



S2014\_008

## **Urteil vom 28. Oktober 2014**

---

Besetzung

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

---

Verfahrensbeteiligte

**A LLC,**

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi und patent-  
anwaltlich beraten durch Dr. Michael Alt,

Klägerin

gegen

**B Inc.,**

Beklagte

---

Gegenstand

Vorsorgliche Massnahme / superprovisorische Anordnung

**Der Präsident zieht in Erwägung:**

1. Mit Eingabe vom 25. September 2014 reichte die Klägerin ein Gesuch um Erlass vorsorglicher/superprovisorischer Massnahmen mit folgenden Rechtsbegehren ein:

- "1. Es sei der Beklagten zu verbieten, die Rechte an folgenden schweizerischen Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Patenten ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen, bis über die mit gleichem Tag beim Bundespatentgericht anhängig gemachte Abtretungsklage rechtskräftig entschieden ist:
- Patentanmeldung CH-Nr. 111, angemeldet am 19. Oktober 2012 und als WO 333 international veröffentlicht am 25. April 2013;
  - Patentanmeldung CH-Nr. 222 angemeldet am 19. Oktober 2012 und als WO 444 international veröffentlicht am 25. April 2013.
2. Das Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Verfügungsbeschränkung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 in Bezug auf die dort genannten Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Patenten vorzumerken und das Prüf- und Erteilungsverfahren auszusetzen bis über die mit gleichem Tag eingereichte Abtretungsklage rechtskräftig entschieden ist.
3. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 seien mit Androhung von Ordnungsbusse von CHF 1000 für jeden Tag der Nichterfüllung und der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung nach Art. 292 StGB im Wiederhandlungsfall zu verbinden.
4. Die Anordnungen gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 bis 3 seien superprovisorisch und ohne vorgängige Anhörung der Beklagten vorzunehmen.
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten, zzgl. MwSt, unter Einschluss der Kosten für die notwendigerweise beigezogenen Patentanwälte."

2.1 Die Parteien, beides amerikanische Gesellschaften, haben ihren Sitz in den USA, weshalb es sich um einen internationalen Sachverhalt handelt. Gemäss Art. 10 IPRG sind die schweizerischen Gerichte zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig, wenn die schweizerischen Gerichte oder Behörden in der Hauptsache zuständig sind oder wenn die

Massnahme am Ort der schweizerischen Gerichte und Behörden vollstreckt werden soll.

2.2 In der Hauptsache geht es um eine ebenfalls am 25. September 2014 am Bundespatentgericht anhängig gemachte Abtretungsklage im Sinne von Art. 29 PatG betreffend die beiden schweizerischen Patentanmeldungen CH Nr. 111 sowie 222 vom 19. Oktober 2012 (separates Verfahren Nr. O2014\_013).

Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten zuständig. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen am Sitz der schweizerischen Registerbehörde zuständig.

Die Abtretungsklage gemäss Art. 29 PatG gehört neben der Gültigkeits- sowie der Eintragungsklage (vgl. Art. 109 Abs. 1 IPRG) zu den sogenannten Bestandesklagen, welche die Frage nach dem Bestand des Immaterialgüterrechts und nach dessen Rechtsträger zum Inhalt haben.<sup>1</sup>

Ferner soll die Massnahme in der Schweiz vollstreckt werden, indem die schweizerische Registerbehörde, das Institut für Geistiges Eigentum (IGE), angewiesen werden soll, eine entsprechende Verfügungsbeschränkung vorzumerken.

Somit ist die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts gestützt auf Art. 1 i.V.m. Art. 10 IPRG und Art. 109 Abs. 1 IPRG sowie Art. 26 PatGG gegeben.

2.3 Gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG ist schweizerisches Recht anwendbar.

3.1 Die Klägerin beantragt mit der Abtretungsklage die Übertragung der Inhaberschaft der beiden schweizerischen Patentanmeldungen CH-Nr. 111, angemeldet am 19. Oktober 2012 und als WO 333 international veröffentlicht am 25. April 2013 sowie CH-Nr. 222, angemeldet am 19. Oktober 2012 und als WO 444 international veröffentlicht am 25. April 2013.

