



O2015_010

Verfügung vom 5. Januar 2016

Besetzung

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

Verfahrensbeteiligte

Actavis Switzerland AG, Wehntalerstrasse 190,
8105 Regensdorf,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Thierry Calame und
Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo, Lenz & Staehelin, Blei-
cherweg 58, 8027 Zürich, und patentanwaltlich beraten
durch Joseph Schmitz, Isler & Pedrazzini, Gotthardstras-
se 53, 8002 Zürich,

Klägerin

gegen

AstraZeneca AB, SE-15185 Södertälje,

vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Michael Ritscher,
Dr. iur. Mark Schweizer und Dr. iur. Kilian Schärli,
Meyerlustenberger Lachenal (Zürich), Forchstrasse 452,
Postfach 1432, 8032 Zürich,

Beklagte

Gegenstand

Patentnichtigkeit

Der Präsident zieht in Erwägung:

1.1 Mit Eingabe vom 18. August 2015 reichte die Klägerin die vorliegende Patentnichtigkeitsklage ein und stellte folgende Rechtsbegehren:

1. Es sei festzustellen, dass das Schweizer Patent CH 696 260 nicht ist;
2. unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, inklusive der Kosten für den Beizug eines Patentanwalts, zulasten der Beklagten."

1.2 Mit Klageantwort vom 16. November 2015 stellte die Beklagte folgendes Rechtsbegehren:

1. Das Verfahren soll als gegenstandslos geworden abgeschrieben werden.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin."

1.3 Zur Begründung macht die Beklagte geltend, sie habe im Sinne von Art. 15 Abs. 1 lit. a PatG auf das Patent verzichtet und es sei rückwirkend per 15. März 2007 erloschen. Demzufolge entfalle das Rechtsschutzinteresse an der Feststellung der Nichtigkeit. Der Verzicht auf das Schweizer Patent CH 696 260 (Klagepatent) stelle jedoch keine Klageanerkennung dar, auch nicht teilweise.

2. Nachdem das Klagepatent erloschen ist, ist das Verfahren als gegenstandslos abzuschreiben (Art. 242 ZPO).

3.1 Ist das Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben, sind die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat.¹

3.2 Die Beklagte macht betreffend Kosten- und Entschädigungsfolgen geltend, die Klägerin habe die vorliegende Klage ohne vorherige Warnung rechtshängig gemacht, obschon kein Grund zur Dringlichkeit und auch kein Verhalten seitens der Beklagten vorgelegen habe, das eine vorherige Warnung hätte obsolet erscheinen lassen. Insofern stelle das Verhalten der Klägerin einen Klageüberfall dar. Das vorliegende Verfah-

¹ Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 16 zu Art. 107; BSK ZPO-Rüegg, N 8 zu Art. 107.

ren hätte durch einen einfachen Brief mit der Aufforderung, die Beklagte solle auf das Patent verzichten, vermieden werden können. Aufgrund der Tatsache, dass die beiden Europäischen Patente EP 1 250 138 und EP 2 266 573 in der Schweiz in Kraft seien, was der Klägerin bekannt sei, sei es offensichtlich für jedermann, der sich in Patentangelegenheiten auskenne, dass die Beklagte kein ernsthaftes Interesse an der Aufrechterhaltung des Klagepatents habe. Daher habe die Klägerin die Prozesskosten zu tragen.

3.3 Die Klägerin macht demgegenüber geltend, die Aufgabe des Klagepatents durch die Beklagte komme einer Klageanerkennung gleich, weshalb die Beklagte die Kosten zu tragen habe. Auch für den Fall, dass das Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben werde, habe die Beklagte die Kosten zu tragen. Indem sie das Klagepatent aufgegeben habe, habe sie implizit anerkannt, dass es nichtig sei. Weiter habe die Aufgabe des Klagepatents zur Gegenstandslosigkeit des vorliegenden Verfahrens geführt und schliesslich habe die Beklagte die vorliegenden Kosten verursacht, indem sie grundlos so lange zugewartet habe, bis sie ein offensichtlich nichtiges Patent aufgegeben habe.

Es treffe nicht zu, dass es sich vorliegend um einen "Klageüberfall" handle, weshalb die Klägerin die Kosten zu tragen habe; das deutsche Prinzip des "Klageüberfalls" sei vom Schweizer Recht nicht übernommen worden. Im Schweizer Recht sei eine Vorwarnung nicht vorgesehen. Hinzu komme, dass die Parteien in mehreren Verfahren in der Schweiz und im Ausland involviert seien, in denen es um die Nichtigkeit diverser Patente der Beklagten gehe. Von diesen Verfahren wisse die Klägerin, dass die Beklagte nicht bereit sei, ihre Patente fallen zu lassen aufgrund einer schriftlichen Warnung. Die Klägerin habe daher in guten Treuen davon ausgehen können, dass eine Vorwarnung die vorliegende Klage nicht hätte verhindern können.

