



O2025_005

Verfügung vom 15. Januar 2026

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer,
Erster Gerichtsschreiber MLaw Sven Bucher

Verfahrensbeteiligte

Takeda Pharmaceuticals U.S.A. Inc.,
95 Hayden Avenue, US-MA02421 Lexington,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und/oder
Rechtsanwältin MLaw Andrea Heiniger, patentanwaltlich
beraten durch Dr. nat., Dipl. Chem. Ulrike Ciesla, alle MLL
Legal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,

Klägerin

gegen

Spirig HealthCare AG,
Industriestrasse 30, 4622 Egerkingen,
vertreten durch Maître Dr. iur. Ralph Schlosser und/oder
Maître Maud Fragnière, beide Kasser Schlosser avocats,
av. de la Gare 5, case postale 251, 1001 Lausanne, patent-
anwaltlich beraten durch Dr. Andrea Carreira, Rentsch Part-
ner AG, Kirchenweg 8, Postfach, 8034 Zürich,

Beklagte

Gegenstand

Patentverletzung; Lisdexamphetamin (Sicherheitsleistung)

Der Präsident erwägt:**1.**

Mit Klage vom 15. September 2025 prosequierte die Klägerin das Massnahmeverfahren S2024_008 und stellte folgende Rechtsbegehren:

«1. Defendant shall be prohibited under the threat of a disciplinary fine of CHF 1,000 per day according to Art. 343 para. 1 lit. c Code of Civil Procedure (ZPO), and at least CHF 5,000 according to Art. 343 para. 1 lit. b ZPO, as well as a penalty (fine) for its executives according to Art. 292 Swiss Criminal Code (StGB) in the event of non-compliance to store, offer, sell, distribute, import, or otherwise place on the market, as well as possess for these purposes, and/or incite and/or assist third parties with respect to the storing, offering, selling, distributing, importing, or otherwise placing on the market, as well as possessing for those purposes, pharmaceutical products containing lisdexamfetamine dimesylate, in particular the pharmaceutical product "Lisdexamfetamin Spirig HC" (Swissmedic marketing authorization no. 69031).

2. [...]»

2.

Mit ihrer Klageantwort vom 26. November 2025 stellte die Beklagte folgende Rechtsbegehren:

«Preliminary

I. Plaintiff is ordered to deposit with the Federal Patent Court, within 20 days, in cash or in the form of a guarantee from a bank with a branch in Switzerland, the sum of CHF 140'000.- (one hundred thousand),¹ as security for party costs.

II. If the security provided for under prayer for relief I above is not provided, the infringement action dated September 15, 2025, shall be declared inadmissible.

[...]»

3.

[...]

4.

Mit Schreiben vom 27. November 2025 ordnete der Präsident einen zwei-

¹ Sic. Die Zahl in Ziffern und die Zahl in Worten stimmen im Rechtsbegehren nicht überein.

ten Schriftenwechsel an und setzte der Beklagten Frist zur Replik und zur Stellungnahme zum Antrag auf Sicherheitsleistung an. [...]

5.

Mit Schreiben vom 11. Dezember 2025 nahm die Klägerin Stellung zum Antrag auf Sicherheitsleistung und stellte folgendes Rechtsbegehren:

«The amount of security costs shall not exceed CHF 40,000 (CHF 35,000 for attorneys' fees and CHF 5,000 for potential patent attorney work); and

It shall be sufficient to submit the security (bank guarantee) together with the reply, i.e., by 26 January 2026.»

6.

Die Beklagte verzichtete mit Schreiben vom 12. Januar 2026 auf eine weitere Stellungnahme zu ihrem Antrag auf Sicherheitsleistung.

Sicherheit für Parteientschädigung

7.

Nach Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO hat die klagende Partei auf Antrag der beklagten Partei Sicherheit für deren Parteientschädigung zu leisten, wenn sie keinen Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz hat.

8.