---

<sup>1</sup> Vischer, in: Girsberger/Heini/Keller/Kren Kostkiewicz/Siehr/Vischer (Hrsg.), Kommentar zum IPRG, Zürich 2004, N 4 zu Art. 109 IPRG

3.2 Zur Begründung ihres Gesuchs macht sie geltend, diese beiden Anmeldungen würden eine Kombinationstherapie aus mindestens den beiden direkt wirkenden antiviralen Wirkstoffen Sofosbuvir und Ledipasvir mit und ohne Ribavirin betreffen, jedenfalls aber ohne Interferon, zur Behandlung eines mit dem Hepatitis-C Virus (HCV), Genotyp 1, infizierten Patienten über einen kurzen Zeitraum von bevorzugt 12 Wochen. Diese von der Beklagten in ihren Anmeldungen beanspruchte Erfindung beruhe allein auf der schöpferischen Leistung der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin. Es liege kein Fall von Doppelerfindung vor. Den von den Anmeldungen als Erfindung beanspruchten Gegenstand habe die Beklagte nicht aufgrund eigener Forschungs- oder Entwicklungstätigkeit konzipiert und entwickelt. Dieser beruhe allein auf Informationen der Klägerin, welche die Beklagte unberechtigt entnommen habe. Die Beklagte habe keinen eigenen schöpferischen Beitrag erbracht.

Tatsächlich Berechtigte sowie ursprüngliche Erfindungsbesitzerin der den beiden Anmeldungen zugrunde liegenden Erfindung sei die Klägerin. Sie sei deshalb berechtigt, die Abtretung der Ansprüche auf Erteilung der Patente aus den Anmeldungen zu verlangen.

Sie sei die Rechtsnachfolgerin der C Inc., eines forschendes Arzneimittelunternehmens mit Sitz in den USA. Mit Vereinbarung vom 24. Oktober 2012 habe C Inc. alle Rechte und rechtlichen Interessen an den Erfindungen auf die Klägerin übertragen, die Gegenstand der Anmeldung PCT/US660 seien. Diese Anmeldung mit dem Titel "Methods for treating HCV" entspreche der veröffentlichten internationalen Patentschrift WO 555 und beanspruche die Priorität US 661 vom 16. September 2011 und US 662 vom 18. November 2011. Anspruch 3 betreffe die Kombination von PSI-7977 (entspreche Wirkstoff 10 = Sofosbuvir) und GS-5885 (entspreche Wirkstoff 6 = Ledipasvir).

Die Verabreichung einer Kombination aus den beiden eigenen, proprietären Wirkstoffen Sofosbuvir und Ledipasvir zur Behandlung von HCV hätten sie und die mit ihr verbundenen Unternehmen lange Zeit vor der Beklagten entwickelt und erfunden. Während es sich bei GS-5885 um eine Eigenentwicklung von C Inc. handle, sei PSI-7977 von D, Inc., USA, entwickelt worden. Im Januar 2012 habe C Inc. die Rechte an PSI-7977 zusammen mit der Akquisition des gesamten Unternehmens erworben.

Am 16. September 2011, nachdem C Inc. der D bereits ein Übernahmeangebot unterbreitet gehabt habe, habe C Inc. ihre erste Prioritätsanmeldung US 661 gemacht. Die Anmeldung offenbare eine Therapie zur Be-

handlung von HCV, insbesondere des Genotyps 1, durch Verabreichung der Kombination des Wirkstoffs 6 mit dem Wirkstoff 10 über einen Zeitraum von 12 Wochen. Dabei entspreche Wirkstoff 6 der Struktur von GS-5885 (Ledipasvir) und Wirkstoff 10 der Struktur von PSI-7977 (Sofosbuvir). Bis zu diesem Zeitpunkt sei die Struktur von GS-5885 (Ledipasvir) nur als unbenannter Wirkstoff veröffentlicht gewesen, u.a. als "Wirkstoff 6".