Ferner habe die Klägerin die Beklagte bereits im März 2015 um Zustimmung ersucht, die Prozesse gegen das Klagepatent in Englisch führen zu können. Die Beklagte habe somit bereits mehrere Monate im Voraus gewusst, dass die Klägerin die vorliegende Nichtigkeitsklage anhängig machen würde. Die Beklagte habe der Klägerin gegenüber mit keinem Wort erwähnt, dass sie beabsichtige, das Klagepatent fallen zu lassen. Im Gegenteil, sie habe abgewartet, bis die Klägerin die vorliegende Klage eingereicht hätte.

Schliesslich sei die Beklagte nicht ohne Druck bereit gewesen, ihre eindeutig nichtigen Patente löschen zu lassen. Die Beklagte wisse, dass alle Patente derselben Patentfamilie mit den Ansprüchen gemäss Klagepatent, welche nach dem Anmeldedatum von WO 01/51056 angemeldet worden seien, eindeutig nichtig seien. Die Beklagte erhalte derzeit nationale Patente in ganz Europa aufrecht, welche derselben Patentfamilie von CH 696 260 angehören würden, obwohl es diesen Patenten aus denselben Gründen wie beim Klagepatent an Neuheit mangle.

Für rechtsanwaltliche Aufwendungen machte die Klägerin eine Entschädigung von CHF 25'000.– geltend und für die patentanwaltliche Beratung eine solche von CHF 10'700.–.

3.4 Die Beklagte verzichtet auf eine weitere Stellungnahme, womit die Ausführungen der Klägerin unwidersprochen bleiben. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Klägerin die Beklagte bereits im März 2015 um Zustimmung ersucht hatte, die Prozesse gegen das Klagepatent in Englisch führen zu können, hat die Beklagte mehrere Monate im Voraus gewusst, dass die Klägerin die vorliegende Nichtigkeitsklage anhängig machen würde. Von einem Klageüberfall kann somit keine Rede sein. Auch ein einfacher Brief der Klägerin an die Beklagte mit der Aufforderung, die Beklagte solle auf das Patent verzichten, hätte das vorliegende Verfahren offensichtlich nicht vermeiden können. Vielmehr hat es die Beklagte darauf ankommen lassen, dass das vorliegende Verfahren tatsächlich eingeleitet wird.

Somit hat das Verhalten der Beklagten dazu Anlass gegeben, die vorliegende Klage einzuleiten und die Beklagte hat auch die Gegenstandslosigkeit des Verfahrens verursacht. Entsprechend wird die Beklagte vollumfänglich kosten- und entschädigungspflichtig.

4. Die Klägerin beziffert den Streitwert mit CHF 250'000.–, die Beklagte – allerdings nachdem sie das Klagepatent hatte fallen lassen – wegen der Überlappung mit zwei europäischen Patenten, gegen die auch Nichtigkeitsklagen liefen (O2015_011 und O2015_012), mit höchstens CHF 50'000.–. Diese Argumentation überzeugt nicht, denn würden die beiden europäischen Patente für nichtig erklärt, bliebe – ohne Nichtigkeitsklage – das Schweizer Patent bestehen, womit für die Klägerin in der Schweiz nichts gewonnen wäre. Es ist deshalb von einem Streitwert von CHF 250'000.– auszugehen.

Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 12'000.– festzusetzen und der Beklagten aufzuerlegen (Art. 1 KR-PatGer, Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Die Gerichtsgebühr ist mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 111 Abs. 1 ZPO) und der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist der Klägerin zurückzuerstatten. Die Beklagte hat der Klägerin die Kosten von CHF 12'000.– zu ersetzen (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 111 Abs. 2 ZPO).

Ferner ist die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 35'700.– zu bezahlen, wovon CHF 25'000.– auf die rechtsanwaltliche Vertretung und CHF 10'700.– auf die patentanwaltliche Beratung entfallen.

Der Präsident verfügt:

1. Das Verfahren wird infolge Gegenstandslosigkeit erledigt abgeschlossen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 12'000.–.
3. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und mit dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet. Die Beklagte hat der Klägerin die Kosten von CHF 12'000.– zu ersetzen.
4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 35'700.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klägerin unter Beilage von act. 18, 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 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).

St. Gallen, 5. Januar 2016

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 05.01.2016