



S2014_002

Urteil vom 27. Februar 2014

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter,
Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden

Verfahrensbeteiligte

1. **A A/S**

2. **B AG**

beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher
und/oder Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer und/oder Rechts-
anwalt Dr. Kilian Schärli

Klägerinnen

gegen

C AG

Beklagte

Gegenstand

Verletzung eines Ergänzenden Schutzzertifikates

Der Einzelrichter zieht in Erwägung:

1.

Mit Eingabe vom 26. Februar 2014 stellten die Klägerinnen folgendes Massnahmebegehren:

- "1. Der Gesuchsgegnerin sei wegen ausserordentlicher Dringlichkeit einstweilen ohne vorherige Anhörung der Gesuchsgegnerin und unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, in der Schweiz die Arzneimittel X Y® 5/10/15/20 mg Filmtabletten (Zulassungsnummer 11111) vor dem 31. Mai 2014 zu bewerben, insbesondere durch Anfragen an Ärzte oder Apotheken mit folgendem Wortlaut: „Das Patent von Z® (X) wird am 31. Mai 2014 ablaufen. Sie, als wichtiger Kunde, können uns mit dieser Bedarfsanfrage helfen, unsere Lagermenge dem Bedarf anzupassen. Da dies bei grossen Produkten schwierig ist und wir eine kontinuierliche Lieferfähigkeit sicherstellen möchten, bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung.“
2. Das Verbot gemäss Ziffer 1 sei nach Anhörung der Gesuchsgegnerin vorsorglich mit Wirkung über den 31. Mai 2014 hinaus bis zum 15. August 2014 auszusprechen und um das Verbot zu ergänzen, das Arzneimittel X Y® 5/10/15/20 mg Filmtabletten (Zulassungsnummer 11111) während dieser Zeit selber oder durch Dritte einzuführen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgegnerin."

2.

Zur Begründung legen die Klägerinnen dar, sie seien Inhaberin bzw. ausschliessliche Lizenznehmerin des in der Schweiz registrierten ergänzenden Schutzzertifikats ESZ-Nr. C00000000/00 für den Wirkstoff X ("Massnahme-Schutzzertifikat") und des schweizerischen Teils des Europäischen Patents EP 0 000 000 ("Grundpatent"), das dem Massnahme-Schutzzertifikat zugrunde liege. Die Laufdauer des Massnahme-Schutzzertifikats ende am 31. Mai 2014.

Das Massnahme-Schutzzertifikat sei für den Wirkstoff X erlassen worden und schütze gemäss Art. 140d Abs. 1 PatG in den Grenzen des sachlichen Geltungsbereichs des Grundpatents alle Verwendungen des Wirk-

stoffs X als Arzneimittel, die vor Ablauf des Massnahme-Schutzzertifikats genehmigt worden seien. Daraus folge, dass das Massnahme-Schutzzertifikat Schutz gegen alle Verwendungen gewähre, die zum einen in den Schutzbereich des Grundpatents fielen, und bei denen es sich zum anderen um eine Verwendung von X als Arzneimittel handle, die von Swissmedic vor Ablauf des Massnahme-Schutzzertifikats genehmigt worden sei.

Die Beklagte sei Inhaberin der Marktzulassung für X Y®. Als Anwendung werde in der publizierten Marktzulassung selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer angegeben. Anspruch 7 des Grundpatents sei direkt auf X gerichtet. Entsprechend falle das Arzneimittel X Y®, welches den Wirkstoff X enthalte, in den Schutzbereich des Grundpatents. X Y® enthalte dieselbe X-Dosierung wie das Produkt Z® der Klägerinnen und sei für dieselbe Indikation zugelassen wie Z®, nämlich zur Behandlung von Depressionen. Demzufolge sei die Verwendung von X in X Y® identisch mit der Verwendung von X als Arzneimittel, wie sie von der schweizerischen Zulassungsbehörde vor Ablauf des Massnahme-Schutzzertifikats genehmigt worden sei. Damit seien beide Voraussetzungen von Art. 140d Abs. 1 PatG erfüllt; X Y® falle in den Schutzbereich des Massnahme-Schutzzertifikates.

M. H., eine Mitarbeiterin der Klägerin 2, habe anlässlich eines Praxisbesuches vom 13. Februar 2014 bei Dr. A. erfahren, dass vor kurzem eine Aussendienstmitarbeiterin der Beklagten bei Dr. A's Praxiskollegen Dr. B. vorstellig geworden sei und ihm eine (M. H. als Kopie zur Verfügung gestellte) "Bedarfsanfrage" vorgelegt habe.