Die Patentanmeldung US 661 offenbare alle wesentlichen Merkmale der durch die streitigen Anmeldungen beanspruchten Erfindung. In der Anmeldung der Klägerin werde eine Therapie durch die Kombination von mindestens zwei direkt wirkenden antiviralen Mitteln offenbart, mit und ohne Ribavirin, jedenfalls aber ohne Interferon, wobei die negativen Aspekte der Verabreichung von Interferon hervorgehoben und die Vorteile der Verwendung von Kombinationen mindestens zweier Wirkstoffe ohne Interferon offenbart würden. Insbesondere werde die für die technische Lehre der streitigen Anmeldungen entscheidende Kombination von Ledipasvir (GS-5885) und Sofosbuvir (PSI-7977) offenbart, so namentlich die Kombination der direkt wirkenden, antiviralen Wirkstoffe 6 (=GS-5885) und 10 (=PSI-7977) zur Behandlung des HCV. Darüber hinaus seien verschiedene Behandlungsdauern offenbart worden, insbesondere auch die in den streitigen Anmeldungen bevorzugt genannte Behandlungsdauer von 12 Wochen. Die beanspruchte Kombination sei auch für die Behandlung des HCV Genotyps 1 offenbart worden, dessen Behandlung bei der Suche nach neuen Therapiemöglichkeiten im Vordergrund gestanden sei.

Zusammenfassend sei daher festzuhalten, dass die Klägerin bzw. ihre Rechtvorgänger bereits am 16. September 2011 im Besitz der durch die beanstandeten Streitpatentanmeldungen beanspruchten Erfindung gewesen sei.

Gegenüber ihrem Abtretungsanspruch könne sich die Beklagte auch nicht mit der Behauptung verteidigen, den von den streitigen Anmeldungen beanspruchten Gegenstand selber erfunden zu haben. Das Gegenteil sei der Fall: Nachdem die Klägerin bereits Erfindungsbesitz gehabt habe, habe die Beklagte in den USA insgesamt sechs sukzessive Patentanmeldungen vorgenommen, die sich mit der oralen Therapie des HCV Virus befasst hätten und diese schrittweise auf die klägerische Erfindung weiter angepasst, jedes Mal nachdem sie Kenntnis über weitere Einzelheiten der klägerischen Erfindung erlangt habe.

Die ersten Prioritätsanmeldungen der Beklagten datierten vom 21. Oktober 2011 (US 663 ohne Ribavirin bzw. US 664 mit Ribavirin) und damit später als diejenigen der Klägerin vom 16. September 2011. In diesen ersten Prioritätsanmeldungen führe die Beklagte Kombinationen von eigenen Wirkstoffen zur HCV-Behandlung auf, die optional auch mit einer grossen Zahl von in allgemeiner Weise genannten Wirkstoffen der Konkurrenz kombiniert werden könnten. In den Prioritätsanmeldungen vom 21. Oktober 2011 werde die besondere Kombination von Ledipasvir (GS-5885) und Sofosbuvir (PSI-7977) nicht offenbart. Den klägerischen Wirkstoff Ledipasvir nenne die Beklagte nur durch Bezugnahme auf die Nummer GS-5885, ohne dessen chemische Struktur zu offenbaren. Die fehlende Offenbarung sowie die nur ganz allgemeine Nennung von GS-5885 sei kein Zufall gewesen; im Zeitpunkt der Prioritätsanmeldungen der Beklagten sei dessen chemische Struktur nicht öffentlich bekannt gewesen. Die Beklagte habe diesen Wirkstoff weder selber entwickelt noch sonst in irgendeiner Weise davon Kenntnis erlangt. Die Beklagte habe deshalb über keine Informationen über die chemische Struktur von GS-5885 und deren Kombination mit PSI-7977 verfügt.

Im Jahr 2009 habe die Beklagte Interesse am Erwerb von D gezeigt, um ihrerseits die Rechte am Wirkstoff PSI-7977 zu erlangen. Im Verlauf dieser Gespräche habe die Beklagte Zugang zu einem Datenraum gehabt, der Dokumente zu den Wirkstoffen PSI-7851 und PSI-7977 enthalten habe. Diese Dokumente unterlägen der Geheimhaltung. Während diesen Gesprächen über eine mögliche Übernahme habe D der Beklagten Zugang zum Datenraum gestützt auf eine Vertraulichkeitsvereinbarung gewährt, welche u.a. die Weitergabe von vertraulichen Informationen im Zusammenhang mit der Entdeckung und Entwicklung von Wirkstoffen zur Behandlung von Hepatitis-C untersagt habe. Im Oktober und November 2009 und gestützt auf die von der Beklagten unterzeichnete Vertraulichkeitsvereinbarung habe D u.a. folgenden Mitarbeitern der Beklagten Einblick in umfangreiche Dokumente zum Wirkstoff PSI-7977 gewährt: V, W, X, Y und Z. Dabei handle es sich um dieselben Personen, welche in den Prioritätsanmeldungen der Beklagten vom 21. Oktober 2011 als angebliche Erfinder benannt worden seien. Zur angeblichen Akquisition von D bzw. der Rechte an PSI-7977 durch die Beklagte sei es nie gekommen.

