



O2013_009

Beschluss vom 27. Februar 2014

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz),
Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent),
Richter Dr. phil. II, dipl. chem. Erich Wäckerlin,
Richter Dr. rer. nat., Dipl. Chem. Roland Dux,
Richter Dr. iur. Thomas Legler,
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger.

Verfahrensbeteiligte

A. AG

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Ritscher und
Rechtsanwalt Dr. Simon Holzer und patentanwaltlich beraten
durch Gregor S. König,

Klägerin

gegen

B. AG

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Willi und
Rechtsanwalt James Merz und patentanwaltlich beraten
durch Dr. Rainer Friedrich,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung; Drospirenon

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung,

1.

Mit Klage vom 28. Mai 2013 stellte die Klägerin u.a. folgendes Unterlassungsbegehren:

1. Der Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon und der Bezeichnung „D 1“ (Swissmedic Zulassungsnummer a), „D 2“ (Swissmedic Zulassungsnummer b), „D 3“ (Swissmedic Zulassungsnummer c) und „D 4“ (Swissmedic Zulassungsnummer d) selber oder durch Dritte herzustellen, einzuführen, auszuführen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, wobei der in den betreffenden Kontrazeptiva enthaltene Wirkstoff Drospirenon (6 β , 7 β ; 15 β , 16 β -dimethylene-3-oxo-17 α -pregn-4-ene-21,17-carbolactone) durch Wasserabspaltung aus 6 β , 7 β ; 15 β , 16 β -dimethylen-5 β -hydroxy-3-oxo-17 α -androstan-21,17-carbolactone durch Zugabe von p-Toluolsulfonsäure oder Pyridin mit Wasser hergestellt wurde.

2.

Die Beklagte beantragte mit Klageantwort vom 14. August 2013 die Abweisung der Klage und machte unter anderem einredeweise die Nichtigkeit des Patents EP 1 149 840 B1, auf das sich ihres Erachtens das Rechtsbegehren Ziff. 1 stützte, geltend.

3.

Mit Replik vom 4. Oktober 2013 stellte die Klägerin ein Eventualbegehren Ziff. 1.b, welches gemäss ihren Ausführungen zu prüfen wäre, falls das Gericht das Rechtsbegehren Ziff. 1.a (entsprechend Rechtsbegehren Ziff. 1 der Klageschrift) nicht gutheissen würde. Die Klägerin machte geltend, dieses Eventualbegehren sei im ordentlichen Verfahren gemäss Art. 219 ff. ZPO und damit in der gleichen Verfahrensart zu erledigen wie die bisherigen Klagebegehren, und zwischen den ursprünglichen Klagebegehren und dem neuen Eventualbegehren bestehe ein enger sachlicher Zusammenhang (Art. 227 Abs. 1 ZPO).

Das neue Eventualbegehren Ziff. 1.b lautete wie folgt:

1.b Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 1.a sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1000.- pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO,

mindestens aber CHF 5000.- gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der Schweiz Kontrazeptiva mit dem Wirkstoff Drospirenon und der Bezeichnung „D 1“ (Swissmedic Zulassungsnummer a), „D 2“ (Swissmedic Zulassungsnummer b), „D 3“ (Swissmedic Zulassungsnummer c) und „D 4“ (Swissmedic Zulassungsnummer d) selber oder durch Dritte herzustellen, einzuführen, auszuführen, zu lagern, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise in Verkehr zu bringen, wobei der in den betreffenden Kontrazeptiva enthaltene Wirkstoff Drospirenon (6 β , 7 β ; 15 β , 16 β -dimethylene-3-oxo-17 α -pregn-4-ene-21,17-carbolactone) durch katalytische Hydrierung von 17 α -(3-hydroxy-1-propynyl)-6 β , 7 β ;15 β , 16 β -dimethylene-5 β -androstane-3 β ,5,17 β -triol in ein 17 α -(3-hydroxy-1-propyl)-6 β , 7 β ;15 β , 16 β -dimethylene-5 β -androstane-3 β , 5,17 β -triol und durch anschliessende Oxidation in ein 6 β , 7 β ;15 β , 16 β -dimethylene-5 β -hydroxy-3-oxo-17 α -androstane-21,17-carbolactone in Gegenwart des Katalysators TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-yl)-oxyl) hergestellt wurde.

