Ländern betroffen seien, wobei der Löwenanteil des Umsatzes mit Z in den vergangenen Jahren in den USA erzielt worden sei. Selbstverständlich könne der mit Z erzielte Umsatz nicht 1:1 mit dem Wert der Patente bzw. mit dem Streitwert gleichgestellt werden. Selbst wenn man aber als "Zusatz- oder Monopolrendite", die der Patentschutz im vorliegenden Fall gewähre, lediglich 1% des Jahresumsatzes von durchschnittlich CHF 300 Mio. annehmen würde, so käme man immer noch auf einen Wert von CHF 3 Mio. und dies pro Jahr. Über die Jahre des Patentschutzes hinweg dürfte diese aufgrund der Patentfamilie ermöglichte Monopolrendite ein Vielfaches von CHF 5 Mio.

betragen. Ein CHF 5 Mio. übersteigender Streitwert sei damit ohne Zweifel gegeben.

Bei einem Streitwert von über CHF 5 Mio. betrage der Tarifrahmen nach Art. 5 KR PatGer CHF 100'000.– bis CHF 300'000.–. Die von ihr beantragten Anwaltskosten würden sich daher innerhalb des Tarifs bewegen. Würde das Gericht wider Erwarten von einem Streitwert von bloss CHF 4 Mio. ausgehen, würde der maximale Kostenrahmen von CHF 150'000.– überschritten. In diesem Fall sei eine ausnahmsweise Überschreitung des Tarifs i.S.v. Art. 8 KR-PatGer geboten. Im vorliegenden Fall sei nämlich nicht nur der doppelte Schriftenwechsel zur Sache durchgeführt worden, sondern es seien zahlreiche prozessuale Fragen wie insbesondere die Überweisung an das Bundespatengericht und nun die Kostenfrage umstritten gewesen. Diese hätten von beiden Parteien und insbesondere auch von deren Rechtsvertretern erheblichen Mehraufwand erfordert, so dass der Streitwert und damit der Kostenrahmen von maximal CHF 150'000.– in einem offenbaren Missverhältnis zum effektiv notwendigen Zeitaufwand stehe. Somit sei der von ihr beantragte Ersatz für die Anwaltskosten unabhängig davon zuzusprechen, ob der Streitwert auf CHF 5 Mio übersteigend oder auf CHF 4 Mio. festgelegt werde.

**3.2** Die Beklagte führt demgegenüber aus, gemäss Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 91 Abs. 2 ZPO sei Einigkeit der Parteien massgebend, es sei denn, diese Einigkeit sei offensichtlich unrichtig. Die Parteien hätten sich vorliegend auf einen Streitwert CHF 1 Mio. geeinigt. Wenn es im Schiedsverfahren in Bezug auf den Streitwert eine andere Einigung gegeben habe, dann habe dies auf das vorliegende Verfahren keinen Einfluss. Das Gericht müsse prüfen, ob dieser Streitwert offensichtlich unrichtig sei; das sei nicht der Fall. Das Schiedsverfahren sei, wie bereits gesagt, ein anderes Verfahren mit anderen Parteien und mit einem anderen weitergehenden Inhalt. Das Schiedsverfahren sei weitergefasst gewesen, als das vorliegende Verfahren, es sei um mehr gegangen, um zusätzliche Fragen, weshalb der Streitwert anders festgesetzt werden konnte. Somit sei das Abstellen auf das Schiedsverfahren kein taugliches Mittel, um die Unrichtigkeit des vorliegenden mittels Einigkeit festgelegten Streitwerts zu begründen. Die Klägerin bringe vor, man müsse auf den Umsatz mit dem Impfstoff Z abstellen. Die entsprechenden Sachverhaltsbehauptungen hätten jedoch in der Klage oder Replik vorgetragen werden müssen und seien nun zu spät erfolgt. Es würden auch erst nachträglich die Umsätze 2010 und 2011 nachgeschoben, ohne entsprechende Unterlagen. Das Abstellen auf den Umsatz sei somit auch nicht rele-