Nach den Prioritätsanmeldungen vom 21. Oktober 2011 habe die Beklagte zwei weitere Prioritätsanmeldungen vorgenommen (am 21. November 2011 und am 17. Januar 2012). Erst in den vierten Anmeldungen vom

17. Februar 2012 habe die Beklagte die mögliche Kombination von PSI-7977 und GS-5885 offenbart.

Die Einreichung der vierten Prioritätsanmeldungen sei 14 Tage nachdem die Klägerin an einer Telefonkonferenz mit Investoren die streitgemässe Kombination erstmals vorgestellt hätte, erfolgt. Diese Telefonkonferenz habe am 2. Februar 2012 stattgefunden. Im Laufe dieser Gespräche hätte die Klägerin die Absicht geäussert, mit PSI-7977 und GS-5885 klinische Versuche der Phasen II und III über einen Zeitraum von 12 Wochen durchzuführen. Die chemische Struktur von GS-5885 habe die Klägerin nicht öffentlich gemacht. Auch in diesen vierten Prioritätsanmeldungen – wie auch in den folgenden fünften Prioritätsanmeldungen (US Nr. 665 vom 3. April 2012 mit Ribavirin bzw. US 666 vom 2. April 2012 ohne Ribavirin) habe die Beklagte die chemische Struktur des Wirkstoffs GS-5885 nicht aufzuzeigen vermocht. Um eine rechtsgenügende Offenbarung vorzunehmen, aber in Ermangelung eigener Informationen, habe die Beklagte auf Quellen Dritter zur Bestimmung der chemischen Struktur verwiesen. Indessen hätten die von der Beklagten angegebenen Links die chemische Struktur von GS-5885 nicht offenbart.

Am 18. April 2012 habe die International Conference on Antiviral Research in Sapporo, Japan, stattgefunden. Diese Konferenz stelle Forschern ein interdisziplinäres Forum zur Diskussion jüngster Entwicklungen im Bereich der antiviralen Forschung zur Verfügung. An dieser Konferenz habe die Klägerin erstmals die Struktur des Wirkstoffs GS-5885 offenbart. Sechs Wochen später sei die Reaktion der Beklagten in der Form erneuter Prioritätsanmeldungen erfolgt: Am 6. Juni 2012 habe die Beklagte ihre sechsten Patentanmeldungen (vgl. US Nr. 667 ohne Ribavirin bzw. US 668 mit Ribavirin) gemacht. In diesen Prioritätsanmeldungen habe sie erstmals die chemische Struktur des Wirkstoffs GS-5885 offenbart. Die Anmeldungen der Beklagten beinhalteten keine klinischen Daten zur Kombination von PSI-7977 und GS-5885. Die Abwesenheit klinischer Daten sei darauf zurückzuführen, dass die Beklagte klinische Versuche mit der Kombination von PSI-7977 und GS-5885 nie durchgeführt habe. Stattdessen beschränke sie sich darauf, mittels eines Computermodells die Wirksamkeit einer Kombination zu berechnen. Indessen gebe die Beklagte keine Erklärung ab, woher die Daten stammten, auf deren Grundlage die Berechnungen angeblich erfolgt seien. Dies lasse keinen anderen Schluss zu, als dass die Daten zu den Wirkstoffen und der Gedanke zur Kombination von der Klägerin bzw. D stammten.