4.

Mit einer als "nicht abschliessende Duplik" bezeichneten Eingabe vom 22. Oktober 2013 stellte die Beklagte folgende Anträge:

1. Die Klage vom 28. Mai 2013 sei abzuweisen soweit darauf einzutreten ist.
2. Auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b der Replik vom 4. Oktober 2013 sei nicht einzutreten.

Sodann stellte die Beklagte zusätzlich folgende prozessuale Anträge:

1. Die Eingabe sei als vorgezogene Duplik beschränkt auf die Frage des Eintretens auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b entgegenzunehmen.
2. Über das Eintreten auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b sei sofort zu entscheiden und der Entscheid sei selbständig zu eröffnen.
3. In Bezug auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b sei der Beklagten die Frist zur Erstattung der Duplik abzunehmen bis über das Eintreten auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b rechtskräftig entschieden ist.
4. Eventuell sei der von der Klägerin zu leistende Kostenvorschuss auf das Doppelte zu erhöhen.

Die Eingabe befasste sich ausschliesslich mit Prozessualen und enthielt keine materielle Stellungnahme.

5.

Mit Stellungnahme vom 4. November 2013 zur Eingabe der Beklagten vom 22. Oktober 2013 stellte die Klägerin folgende Anträge:

1. Die prozessualen Anträge 2 , 3 und 4 seien abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

2. Bezüglich des prozessualen Antrags 1 verzichtet die Klägerin auf einen Antrag.

6.

Mit Eingabe vom 12. November 2013 nahm die Beklagte zur Eingabe der Klägerin vom 4. November 2013 Stellung.

7.

Am 20. November 2013 erstattete die Beklagte eine auf das Patent EP 1 149 840 B1 beschränkte Duplik. Hierzu nahm die Klägerin mit Eingabe vom 2. Dezember 2013 Stellung.

8.

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2013 orientierte der für die Spruchkammer in Aussicht genommene Richter Dr. Roland Dux die Gerichtsleitung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 der Richtlinien zur Unabhängigkeit über Sachverhalte, auf welche er bei der Prüfung seiner Unabhängigkeit gestossen war, und welche einen möglichen Ausstandsgrund gemäss Art. 47 Abs. 1 ZPO darstellen könnten. Richter Dux erklärte dabei, seines Erachtens liege kein Ausstandsgrund vor. Mit Verfügung vom 24. Dezember 2013 wurde den Parteien die Eingabe von Richter Dr. Dux zugestellt und ihnen Frist bis 14. Januar 2014 zur Stellungnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Richtlinien zur Unabhängigkeit angesetzt, mit dem Bemerkten, dass Stillschweigen als Verzicht auf Stellungnahme gelte. Mit Eingabe vom 14. Januar 2014 teilte die Klägerin mit, dass die von Richter Dr. Dux erwähnten Umstände aus ihrer Sicht keinen Ablehnungsgrund darstellten. Seitens der Beklagten erfolgte keine Stellungnahme.

9.

Der Gegenstand der Klage wird bestimmt durch die von der Klägerin gestellten Rechtsbegehren, die das Gericht binden. Das Gericht darf der Klägerin nicht mehr oder etwas anderes zusprechen, als von ihr beantragt worden ist (Dispositionsmaxime; vgl. Art. 58 Abs. 1 ZPO). Eine Klageänderung ist gemäss Art. 227 Abs. 1 ZPO zulässig, wenn der geänder-

te oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und (a) mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder (b) die Gegenpartei zustimmt.

Dass hier der geänderte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist, ist unstrittig. Die Beklagte stimmt indes der Änderung nicht zu, und damit hängt die Zulassung der Änderung davon ab, ob der neue Anspruch mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht.

10.

Die vorliegende Rechtsstreitigkeit hat nach bestimmtem Verfahren hergestelltes Drospirenon zum Gegenstand. Dieser Wirkstoff selbst ist seit langem patentfrei; geschützt sind aber Herstellungsverfahren.

11.

In der Klagebegründung wurden zwei Patente behandelt, die EP 0 918 791 B1 (nachfolgend EP '791; Rutheniumsalz) sowie die EP 1 149 840 B1 (nachfolgend EP '840; Wasserabspaltung mit p-Toluolsulfonsäure). Bezüglich beider Patente wurde ausführlich das Vorliegen einer Patentverletzung argumentiert (zur EP '840 in RZ 72 ff. und zu EP '791 in RZ 99 ff.).