vant. Der Missbrauchsvorwurf sei reine Stimmungsmache und für den Streitwert und für die Entschädigung irrelevant. Somit sei der Streitwert CHF 1 Mio. Die Gerichtskosten würden darauf basieren und die Festsetzung obliege dem Gericht. Für die Bemessung der anwaltlichen Entschädigung sei gemäss dem Reglement des Bundespatentgerichts auf den Streitwert abzustellen. Bei einem Streitwert von CHF 1 Mio. betrage die Entschädigung bis CHF 70'000.–, bei einem Streitwert von CHF 5 Mio. bis max. CHF 150'000.–. Nur bei einem offensichtlichen Missverhältnis könne von diesem Rahmen abgewichen werden, ein solches liege hier jedoch nicht vor und sei auch nie dargelegt worden. Die Klägerin müsse ihre Aufwendungen belegen. Details der Anwaltsrechnungen würden fehlen. Der Aufwand für dieses Verfahren lasse sich nicht nachvollziehen. Schon aufgrund der eingereichten oberflächlichen Rechnungen stehe in Zweifel, dass diese Aufwendungen tatsächlich angefallen seien. Alles was das Schiedsverfahren betreffe, könne nicht im vorliegenden Verfahren verrechnet werden.

Die Kosten des Patentanwalts müssten nachgewiesen werden sowie auch die Notwendigkeit dessen Beizugs, was bis heute nicht erfolgt sei. Nicht zu entschädigen sei die Arbeit eines Patentanwalts, wenn er als Rechtsvertreter tätig werde. Diese Aufwendungen könnten nicht zusätzlich als Auslagen in Rechnung gestellt werden. Der Patentanwalt spiele eine wichtige Rolle vor allem bei Patentanmeldungsverfahren und bei der Analyse von Patentansprüchen. Aber es könne nicht sein, dass der Patentanwalt Arbeiten des Rechtsanwalts übernehme und diese Aufwendungen dann zusätzlich als Auslagen des Patentanwalts geltend gemacht werden könnten. Bei den Leistungszusammenstellungen von Patentanwalt Dr. Köpf falle sodann auf, dass schon Aufwendungen seit August 2009 aufgeführt seien, obschon die vorliegende Klage erst 2010 eingereicht worden sei.

**4.1** Für die Festsetzung der Gerichtsgebühr ist der Streitwert massgebend. Lautet das Rechtsbegehren – wie vorliegend – nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 91 Abs. 2 ZPO).

**4.2** Die Parteien haben den Streitwert übereinstimmend mit CHF 1 Mio. beziffert. Wie erwähnt, kann das Gericht davon abweichen, wenn ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind. Gemäss dem Request for Arbitration vom 28. April 2011 hat die Klägerin den dortigen Streitwert auf mindes-



tens USD 5 Mio. geschätzt. Im vorliegenden Verfahren geht es um die Abtretung einer europäischen sowie einer internationalen Patentanmeldung (Anmeldenummer EP 111 bzw. PCT 222 betreffend "X") bzw. der aus der internationalen Patentanmeldung abgeleiteten nationalen Patentanmeldungen oder erteilten Patente gegenüber der Patentanmelderin (Beklagte). Zur Begründung des klägerischen Rechtsanspruchs auf das europäische Patent macht die Klägerin u.a. geltend, die Beklagte habe gegen das UWG verstossen, indem sie das klägerische Fabrikationsgeheimnis (Herstellungsverfahren für Z) unrechtmässig von deren Tochtergesellschaft C erfahren habe. Unrechtmässig deshalb, weil C gegen eine zwischen ihr und der Klägerin bestehenden Vereinbarung (Supply Agreement vom 30. März 1993) verstossen habe (Verletzung einer vertraglichen Geheimhaltungspflicht). Diese Vertragsverletzung sei Gegenstand des erwähnten Schiedsverfahrens zwischen der Klägerin und C, welches am 28. April 2011 eingeleitet worden sei. Insofern stellte die im Schiedsverfahren zu klärende Frage, ob C die Vereinbarung mit der Klägerin verletzt habe oder nicht, eine für den vorliegenden Prozess relevante Vorfrage dar bezüglich der Frage, wem das Recht auf das Patent bzw. die Patentfamilie zusteht. Obschon die Beklagte zwar anfänglich behauptet habe, das Schiedsverfahren sei für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens irrelevant, bringe sie nun mit der Klageanerkennung vor, dieser Entscheid zur Klageanerkennung sei infolge einer Neubeurteilung von Rechtslage und Prozessaussichten im Lichte des Ausgangs des Schiedsverfahrens zwischen der Klägerin und der C gefallen. Zudem macht die Klägerin nachträglich geltend, dass es im Wesentlichen um die Abtretung der ganzen Patentfamilie gegangen sei; dies sei der grosse Aufwand gewesen, dass man noch die Vertragsklage (im Schiedsverfahren) angestrengt habe, sei der kleinere Teil gewesen. Der Request for Arbitration mache deutlich, dass ihre ursprüngliche Streitwertschätzung offensichtlich unrichtig gewesen sei.