Die Tatsache, dass die Beklagte auch im Zeitpunkt der sechsten Prioritätsanmeldung (6. Juni 2012) keine eigenen klinischen Daten über die Kombination von PSI-7977 und GS-5885 zur Behandlung von HCV gehabt habe, werde durch eine andere Patentanmeldung der Beklagten bestätigt. So habe die Beklagte im Erteilungsverfahren für das Patent US 669 (angemeldet am 4. September 2012) auf die klinischen Studien der Klägerin verweisen müssen, um die erfindungsgemäße Lehre der Kombination von PSI-7977 und GS-5885 zur Behandlung des HCV Genotyps 1 über einen Zeitraum von 12 Wochen ohne die Verabreichung von Interferon aber mit Ribavirin darzulegen. Nur durch Rückgriff auf Daten der Klägerin sei es der Beklagten gelungen, den Behandlungserfolg dieser Kombination gegenüber dem amerikanischen Patentamt darzulegen. Dabei habe die Beklagte in ihrer Eingabe vom 6. März 2013 auf Daten einer Studie verwiesen, welche die Rechtsvorgängerin der Klägerin im Mai 2012 durchgeführt habe. Die Bezugnahme auf die klägerischen Daten beweise, dass die Beklagte bis zum heutigen Tag keine eigenen klinischen Studien über den Gegenstand der Streitpatentanmeldungen durchgeführt habe. Die Beklagte habe keine Rechte an den Wirkstoffen Sofosbuvir und Ledipasvir. An diesen Einzelwirkstoffen als auch an deren Kombination sei die Klägerin allein berechtigt. Einzig die Klägerin habe die Wirksamkeit dieser beiden Arzneistoffe allein und in Kombination klinisch erforscht und zur Zulassungsreife entwickelt. Mangels entsprechender Daten habe die Beklagte keine Aussicht, dass ihr je die Marktzulassung für ein Arzneimittel mit einer Kombination aus diesen beiden Arzneistoffen erteilt werde.

Die nun beantragten Massnahmen dienen dazu, den Status quo aufrecht zu erhalten, solange über die Abtretungsklage noch nicht rechtskräftig entschieden sei.

3.3 Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil liege darin, dass die Beklagte durch Übertragung der beiden genannten Anmeldungen auf einen Dritten die Durchsetzung der Abtretungsklage erschweren, wenn nicht ganz verunmöglichen würde. Mit der Übertragung der Rechte an einen Dritten würde die Passivlegitimation der Beklagten entfallen und sie wäre gezwungen, die Abtretungsklage gegenüber dem Erwerber anzustrengen. Dadurch würde eine Rechtsverfolgung massiv verzögert und verteuert.

3.4 Die zeitliche Dringlichkeit bestehe deshalb, weil die Beklagte über dieses Gesuch zusammen mit der Abtretungsklage in Kenntnis gesetzt werde und es bestehe ernstliche Gefahr, dass die Beklagte Massnahmen



treffen werde, um die Rechtsdurchsetzung zu erschweren oder zu verunmöglichen. Die Gefahr der Vereitelung könne nur durch den Erlass superprovisorischer Massnahmen abgewendet werden.

4.1 Das Gericht trifft gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie überwiegend für wahr hält, d.h. selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt sind. Die Gegenpartei hat ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen.<sup>2</sup> Ferner muss eine gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben sein und die anzuordnende Massnahme muss zudem verhältnismässig sein.<sup>3</sup>

Bei besonderer Dringlichkeit, insbesondere bei Vereitelungsgefahr, kann das Gericht die vorsorgliche Massnahme sofort und ohne Anhörung der Gegenpartei anordnen (Art. 265 Abs. 1 ZPO).

Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere u.a. ein Verbot oder eine Anweisung an eine Registerbehörde (vgl. Art. 262 lit. a und c ZPO).

4.2 Aufgrund der ausführlichen klägerischen Darlegungen zum Ablauf der Ereignisse fällt auf, dass immer wenn die Beklagte etwas über die Technologie der Klägerin erfahren konnte, z.B. durch Einsichtnahme von vertraulichen Unterlagen im Datenraum, aufgrund einer Telefonkonferenz mit Investoren, aufgrund einer internationalen Konferenz, eine neue Patentanmeldung seitens der Beklagten erfolgte. Es erscheint zudem glaubhaft, dass die Klägerin die Kombination der Wirkstoffe PSI-7977 und GS-5885 zur Behandlung von HCV am 16. September 2011 in einer Patentanmeldung beschrieben hat und die Beklagte diese Kombination erst zu einem späteren Zeitpunkt, konkret in Anmeldungen vom 17. Februar 2012, beschrieben hat.

Mit Erlass der beantragten Massnahme, nämlich dass der Beklagten verboten wird, Rechte an den beiden streitigen Anmeldungen zu übertragen oder Änderungen daran vorzunehmen, kann die drohende Gefahr der

---

<sup>2</sup> BGE 132 III 83 E. 3.2; BGE 103 II 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193 f.

<sup>3</sup> BSK ZPO-Sprecher, N 10 zu Art. 261 ZPO

Vereitelung abgewendet werden, insbesondere durch die zusätzliche Registersperre.