12.

Der hier interessierende Abschnitt des Verfahrens der Herstellung von Drospirenon umfasst im Wesentlichen drei sequenzielle Schritte: 1) Hydrierung, 2) Oxidation, 3) Wasserabspaltung. Die beiden Patente schützen zwei verschiedene Aspekte respektive Schritte dieses Herstellungsverfahrens.

Die EP '791 betrifft die Verwendung von Rutheniumsalz beim mittleren Schritt 2), der Oxidation.

Die EP '840 betrifft die Art der Wasserabspaltung mit p-Toluolsulfonsäure beim letzten 3. Schritt.

Oxidation und Wasserabspaltung sind dabei nicht zwingend miteinander verknüpft. Es ist zwar durchaus möglich, dass das Verfahren so durchgeführt wird, dass eine Oxidation (Schritt 2) gemäss der EP '791 mit Rutheniumsalz eingesetzt wird und eine Wasserabspaltung (Schritt 3) gemäss der EP '840. Es ist aber gleichermassen möglich, dass eine Oxidation gemäss der EP '791 mit Rutheniumsalz eingesetzt wird, aber eine Was-

serabspaltung nicht gemäss der EP '840 erfolgt, oder dass eine Oxidation nicht gemäss der EP '791 vorgenommen wird, aber eine Wasserabspaltung gemäss der EP '840 mit p-Toluolsulfonsäure oder einem äquivalenten Mittel. Letzteres war ja auch das, was das Gericht im Rahmen des diesem Hauptverfahren vorausgegangenen Massnahmeverfahrens festgestellt hatte (S2013_001, Urteil vom 21. März 2013).

13.

Das Unterlassungsbegehren gemäss Klageschrift führte als Verfahrensschritt ausschliesslich die Wasserabspaltung und deren Bedingungen an ("wobei der in den betreffenden Kontrazeptiva enthaltene Wirkstoff Drospirenon (6 β , 7 β ; 15 β , 16 β -dimethylene-3-oxo-17 α -pregn-4-ene-21,17-carbolactone) durch Wasserabspaltung aus 6 β , 7 β ; 15 β , 16 β -dimethylen-5 β -hydroxy-3-oxo-17 α -androstane-21,17-carbolactone durch Zugabe von p-Toluolsulfonsäure oder Pyridin mit Wasser hergestellt wurde"). Damit stützte sich dieses Rechtsbegehren nur und ausschliesslich auf die EP '840.

14.

Mit der Replik wurde als Eventualbegehren ein Rechtsbegehren formuliert, in welchem nun der Schritt der Oxidation ausdrücklich genannt wird ("wobei der in den betreffenden Kontrazeptiva enthaltene Wirkstoff Drospirenon (6 β , 7 β ; 15 β , 16 β -dimethylene-3-oxo-17 α -pregn-4-ene-21,17-carbolactone) durch katalytische Hydrierung von 17 α -(3-hydroxy-1-propynyl)-6 β , 7 β ;15 β , 16 β -dimethylene-5 β -androstane-3 β ,5,17 β -triol in ein 17 α -(3-hydroxy-1-propyl)-6 β , 7 β ;15 β , 16 β -dimethylene-5 β -androstane-3 β , 5,17 β -triol und durch anschliessende Oxidation in ein 6 β , 7 β ;15 β , 16 β -dimethylene-5 β -hydroxy-3-oxo-17 α -androstane-21,17-carbolactone in Gegenwart des Katalysators TEMPO (2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-yl)-oxyl) hergestellt wurde"). Damit stützt sich dieses Rechtsbegehren eindeutig auf das zweite Patent EP '791, und nur darauf.

15.

Die Klägerin macht dazu geltend:

"Zudem besteht zwischen den ursprünglichen Klagebegehren und dem neuen Eventualbegehren ein enger sachlicher Zusammenhang. Gegenstand der ursprünglichen Klagebegehren bilden die patentverletzende Herstellung von Drospirenon und die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Kontrazeptiva mit

diesem Wirkstoff durch die Beklagte. Das neue Eventualbegehren bezieht sich auf den gleichen Lebensvorgang. Betroffen sind die identischen Erzeugnisse."