Die Klägerin hat ihren Sitz in Lexington, Vereinigte Staaten von Amerika. Damit ist die Voraussetzung von Art. 99 Abs. 1 lit. a ZPO erfüllt und die Klägerin ist zur Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung der Beklagten zu verpflichten.

9.

Die Höhe der Sicherheit bemisst sich nach der zu erwartenden Parteientschädigung, die im Falle des Unterliegens auszurichten wäre,² und zwar für das ganze Verfahren vor der angerufenen Instanz.³ Das Gericht ver-

² BGE 140 III 444 E. 3.2.2; BGer, Urteil 4A_487/2021 vom 14. Dezember 2021, E. 6.2.

³ BK ZPO-STERCHI, Art. 99 N 9, Art. 100 N 4; BSK ZPO-HOFMANN/BAECKERT, Art. 99 N 81.

fügt bei der Abschätzung des im Verfahren anfallenden Aufwands über einen weiten Ermessensspielraum.⁴

10.

[Ausführungen zur Höhe der Sicherheitsleistung]

11.

Die Klägerin macht gestützt auf zwei Urteile des Bundesgerichts sowie die Lehrmeinung von GRÜTTER⁵ geltend, dass die Sicherheitsleistung nur für in der Zukunft anfallende Kosten verfügt werden könne und die Kosten für die Klageantwort folglich nicht sicherzustellen seien.

Im angerufenen Urteil 4A_26/2013 vom 5. September 2013, E. 2.2, setzte sich das Bundesgericht mit der Frage auseinander, ob mit einer Sicherheitsleistung vor der Berufungs- oder Beschwerdeinstanz eine rückwirkende Sicherstellung der Parteikosten des erstinstanzlichen Verfahrens möglich wäre. Das Bundesgericht liess die Frage offen, hielt aber eher dafür («Il apparaît donc que»), dass der Berufungsbeklagte im Berufungsverfahren keine Sicherheiten zur Deckung der mit dem erstinstanzlichen Verfahren verbundenen Kosten verlangen könne.⁶ Diese Frage liess das Bundesgericht auch in der zweiten angerufenen Entscheidung, Urteil 4A_46/2015 vom 27. März 2015, E. 3, offen, hielt aber mit Verweis auf die bereits ergangene bundesgerichtliche Rechtsprechung fest, dass in einem bundesgerichtlichen Verfahren eine Sicherstellung nur für zukünftig entstehende Parteikosten verlangt werden könne. Nach dieser Rechtsprechung werde das Gesuch um Sicherstellung der Parteikosten gegenstandslos, wenn es zusammen mit der Beschwerdeantwort gestellt werde,⁷ was insbesondere für Beschwerdeverfahren geeignet sei, bei denen sich die beklagte Partei in der Regel auf einen einzigen Schriftsatz beschränke.⁸ Ob das Bundesgericht diese für das bundesgerichtliche Verfahren geltende Regelung auch auf die Verfahren unter der ZPO anwenden würde, liess es bislang offen.⁹

⁴ BGE 140 III 444 E. 3.2.2.

⁵ DIKE ZPO-Grütter, Art. 99 N 4, und BGer, Urteil 4A_26/2013 vom 5. September 2013, E. 2.2; 4A_46/2015 vom 27. März 2015, E. 3.

⁶ BGer, Urteil 4A_26/2013 vom 5. September 2013, E. 2.3.

⁷ BGE 118 II 87 E. 2; BGer, Urteil 2_978/2012 vom 4. Mai 2013, E. 7, nicht publ. in: BGE 139 II 233; BGer, Urteil 4A_301/2011 vom 21. September 2011 E. 1, nicht publ.: in BGE 137 III 556; kritisch CR CPC-TAPPY, Art. 99 N 15.

⁸ BGE 132 I 134 E. 2.2.

⁹ BGE 140 III 444 E. 3; BGer, Urteil 4A_46/2015 vom 27. März 2015, E. 3, nicht publ. in BGE 144 III 155.