**4.3** Aufgrund der obigen Ausführungen wird deutlich, dass es für die Klägerin in der vorliegenden Abtretungsklage um weit mehr geht als bei der Vertragsverletzungsklage im Schiedsverfahren; das Schiedsverfahren diene der Klägerin lediglich zur Klärung einer für das vorliegende Verfahren relevanten Vorfrage, was zudem aus der Request für Arbitration ausdrücklich hervorgeht, bezieht sich diese doch auf die "patent application No. EP 111" und auf den vorliegenden Prozess. Die Streitwertangabe der Parteien von CHF 1 Mio. erweist sich deshalb als offensichtlich unrichtig. Angemessen erscheint, den Streitwert, wie bereits mit Verfügung vom 7. März 2013 erfolgt, auf CHF 4 Mio. festzusetzen. Davon ausgehend ist

die Gerichtsgebühr auf CHF 30'000.– festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und der Beklagten aufzuerlegen. Ebenso hat die Beklagte der Klägerin die Gerichtskosten des Zivilgerichts Basel-Stadt im Umfang von CHF 7'235.–, welche einstweilen der Klägerin auferlegt wurden, zu ersetzen. Die Gerichtsgebühr des vorliegenden Verfahrens ist mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 111 Abs. 1 ZPO), weshalb die Beklagte der Klägerin die Kosten des vorliegenden Verfahrens von CHF 30'000.– sowie diejenigen des Zivilgerichts Basel-Stadt von CHF 7'235.–, insgesamt somit CHF 37'235.– zu ersetzen hat (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 111 Abs. 2 ZPO).

Ergänzend bleibt anzufügen, dass für das Ersuchen der Klägerin, die Vorlage des Schiedsgerichtsentscheids zu verlangen, kein Raum ist. Die Klägerin vertritt die Auffassung, dass es für das Bundespatentgericht hilfreich wäre, bei der Berücksichtigung der Argumente der Beklagten (weshalb der Streitwert des Schiedsverfahrens nicht berücksichtigt werden könne) in das Schiedsurteil Einsicht nehmen zu können und dementsprechend dessen Vorlage zu fordern. Dem Bundespatentgericht werde vertraut sein, dass Schiedsverfahren regelmässig unter Vertraulichkeitsregeln geführt würden. Die Klägerin sei damit einverstanden, wenn das Gericht mit einer Kopie des Schiedsurteils bedient werde und ersuche das Gericht deshalb höflich, seine Vorlage zu verfügen. - Die Klägerin war Partei des Schiedsverfahrens, sie besitzt das Urteil und ist entsprechend in der Lage, es einzureichen. Wenn sie es nicht einreichen **darf**, weil sie sich zur Vertraulichkeit verpflichtet hat, dann würde auch eine Editionsverfügung des Bundespatentgerichts an ihrer vertraglichen Verpflichtung nichts ändern. Vor allem aber gibt es keine strittigen rechtserhebliche Sachverhaltsbehauptungen, die mit dem Urteil bewiesen werden müssten. Insbesondere ist nicht mehr strittig, dass das Schiedsverfahren für das vorliegende Verfahren massgeblich ist, begründet doch die Beklagte ihre Klageanerkennung ausdrücklich mit dem Ausgang des Schiedsverfahrens.

**4.4** Was die Bemessung der Parteientschädigung anbelangt, so ist zu berücksichtigen, dass die Klägerin mit Klageschrift vom 29. März 2010 den Streitwert "vorläufig" mit CHF 1 Mio. bezifferte und die Beklagte sich mit Klageantwort vom 29. September 2010 diesem Streitwert anschloss.

Vorab ist festzuhalten, dass eine *vorläufige* Bezifferung des Streitwerts nur möglich ist bei einer unbezifferten Forderungsklage (Art. 85 Abs. 1 ZPO), d.h. wenn es der Klägerin unmöglich oder unzumutbar ist, ihre

