

Bundespatentgericht

Tribunal fédéral des brevets

Tribunale federale dei brevetti

Tribunal federal da patentas

Federal Patent Court



S2025\_001

## Verfügung vom 12. Juni 2025

---

Besetzung

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

---

Verfahrensbeteiligte

**Bayer Intellectual Property GmbH**, Alfred-Nobel-Strasse 50, DE-40789 Monheim am Rhein, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer, Rechtsanwältin MLaw Louisa Galbraith und/oder Rechtsanwalt Matthias Leemann, patentanwaltlich beraten durch Dr. nat., Dipl. Chem. Ulrike Ciesla, alle MLL Legal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,

Klägerin

gegen

**Helvepharm AG**, Walzmühlestrasse 48, 8500 Frauenfeld, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Lara Dorigo und/oder Rechtsanwältin MLaw Alexandra Bühlmann, beide Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich, patentanwaltlich beraten durch MNatSc (Chem) Robin Ellis, Reddie & Grose GmbH, Hopfenstrasse 8, DE-80335 München,

Beklagte

---

Gegenstand

Gesuch um Erlass einer vorsorglichen Massnahme; Rivaroxaban

**Der Präsident erwägt:**

[Prozessgeschichte]

**Kosten- und Entschädigungsfolge****16.**

Der von der Klägerin angegebene Streitwert von CHF 1 Mio. wird von der Beklagten nicht bestritten. Mit Urteil S2024\_003 setzte das Gericht die Entscheidgebühr auf CHF 25'000 fest. Angesichts des relativ geringen Aufwands für das Gericht im vorliegenden Rückweisungsverfahren – es musste weder ein Fachrichtervotum erstellt noch eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden – ist die Entscheidgebühr nur geringfügig zu erhöhen und auf insgesamt CHF 30'000 zu bemessen. Die Entscheidgebühr ist aus dem Kostenvorschuss der Klägerin zu beziehen und der Fehlbetrag wird von der Klägerin nachgefordert (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

**17.**

Die Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung richtet sich in der Regel nach dem Streitwert und wird innerhalb der Beträge nach Artikel 5 nach der Wichtigkeit, der Schwierigkeit und dem Umfang der Streitsache sowie dem Zeitaufwand der Anwältin bemessen. Im summarischen Verfahren wird die Entschädigung gemäss Tarif in der Regel auf 30-50 Prozent reduziert (Art. 4 und 6 KR-PatGer). Die Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung wäre gestützt auf den Streitwert von CHF 1 Mio. auf CHF 12'000-35'000 zu bemessen.

Die Beklagte macht geltend, dass zur Verteidigung der beantragten superprovisorischen Massnahmen auch die Ausarbeitung einer Schutzschrift und die Durchschreitung eines Beschwerdeverfahrens notwendig gewesen sei, was zu berücksichtigen sei. Die Beklagte macht folglich eine Entschädigung von CHF 56'000 geltend.

Die Klägerin entgegnet, dass die Beklagte keinen Anspruch auf Entschädigung für die Schutzschrift habe, da das Bundesgericht bereits rechtskräftig entschieden habe, dass sie einen entsprechenden Antrag versäumt habe.

Die bundesgerichtlichen Erwägungen des Rückweisungsurteils<sup>1</sup> betreffen die Verletzung der Dispositionsmaxime. Das Bundesgericht hat erwogen, dass die Beklagte in der Schutzschrift nicht vorsorglich einen Antrag auf Parteientschädigung gestellt hat, weshalb ihr das Bundespatentgericht nicht von Amtes wegen eine Parteientschädigung hätte zusprechen dürfen (E. 6.1). Das Bundesgericht hat nicht festgestellt, dass die Beklagte versäumt hat, im kontradiktorischen Massnahmeverfahren einen Antrag auf Ausrichtung einer Parteientschädigung zu stellen, sondern, dass sie diesen Antrag nicht vorsorglich bereits mit der Schutzschrift stellte. Damit ist aber nicht gesagt, dass ein solcher Antrag mit der Massnahmeantwort verspätet wäre. Hinzu kommt, dass das Bundespatentgericht den aufgehobenen Kostenentscheid gefällt hat, bevor sich die Beklagte das erste Mal im kontradiktorischen Massnahmeverfahren geäussert hat. Dementsprechend konnte die Beklagte noch mit der Massnahmeantwort beantragen, auch für die Aufwände der Schutzschrift entschädigt zu werden. Somit ist zu prüfen, ob eine Entschädigung für die Ausarbeitung der Schutzschrift in Frage kommt.