Die Klägerin beruft sich weiter auf die Lehrmeinung von MYRIAM GRÜTTER, wonach es sinnvoll sei, eine Sicherheitsleistung zu verlangen, bevor die Aufwände im Zusammenhang mit der Klageantwort anfallen, da die Sicherheitsleistung grundsätzlich nur zukünftige Kosten abdecke.¹⁰ Sie verweist dabei auf die oben zitierte Rechtsprechung.

Die wohl herrschende Lehre spricht sich hingegen dafür aus, dass die Kosten der Ausarbeitung der Klageantwort zu berücksichtigen seien, wenn die Sicherheitsleistung mit der Klageantwort beantragt wird.¹¹

12.

Der Wortlaut von Art. 99 ZPO lässt den Zeitpunkt offen, in dem der Antrag auf Sicherheitsleistung spätestens zu stellen ist. Der Wortlaut lässt ebenfalls offen, ob die für die Erstellung der Klageantwort angefallenen Kosten nur sichergestellt werden können, wenn ein entsprechender Antrag vor Beginn dieser Arbeiten gestellt wurde.

Mit der herrschenden Lehre ist davon auszugehen, dass die mit der Ausarbeitung der Klageantwort angefallenen Aufwände von der Sicherheitsleistung erfasst sind, wenn der Antrag mit der Klageantwort gestellt wird. Das von SUTER/VON HOLZEN vorgebrachte Argument überzeugt, wonach der Beklagte die Arbeiten zur Klageantwort vorantreiben können soll, ohne dass ihm dies in Bezug auf die Sicherstellung der Parteientschädigung zum Nachteil gereichen würde.¹² Diese Überlegung drängt sich auch aus prozessökonomischer Sicht auf und liegt ausserdem regelmässig im Interesse der am zügigen Rechtsschutz interessierten Klägerin. Müsste der Beklagte die Ausarbeitung der Klageantwort zurückstellen und zuerst eine Sicherheit für die Parteientschädigung beantragen, dann müsste ihm die Frist zur Erstattung der Klageantwort abgenommen und mit dem Entscheid über die Sicherheit neu angesetzt werden.¹³ Dieses Vorgehen würde das Verfahren um mehrere Wochen verzögern.

¹⁰ DIKE ZPO-GRÜTTER, Art. 99 N 4.

¹¹ SUTER/VON HOLZEN, in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl., Zürich 2025, Art. 99 N 12, Art. 100 N 9; BK ZPO-STERCHI, Art. 99 N 4 f.; BSK ZPO-HOFMANN/BAECKERT, Art. 99 N 15, 22, 24; CR CPC-TAPPY, Art. 99 N 13 f.; CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Art. 99 N 7; OFK ZPO JENT-SØRENSEN, Art. 99 N 2; STAEHELIN, in: Staehelin/Grolimund (Hrsg.), Zivilprozessrecht, 4. Auflage, Zürich/Genf 2024, § 16 N 28; STÄHLIN, in: Haas/Marghitola, Fachhandbuch Zivilprozessrecht, Zürich 2020, N 3.35.

¹² SUTER/VON HOLZEN, a.a.O., Art. 100 N 9.

¹³ Vgl. DIKE ZPO-GRÜTTER, Art. 99 N 4.

Es erscheint daher gerechtfertigt, die voraussichtlichen Aufwände für das ganze Verfahren vor der angerufenen Instanz zu berücksichtigen, auch wenn die Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung erst mit der Klageantwort beantragt wird.

13.

[Ausführungen zur Höhe der Sicherheitsleistung]

14.

[Ausführungen zu weiteren prozessualen Anträgen]

Der Präsident verfügt:

1. Die Klägerin wird in teilweiser Gutheissung des prozessualen Antrags der Beklagten vom 26. November 2025 verpflichtet, bis **26. Januar 2026** für die Parteientschädigung der Beklagten eine Sicherheit in der Höhe von **CHF 80'000** auf das Konto *Bundespatentgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, IBAN: CH37 0900 0000 6062 3648 2, Vermerk: Sicherheitsleistung* zu leisten.
2. [...]