Das trifft indes so nicht zu. Das Rechtsbegehren gemäss Klageschrift beschlägt keineswegs "die patentverletzende Herstellung von Drospirenon und die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Kontrazeptiva mit diesem Wirkstoff durch die Beklagte" tel quel, sondern genau und nur die Herstellung von Drospirenon unter Verwendung des letzten Verfahrensschrittes "**Wasserabspaltung mit p-Toluolsulfonsäure**" und die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Kontrazeptiva **mit dem so hergestellten Wirkstoff** durch die Beklagte.

Das Eventualbegehren gemäss Replik hingegen beschlägt genau und nur die Herstellung von Drospirenon unter **Verwendung von Rutheniumsalz beim mittleren Schritt der Oxidation** und die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Kontrazeptiva **mit dem so hergestellten Wirkstoff** durch die Beklagte.

Das heisst, der von den beiden Rechtsbegehren umschriebene Lebensvorgang ist nur teilweise derselbe, nämlich "Herstellung von Drospirenon und die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Kontrazeptiva mit diesem Wirkstoff durch die Beklagte". Damit wird aber - nachdem der Wirkstoff Drospirenon patentfrei ist - noch keine (behaupteterweise) patentverletzende Handlung umschrieben. Dies geschieht erst mit der Angabe des Verfahrensschrittes, und dieser Lebensvorgang ist eben bei den beiden Rechtsbegehren, wie behandelt, verschieden. Ein Sachzusammenhang zwischen den beiden Rechtsbegehren ist – soweit es die patentverletzende Handlung betrifft - nicht ersichtlich. Die beiden inkriminierten Verfahrensschritte sind verschieden und auch nicht voneinander abhängig. Drospirenon kann, wie behandelt, hergestellt werden unter Verwendung beider patentierter Verfahrensschritte, des einen oder des anderen patentierten Verfahrensschrittes oder gänzlich ohne die beiden patentierten Verfahrensschritte. Die von der Klägerin hervorgehobene Tatsache, dass die beiden Patente der gleichen Patentfamilie angehören, ist dabei unerheblich.

Der von Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO geforderte sachliche Zusammenhang des neu geltend gemachten Anspruches (Rechtsbegehren Ziff. 1.b der Replik) mit dem bisherigen Anspruch (Rechtsbegehren 1 der Klage) ist demnach nicht gegeben. Damit ist die Klageänderung nicht zuzulassen,

und auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b der Replik vom 4. Oktober 2013 ist nicht einzutreten.

Dies scheint auch insbesondere deshalb sachgerecht, weil die Beklagte angesichts des Rechtsbegehrens gemäss Klageschrift, welches ersichtlich ausschliesslich auf der EP '840 beruhte, keinen Anlass hatte, mit der Klageantwort eine Nichtigkeitswiderklage gegen die EP '791 zu erheben, und der nun, würde die mit der Replik erhobene Klageänderung zugelassen, verwehrt wäre, in der Duplik eine entsprechende Nichtigkeitswiderklage zu erheben (Art. 224 Abs. 1 ZPO). Muss die Klägerin hingegen, weil die Klageänderung nicht zugelassen wird, dieses Rechtsbegehren in einem neuen Prozess vorbringen, steht dort der Beklagten die entsprechende Nichtigkeitswiderklage zu, womit die ihr zustehenden Verteidigungsrechte gewahrt sind.

16.

Über die Prozesskosten wird mit dem Endentscheid zu befinden sein (Art. 104 Abs. 1 ZPO).

Das Bundespatentgericht beschliesst:

1. Auf Rechtsbegehren Ziff. 1.b der Replik vom 4. Oktober 2013 wird nicht eingetreten.
2. Über die Prozesskosten wird mit dem Endentscheid befunden.

Dieses Urteil geht an:

- Klägerin (mit Gerichtsurkunde); Beilagen: Duplik vom 20.11.2013; Schreiben der Beklagten vom 28.01.2014
- Beklagte (mit Gerichtsurkunde); Beilagen: Stellungnahme der Klägerin vom 02.12.2013; Schreiben der Klägerin vom 14.01.2014
- 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, 27. Februar 2014

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 27.02.2014 / 03.03.2014