#### **18.**

Mit der Schutzschrift kann eine potenzielle Gesuchgegnerin Gründe darlegen, die gegen die Massnahme oder zumindest gegen deren überfallartige Anordnung sprechen. Das Gericht ist verpflichtet, die Schutzschrift bei einer späteren Entscheidung über die begehrten Massnahmen zu berücksichtigen und zu würdigen.<sup>2</sup> Dadurch wird die Schutzschrift mit dem Eingang des Gesuchs um superprovisorische Massnahmen zu einer Rechtsschrift im Massnahmeverfahren, weshalb in der Lehre vertreten wird, dass die Hinterlegerin einer Schutzschrift – bei entsprechendem Antrag – für den Aufwand zu entschädigen ist.<sup>3</sup>

Diese Auffassung verdient Zustimmung, denn wenn die Schutzschrift zur Rechtsschrift im Massnahmeverfahren wird und das Gericht diese zu berücksichtigen und zu würdigen hat, ist nicht einzusehen, weshalb der Aufwand für die Schutzschrift anders als die weiteren Schriftstücke der Parteien im Massnahmeverfahren nicht entschädigt werden soll.

#### **19.**

Der Aufwand für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung in einem

---

<sup>1</sup> BGer, Urteil 4A\_418/2024 vom 20. Dezember 2024.

<sup>2</sup> CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Art. 270 N 1; BK ZPO-GÜNGERICH, Art. 264 N 18.

<sup>3</sup> VON AARBURG, Vorsorgliche Massnahmen nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2023, Rz. 590 f.

Massnahmeverfahren vor dem Bundespatentgericht lässt sich grob in die drei Gruppen «Massnahme(-antwort)», «weitere Stellungnahmen, auch zum Fachrichtervotum» und «mündliche Verhandlung» einteilen. Umfasst die Schutzschrift auch Argumente zum angeblichen Verfügungsanspruch und zum angeblichen Verfügungsgrund, dürfte sich der Aufwand für deren Erstellung von der Grössenordnung her regelmässig im Bereich einer Massnahmeantwort bewegen. Zwar wird die Gesuchgegnerin bei der Ausarbeitung der Massnahmeantwort häufig von der Schutzschrift profitieren können. Trotzdem ist nicht ausser Acht zu lassen, dass die Schutzschrift eine Art «Verteidigung ins Blaue»<sup>4</sup> ist und darin nicht alle mit dem Massnahmegesuch vorgetragene Argumente vorhergesehen werden können oder darüber hinausgehend weitere Argumente vorsorglich vorgebracht werden müssen. Es rechtfertigt sich daher, die Aufwände für die Schutzschrift bei der Entschädigung für berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung zu berücksichtigen und diese um einen Drittel zu erhöhen.

Vorliegend wäre die Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung angesichts der Schwierigkeit und Wichtigkeit der Sache auf CHF 45'000 festzusetzen. Unter der Berücksichtigung, dass keine mündliche Verhandlung durchgeführt wurde und die Stellungnahmen auf das Fachrichtervotum wegfallen, ist diese aber auf CHF 30'000 zu bemessen (Art. 4, 5, 6 KR-PatGer). Diese Entschädigung ist für den Aufwand der Schutzschrift im Sinne des vorstehend Gesagten um einen Drittel der Entschädigung für ein vollständig durchgeführtes Massnahmeverfahren zu erhöhen. Die Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung ist für die Aufwände der Schutzschrift entsprechend um CHF 15'000 zu erhöhen.

Die Klägerin hat der Beklagten mithin eine Entschädigung für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung von insgesamt CHF 45'000 zu bezahlen.

## **20.**

Die unterliegende Partei hat der obsiegenden Partei zudem Ersatz für deren notwendigen Auslagen zu erstatten (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. a KR-PatGer; entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO). Praxisgemäss gehören die Auslagen für die patentanwaltliche Unterstützung im Prozess zu den notwendigen Auslagen. Sie sind bis zur tatsächlichen Höhe, oder, wenn diese die Entschädigung für die berufsmässige anwaltliche Vertretung gemäss Tarif übersteigt, «von der Grössenordnung her im Bereich der

---

<sup>4</sup> BK ZPO-GÜNGERICH, Art. 270 N 9.

rechtsanwaltlichen Entschädigung» des Anwalts gemäss KR-PatGer zu erstatten.<sup>5</sup>

Die Beklagte macht notwendige Auslagen für die Unterstützung durch den Patentanwalt von EUR 32'641.5 geltend. Die Klägerin bestreitet, dass im Zusammenhang mit dem bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren patentanwaltliche Unterstützung notwendig gewesen wäre. Weiter könne die Beklagte die Kosten für die Erstellung der Schutzschrift nicht geltend machen, da sie den entsprechenden Antrag nicht rechtzeitig gestellt habe. Sie bestreitet entsprechend sämtliche Kosten, ausser jene unter dem Titel «Costs following Supreme Court judgment and nullity judgment» aufgelisteten Kosten in der Höhe von EUR 3'969.