Forderung bereits bei Prozessbeginn zu beziffern. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall und die Klägerin macht dies auch nicht geltend. Massgebend sind somit die Verhältnisse bei Klageeinleitung und nicht etwa eine spätere Entwicklung oder Einschätzung, damit der Streitwert nicht den Prozessaussichten angepasst werden kann. Indem die Klägerin den Streitwert somit bei Klageeinleitung mit CHF 1 Mio. beziffert und die Beklagte diesem zugestimmt hat, haben sich die Parteien für die Bemessung der Parteientschädigung auf den Streitwert von CHF 1 Mio. geeinigt (vgl. ZR 89/1990 S. 284 E. V). An dieser Einigung der Parteien ändert nichts, dass ihnen mit Verfügung vom 7. März 2013, mit welcher der Streitwert gestützt auf den klägerischen Request for Arbitration vom 28. April 2011 auf CHF 4 Mio. festgesetzt wurde, signalisiert wurde, dass das Gericht den Streitwert von CHF 1 Mio. für offensichtlich unrichtig hält. Wie bereits erwähnt, war es für die Klägerin weder unmöglich noch unzumutbar, den Streitwert bei Prozessbeginn zu beziffern. Die Argumente und Überlegungen, welche die Klägerin im Nachhinein anführt, um einen Streitwert von gar CHF 5 Mio. übersteigend zu begründen, hätte sie bereits bei Klageeinleitung vorbringen können. Aufgrund ihrer heutigen Vorbringen erstaunt es geradezu, wie die Klägerin überhaupt auf einen Streitwert von lediglich CHF 1 Mio. gekommen ist, wenn sie argumentiert, dass zwar der mit Z erzielte Umsatz nicht 1:1 mit dem Wert der Patente bzw. mit dem Streitwert gleichgestellt werden könne, man aber bei lediglich 1% des Jahresumsatzes von durchschnittlich CHF 300 Mio. als "Zusatz- oder Monopolrendite", die der Patentschutz im vorliegenden Fall gewähre, immer noch auf einen Wert von CHF 3 Mio. allein pro Jahr kommen würde und diese über die Jahre des Patentschutzes hinweg ein Vielfaches von CHF 5 Mio. betragen dürfte. Es ist somit vielmehr davon auszugehen, dass die Klägerin den Streitwert aus prozesstaktischen Gründen bewusst tief ansetzte, weil – wie sie selber vorbringt – sie ein Unterliegen aus rein prozessualen Gründen aufgrund der alten Basler Zivilprozessordnung nicht habe ausschliessen können. Damit wollte die Klägerin das Risiko allfälliger sie treffender Kosten mindern. Es kann nicht angehen, dass die Klägerin nun im Wissen um den für sie positiven Prozessausgang für die Bemessung der Parteientschädigung den Streitwert auf CHF 5 Mio. übersteigend beziffert mit einer Begründung, deren ihr zugrundeliegenden Tatsachen bereits bei Prozessbeginn bekannt waren. Ein solches Verhalten ist aufgrund der Pflicht der Parteien, im Verfahren nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 52 ZPO), nicht zu schützen. Demzufolge ist für die Parteientschädigung der Streitwert von CHF 1 Mio. massgebend.

**4.5** Die Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung beträgt somit grundsätzlich maximal CHF 70'000.–, je nach Wichtigkeit, der Schwierigkeit und dem Umfang der Streitsache sowie dem Zeitaufwand des Anwalts (Art. 32 und 33 PatGG i.V.m. Art. 4 und 5 KR-PatGer). Vorliegend hat bereits ein doppelter Schriftenwechsel stattgefunden, jedoch weder eine (Haupt-)Verhandlung (in der Sache) noch ein Beweisverfahren. Zu berücksichtigen sind jedoch die zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit den strittigen Fragen betreffend Zuständigkeit sowie Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen. Angesichts dessen erscheint eine Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung in der Höhe von CHF 50'000.– als angemessen.

**4.6** Gemäss Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer sind zudem die notwendigen Auslagen der beratenden Patentanwälte zu ersetzen. Dass vorliegend der Beizug eines Patentanwalts notwendig und sogar geboten war, steht – entgegen der Ansicht der Beklagten – ausser Frage, ging es vorliegend doch um ein Herstellungsverfahren für einen pharmazeutischen Wirkstoff, was ohne patentanwaltliche Mitwirkung nicht darzulegen ist. Dass der Beizug eines Patentanwalts sodann – entgegen der Annahme der Beklagten – nicht nur für die Ausarbeitung der Patentschrift, das Patentanmeldeverfahren und die Analyse der Patentansprüche benötigt wird, sondern auch und gerade für die Durchsetzung des Patents bzw. die Erstreichung des Rechts daran, ist ebenso notorisch. Dies führt dazu, dass der Patentanwalt regelmässig massgeblich an der Abfassung von Rechtsschriften mitbeteiligt ist. Allerdings sind nur jene Auslagen als notwendig zu ersetzen, die im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren stehen, und die ausgewiesen sind. Von vornherein nicht zu ersetzen sind die geltend gemachten Auslagen in der Höhe von CHF 9'247.50, welche unbestritten im Zusammenhang mit dem Schiedsverfahren erfolgt sind. Diese wären dort geltend zu machen gewesen. In Bezug auf das vorliegende Verfahren werden patentanwaltliche Aufwendungen in der Höhe von CHF 60'556.50 ausgewiesen und substantiiert. Alle angeführten Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren und erscheinen als sachgerecht und notwendig. Diese Aufwendungen sind der Klägerin deshalb von der Beklagten zu ersetzen.