Die Vereitelungsgefahr bzw. die zeitliche Dringlichkeit ist aufgrund des von der Klägerin dargestellten Sachverhalts ebenfalls gegeben. Nur ohne vorgängige Anhörung der Beklagten kann der Vereitelungsgefahr begegnet werden, weshalb die Massnahme vorerst ohne vorherige Anhörung der Beklagten zu erlassen ist.

Schliesslich ist die Anordnung auch verhältnismässig, ist doch kein Nachteil auf Seiten der Beklagten ersichtlich, wenn sie die Anmeldung einstweilen nicht übertragen oder ändern kann.

Demnach ist das Begehren um Erlass superprovisorischer Massnahmen gutzuheissen und das Institut des Geistigen Eigentums ist gestützt auf Art. 262 lit. c ZPO i.V.m. Art. 105 Abs. 1 lit. d PatV anzuweisen, die entsprechende Verfügungsbeschränkung vorzumerken.

4.3 Mit dem Entscheid kann das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei Vollstreckungsmassnahmen anordnen (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Der Entscheid darüber liegt im Ermessen des Gerichts.<sup>4</sup> Das Verbot betreffend Übertragung oder Änderung der Anmeldungen ist daher mit der Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.– im Widerhandlungsfall zu verbinden (Art. 236 Abs. 3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO).

5. Da die beantragten Massnahmen einstweilen ohne vorgängige Anhörung der Beklagten gutzuheissen sind, ist ihr nachträglich das rechtliche Gehör zu gewähren, weshalb ihr eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme anzusetzen ist. Danach hat das Gericht definitiv über die beantragten Massnahmen zu entscheiden (Art. 265 Abs. 2 ZPO).

6. Über die Prozesskosten ist im Endentscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen zu befinden (Art. 104 Abs. 1 ZPO).

7. Da die Beklagte in der Schweiz über kein Zustellungsdomizil bzw. keinen Zustellungsempfänger verfügt, ist sie gestützt auf Art. 140 ZPO anzuweisen, in der Schweiz ein Zustellungsdomizil zu bezeichnen. Sollte die Beklagte dieser Aufforderung innert angesetzter Frist nicht nachkommen, so erfolgt die Zustellung an sie durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, wobei die Zustellung am Tag der Publikation als erfolgt gilt (Art. 141 ZPO).

---

<sup>4</sup> Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 25 f. zu Art. 236 ZPO

**Der Präsident erkennt:**

1. In Gutheissung des klägerischen Begehrens um Erlass superprovisorischer Massnahmen wird es der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu CHF 5'000.– im Widerhandlungsfall einstweilen verboten, die Rechte an folgenden schweizerischen Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Patenten ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einräumung von Lizenzen oder Belastungen, oder inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen:
  - Patentanmeldung CH-Nr. 111, angemeldet am 19. Oktober 2012, nationale Phase zu WO 333, international veröffentlicht am 25. April 2013;
  - Patentanmeldung CH-Nr. 222 angemeldet am 19. Oktober 2012, nationale Phase zu WO 444, international veröffentlicht am 25. April 2013.
2. Das Institut für Geistiges Eigentum wird angewiesen, in Bezug auf die in Dispositiv-Ziff. 1 genannten Patentanmeldungen oder aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung gelangenden schweizerischen Patenten eine Verfügungsbeschränkung im Patentregister vorzumerken und das Prüf- und Erteilungsverfahren einstweilen auszusetzen.
3. Der Beklagten wird eine Frist von **14 Tagen** ab Zustellung dieses Entscheids angesetzt, um die Massnahmeantwort zu erstatten.
4. Die Beklagte wird angewiesen, innert **14 Tagen** ab Zustellung dieses Entscheids entweder ein Zustellungsdomizil oder einen Zustellungsempfänger in der Schweiz zu bezeichnen.

Im Säumnisfall erfolgt die Zustellung an die Beklagte durch Publikation.
5. Über die Prozesskosten wird im Endentscheid befunden.

Dieser Entscheid geht an:

- die Klägerin (mit Gerichtsurkunde)
- die Beklagte auf dem Rechtshilfeweg
- das Institut für Geistiges Eigentum (mit Gerichtsurkunde)

St. Gallen, 28. Oktober 2014

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erste Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Susanne Anderhalden

Versand: 28. Oktober 2014