Da ungewöhnlicher Weise weder Adresse noch Name der Firma auf dem Formular vorhanden gewesen seien, habe sich M. H. nach dem Erhalt der „Bedarfsanfrage“ zur Sicherheit nochmals erkundigt, von welcher Firma dieses Formular gekommen sei. Dr. A. wie auch ihre Praxisassistentin hätten daraufhin M. H. bestätigt, dass die „Bedarfsanfrage“ von der Beklagten gekommen sei. Auf Frage nach dem Namen der Mitarbeiterin der Beklagten habe Dr. A. M. H. mitgeteilt, dass sie Rücksprache mit ihrem Praxiskollegen genommen habe und sie zum Schluss gekommen seien, dass sie ihr nichts zusätzliches zu diesem Fall sagen möchten, da sie nicht in diese Angelegenheit involviert werden wollten.

Es sei zu befürchten, dass dieses Vorgehen keinen Einzelfall darstelle und die Beklagte bei einer Vielzahl von Ärzten und Apothekern auf die

Liefermöglichkeiten ihres Produktes hinweisen werde, trotz bestehendem Schutz. Somit sei glaubhaft gemacht, dass die Beklagte seit spätestens dem 13. Februar 2014 damit begonnen habe, durch Aussendienst-Mitarbeiter verharmlosend als „Bedarfsanfragen“ bezeichnete und - offensichtlich um die Verbindung zu ihr zu verschleiern - weder mit einem Absender noch mit einem Logo versehene Blätter bei Ärzten und Apotheken zu verteilen, die ausdrücklich auf eine kontinuierliche Lieferfähigkeit für ein Ersatzprodukt zu Z® hinwiesen. Die Beklagte vertreibe keine Produkte der Klägerinnen, schon gar nicht Z®. Auch sonst sei kein Grund vorstellbar, weshalb sich die Beklagte legalerweise nach dem Bedarf der Apotheken und Ärzte an X für die nächsten sechs Monate erkundigen sollte. Die Beklagte bezwecke mit dieser „Bedarfsanfrage“ ganz offensichtlich, Ärzte und Apotheker auf die baldige Verfügbarkeit ihres X Generikums hinzuweisen. Die Beklagte habe also seit spätestens Mitte Februar bereits damit begonnen, ihr Generikum zu Z® zu bewerben. Dies, obwohl der gesetzlich verliehene Patentschutz resp. das Massnahme-Schutzzertifikat noch nicht abgelaufen sei. Die Bewerbung eines Produkts auf Patentablauf hin stelle nach einhelliger Lehre eine Patentverletzung dar. Auch verletze derjenige ein Schutzrecht, der das patentierte Erzeugnis in einem Prospekt oder Inserat mit allen patentgemässen Merkmalen anbiete, unabhängig davon, ob er auf allfällige Bestellungen hin eine solche Sache liefere oder nicht.

Den Klägerinnen erwachse aus dem Vorgehen der Beklagten ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem Marktanteile der Klägerin verloren gingen, weil Ärzte ermuntert würden, ihren Lagerbestand an Z® herunterzufahren, da die Beklagte schon bald ihre „kontinuierliche Lieferfähigkeit“ zur Verfügung stellen werde. Der dadurch der Klägerin entstehende Schaden sei kaum beweisbar und noch weniger bezifferbar.

Gemäss Art. 265 ZPO in Verbindung mit Art. 27 PatGG könne das Gericht vorsorgliche Massnahmen in Fällen besonderer Dringlichkeit sofort und zunächst ohne Anhörung der Gegenseite anordnen. Im vorliegenden Fall wögen die Argumente für eine superprovisorische Massnahme besonders schwer und die Abwägung der Interessen falle eindeutig zugunsten der Klägerinnen aus: Ohne angemessene sofortige vorsorgliche Massnahmen würden die Klägerinnen einen widerrechtlichen und ungerechtfertigten Verlust von Marktanteilen bei Z® erleiden. Jeder weitere Tag, an dem X Y® auf dem schweizerischen Markt vor dem kurz bevorstehenden Ablauf des Rechtsschutzes zusätzlich beworben werde, verschärfe die vorstehend beschriebene, nicht wieder gutzumachende negative Auswirkung

für die Klägerinnen. Habe die Beklagte ihre unzulässigen Hinweise auf die zukünftige Lieferfähigkeit von X-Produkten erst einmal verteilt, lasse sich diese Information nicht mehr aus dem Gedächtnis der betroffenen Ärzte löschen.

3.