**4.7** Die Beklagte ist demnach zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 110'556.50 zu bezahlen.

5. Bezüglich einer etwaigen Veröffentlichung des Entscheids macht die Beklagte geltend, gemäss Art. 25 PatGG und Art. 3 Abs. 3 IR-PatGer würden Entscheide bei ihrer Veröffentlichung durch das Bundespatentgericht grundsätzlich nicht anonymisiert. Das liege darin begründet, dass sonst nicht nur eine Anonymisierung der Parteibezeichnungen notwendig wäre, sondern auch eine Unkenntlichmachung der streitigen Patentansprüche, da sonst die Parteien anhand der öffentlich zugänglichen Patentdatenbanken identifiziert werden könnten. Eine solche Bearbeitung aber liefe dem Zweck der Veröffentlichung zuwider, die Öffentlichkeit über die Rechtsprechung und ihre Motive ins Bild zu setzen (Botschaft zum PatGG, BBl. 2007, 482; Kommentar PatGG-Buri, Art. 25 N. 14). Vorliegend werde das Verfahren ohne Entscheid beendet (vgl. den Titel vor Art. 241 und 242 ZPO). Zu beurteilen seien im Abschreibungsbeschluss bloss noch die Kostenfolgen. Die Identität der Patentanmeldungen und die Patentansprüche im Detail spielten dabei keine Rolle. Das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit über die Verhandlungen und Entscheide des Bundespatentgerichts würde daher durch eine Anonymisierung nicht beeinträchtigt. Die Parteien hätten demgegenüber ein grosses Interesse daran, den Umstand nicht öffentlich werden zu lassen, dass sie das vorliegende Verfahren gegeneinander geführt hätten. Nach wie vor seien die Klägerin und die C, eine Tochtergesellschaft der Beklagten, einander durch das Supply Agreement vom 30. März 1997, geändert am 20. Dezember 2007 verbunden, und sie würden im Rahmen dieser Vertragsbeziehung weiter miteinander kooperieren. Die Vertragsbeziehung könne frühestens auf den 31. Dezember 2017 gekündigt werden. In Ziffer 13 des Supply Agreement versprächen dessen Parteien einander die umfassende Vertraulichkeit aller von der anderen Vertragspartei erhaltenen Informationen. In Ziffer 14.2 vereinbarten sie, alle Streitigkeiten durch ein Schiedsgericht entscheiden zu lassen, was ebenfalls ihrem Bedürfnis nach Vertraulichkeit entspreche. Da vorliegend mangels Entscheid in der Sache kein Bedürfnis der Öffentlichkeit bestehe, die Einzelheiten der streitigen Patentanmeldung zu erfahren, könne dem Bedürfnis der Parteien nach Vertraulichkeit ohne Weiteres entsprochen werden.

Wenn die Beklagte von einem Interesse der Parteien an einer Anonymisierung spricht, so ist festzuhalten, dass sich die Klägerin dazu nie geäussert hat. Es trifft indes zu, dass der Entscheid nur die Kosten- und Entschädigungsfolgen betrifft und dass das Verständnis der diesbezügliche Begründung durch eine Anonymisierung nicht tangiert wird. Dem Antrag der Beklagten ist deshalb zu entsprechen und die Publikation in anonymisierter Form vorzunehmen.

**Der Präsident verfügt:**

1. Das Verfahren wird infolge Klageanerkennung als erledigt abgeschrieben.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.–.
3. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sowie diejenigen des Verfahrens am Zivilgericht Basel-Stadt in der Höhe von CHF 7'235.– werden der Beklagten auferlegt und im Umfang von CHF 30'000.– aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Die Beklagte hat der Klägerin diese Kosten von insgesamt CHF 37'235.– zu ersetzen. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses im Umfang von CHF 100'000.– wird der Klägerin zurückerstattet.
4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 110'556.50 zu bezahlen.

Dieser Entscheid geht an:

- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)
- das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

**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 Rechtsschrift 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).

St. Gallen, 28. Oktober 2013

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 29. Oktober 2013