## 21.

Wie vorstehend dargelegt, hat die Klägerin der Beklagten auch die Aufwände für die Schutzschrift zu ersetzen (E. 17). Der Klägerin ist aber dahingehend zuzustimmen, dass im Beschwerdeverfahren, in dem es um die Gehörsverletzung der Klägerin ging, keine patentanwaltliche Unterstützung notwendig war. Ausserdem betreffen diese Aufwände das bundesgerichtliche und nicht das vorliegende Verfahren. Dementsprechend sind die notwendigen Auslagen im Umfang der Auslagen vom 27. September 2024, 29. Oktober 2024 und 28. November 2024, über insgesamt EUR 7'734, zu kürzen. Die Klägerin hat der Beklagten somit eine Entschädigung für die patentanwaltliche Unterstützung im Umfang von EUR 24'907.50 zu bezahlen; diese liegt unter der tariflichen Entschädigung für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt.

## 22.

Die Beklagte macht als weitere Aufwände die Gerichtskosten in der Höhe von CHF 15'000 sowie die Entschädigung von CHF 17'000 des Beschwerdeverfahrens vor Bundesgericht geltend. Diese Kosten seien von der Klägerin im Rahmen des vorliegenden Massnahmeverfahrens kausal verursacht worden und damit ebenfalls zu entschädigen.

Die Klägerin bestreitet diese Kosten mit Hinweis auf Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG und argumentiert, dass sie im Beschwerdeverfahren vollständig obsiegte und der Beklagten diese Kosten daher zu Recht auferlegt worden seien.

---

<sup>5</sup> BPatGer, urteil O2016\_009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 – «Durchflussmessfühler» (st. Rspr.).

Notwendige Auslagen i.S.v. Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO sind typischerweise Reisespesen, Fernmeldedienstleistungen, Versandkosten, Kopien oder Kosten für Übersetzungen.<sup>6</sup> Diese Aufzählung ist nicht abschliessend; es geht aber immer um Kosten, die effektiv und spezifisch für den betreffenden Prozess anfallen, und zwar gegenüber anderen als dem Gericht oder der berufsmässigen Vertretung. Ob Auslagen der Parteientschädigung zugänglich sind, entscheidet das Gericht.<sup>7</sup>

Für die Verteilung der Gerichtskosten und der Parteientschädigung im bundesgerichtlichen Verfahren ist der Ausgang des Verfahrens vor Bundesgericht massgebend, wobei auf die Begehren vor Bundesgericht abzustellen ist. Es gilt das Erfolgsprinzip und es ist nicht möglich, die Entschädigungspflicht vom endgültigen Ausgang des Rechtsstreits abhängig zu machen.<sup>8</sup>

Nach dem Gesagten ist die Kostenverteilung nach dem Erfolgsprinzip im bundesgerichtlichen Verfahren endgültig und kann nicht dadurch umgangen werden, dass die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der endgültig obsiegenden Partei als notwendige Auslagen ersetzt werden.

Im Ergebnis hat die Klägerin der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 45'000 und EUR 24'907.50 zu bezahlen.

---

<sup>6</sup> BBI 2006 7221, 7293; BK ZPO-STERCHI, Art. 95 N 11.

<sup>7</sup> SUTER/VON HOLZEN, in: Sutter-Somm Thomas/Lötscher Cordula/Leuenberger Christoph/Seiler Benedikt (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Art. 1-128 ZPO, 4. Auflage 2025, Art. 95 N 31.

<sup>8</sup> BSK BGG-GEISER, Art. 66 N 12 und Art. 68 N 13.

**Der Präsident verfügt:**

1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen.
2. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000 und aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der Fehlbetrag wird von der Klägerin nachgefordert.
3. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 45'000 und EUR 24'907.50 zu bezahlen.
4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft), 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 Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). 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 beizulegen, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat (vgl. Art. 42 BGG)

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b ZPO).

St. Gallen, 12. Juni 2025

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

MLaw Sven Bucher

Versand: 12. Juni 2025