Vorsorgliche Massnahmen - namentlich zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungsansprüche, wie vorliegend beantragt - werden nach Art. 77 PatG in Verbindung mit Art. 261 Abs. 1 ZPO dann angeordnet, wenn der Antragssteller glaubhaft macht, dass die Gegenpartei eine gegen ein Patent des Antragsstellers verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und dass ihm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht.

Glaubhaft zu machen ist demnach zum einen die Rechtsverletzung und zum anderen, dass dem Gesuchsteller durch diese Verletzung ein Nachteil droht, der nicht leicht wiedergutzumachen ist.

Für eine superprovisorische Anordnung ist zusätzlich eine besondere Dringlichkeit glaubhaft zu machen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

4.

Die Abgabe einer "Bedarfsanfrage" (act. 1_23), welche ausdrücklich auf den demnächst ablaufenden Patentschutz von Z® Bezug nimmt, mithin offensichtlich auf die Abgabe eines entsprechenden Generikums abzielt, stellt, nachdem glaubhaft dargetan ist, dass das Generikum X Y® der Beklagten unter das Massnahme-Schutzzertifikat fällt, eine Patentverletzung dar (Art. 140d in Verbindung mit Art. 8 PatG).

Etwas heikler ist die Frage der Zurechnung der "Bedarfsanfrage" zur Beklagten. Die diesbezügliche Sachdarstellung der Klägerinnen ist, was den Bericht von M. H. angeht, durchaus glaubhaft, insbesondere auch, dass Dr. A. wie auch deren Praxisassistentin M. H. bestätigt hätten, dass die „Bedarfsanfrage“ von der Beklagten gekommen sei. Dass diese Bestätigung den Tatsachen entsprach, ist zwar auch glaubhaft, aber hinsichtlich Zurechnung, das sei ausdrücklich erwähnt, bestehen Zweifel.

Ebenfalls glaubhaft, ja nachgerade offensichtlich ist, dass dieses Vorgehen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil mit sich bringt, und dass, weil dieser Nachteil sich fortlaufend verstärkt, ein dringliches Einschreiten angezeigt ist.

Damit sind die Voraussetzungen zum Erlass der superprovisorisch beantragten Massnahme gegeben.

Im Sinne einer Kontrollüberlegung zur Verhältnismässigkeit der Anordnung sei angemerkt, dass für den Fall, dass die "Bedarfsanfrage" nicht von der Beklagten stammen sollte, dieser mit der Massnahme etwas vorzunehmen verboten würde, das sie nicht tut; mithin würde die Massnahme die Beklagte nicht treffen.

5.

Mit der Anordnung der superprovisorischen Massnahme werden die Parteien zu einer Verhandlung über die beantragte vorsorgliche Massnahme und die Aufrechterhaltung der superprovisorischen Massnahme vorgeladen. Diese Verhandlung hat in Nachachtung von Art. 265 Abs. 2 ZPO unverzüglich stattzufinden.

6.

Den Klägerinnen ist in Anwendung von Art. 98 ZPO ein Kostenvorschuss aufzuerlegen.

Der Einzelrichter erkennt:

1. Der Beklagten wird mit sofortiger Wirkung vorsorglich verboten, in der Schweiz die Arzneimittel X Y® 5/10/15/20 mg Filmtabletten (Zulassungsnummer 11111) vor dem 31. Mai 2014 zu bewerben, insbesondere durch Anfragen an Ärzte oder Apotheken mit folgendem Wortlaut: „Das Patent von Z® (X) wird am 31. Mai 2014 ablaufen. Sie, als wichtiger Kunde, können uns mit dieser Bedarfsanfrage helfen, unsere Lagermenge dem Bedarf anzupassen. Da dies bei grossen Produkten schwierig ist und wir eine kontinuierliche Lieferfähigkeit sicherstellen möchten, bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung.“ Im Widerhandlungsfall würden ihre Organe nach Art. 292 StGB mit Busse bestraft.
2. Die Verhandlung über die beantragte vorsorgliche Massnahme und die Aufrechterhaltung der superprovisorischen Massnahme wird auf den 6. März 2014, 9.30 Uhr, angesetzt. Die Vorladung liegt bei.

3. Den Klägerinnen wird Frist bis 5. März 2014 zur Leistung eines Kostenvorschusses von CHF 20'000.00 angesetzt, widrigenfalls auf das Massnahmebegehren nicht eingetreten würde.

Dieses Urteil geht an:

- Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher (mit Gerichtsurkunde), unter Beilage der Rechnung Nr. 1185000385, sowie Vorladung
- Beklagte (per Einschreiben) unter Beilage des Massnahmegesuchs sowie Vorladung

St. Gallen, 27. Februar 2014

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 27.02.2014