

[Briefkopf Anwaltskanzlei]

Einschreiben
Bundespatentgericht
St. Leonhardstrasse 49
Postfach
9023 St. Gallen

[Ort], [Datum]

Patentverletzung – Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen

[Anrede]

In Sachen

[Vorname] [Name]

Gesuchstellerin

[Adresse], [Ort], USA

vertreten durch Rechtsanwalt [Vorname] [Name], [Adresse], [Ort]

mitwirkender Patentanwalt [Vorname] [Name], [Adresse], [Ort]

***Bemerkung 1:** Es ist üblich, den mitwirkenden Patentanwalt bereits im Rubrum aufzuführen, im Wesentlichen im Hinblick auf die Entschädigung für dessen Kosten sowie im Sinne der Offenlegung der Mitautorschaft.*

gegen

[Firma der Gesellschaft]

Gesuchsgegnerin 1

[Adresse], [Ort], Schweiz

und

[Firma der Gesellschaft]

Gesuchsgegnerin 2

[Adresse], [Ort], Schweiz

***Bemerkung 2:** Der Patentinhaber kann im Falle von mehreren Verletzern auch seine Massnahmen-Ansprüche jedem Verletzer gegenüber selbständig geltend machen. Der Patentinhaber hat*

selbständige Ansprüche gegen den Hersteller, jeden Händler und den gewerblichen Benutzer. Es steht in seiner freien Wahl, nur einen, mehrere oder alle rechtlich zu verfolgen.

betreffend Anordnung vorsorglicher Massnahmen (Unterlassung der Patentverletzung)

stelle ich namens und im Auftrag der Gesuchstellerin folgende

RECHTSBEGEHREN

1. Den Gesuchstellerinnen sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 500.00 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5'000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu verbieten, ein Mittel zur Behandlung von Kopfläusen, enthaltend 45.5% Sojaöl, 53% Kokosnussöl und 1.5% eines ethanolischen Extraktes von Zitronenmelisse in der Schweiz herzustellen, herstellen zu lassen, zu lagern, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu verkaufen oder zu einem der genannten Zwecke einzuführen oder auszuführen;
2. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Gesuchsgegnerinnen.

***Bemerkung 3:** Das Gesuch (Rechtsbegehren Ziff. 1) muss wie in der Hauptklage die konkrete Verletzungsform nennen bzw. umschreiben.*

BEGRÜNDUNG

I. Formelles

1. Der Unterzeichnete ist von der Klägerin bevollmächtigt.

BO: Vollmacht vom [Datum]

Beilage 1

A. Prozessvoraussetzungen

2. Die Klägerin hat ihren Sitz in den USA. Sowohl die Beklagte 1 als auch die Beklagte 2 haben ihren Sitz in der Schweiz. Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ergibt sich aus Art. 1 Abs. 1 lit. a und Art. 1 Abs. 2 sowie Art. 109 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG).

BO: Handelsregisterauszug der Klägerin

Beilage 2

BO: Handelsregisterauszug der Beklagten 1

Beilage 3

BO: Handelsregisterauszug der Beklagten 2

Beilage 4

3. Die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ergibt sich aus Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG.

***Bemerkung 4:** Die örtliche Zuständigkeit der Schweizer Gerichte ist in aller Regel gegeben, wenn das Klagepatent für das Gebiet der Schweiz erteilt ist und der Beklagte Sitz in der Schweiz hat. Daraus folgt dann auch die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts. Die örtliche Zuständigkeit ist allerdings komplex und unübersichtlich geregelt, weil sich internationale Gerichtsstandsvorschriften gemäss IPRG und gemäss LugÜ (Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober 2007) überlagern, und weil je nachdem immer oder nur subsidiär auch am Handlungs- oder Erfolgsort geklagt werden kann (vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 75 PatG N 54 ff.). Weil die Rechtslage mehrfach geändert hat (eidgZPO, neues LugÜ, revidiertes IPRG), und weil die Rechtsprechung des EuGH auch*

in der Schweiz für die Anwendung des LugÜ beachtlich ist, müssen gerichtliche Entscheidungen mit Sorgfalt in Betracht gezogen werden.

B. Streitwert

4. Der Streitwert ist vorliegend schwer abzuschätzen, weil er «nur» das Verbot bis zur Gutheissung der anschliessenden Hauptklage betrifft, und weil der Umfang der patentverletzenden Tätigkeit der Gesuchsgegnerinnen noch nicht bekannt ist. Der Umsatzrückgang der Gesuchstellerin beträgt CHF 100'000.00, der Umsatz der Beklagten wird geschätzt auf CHF 80'000.00, beides bezogen auf die Zeit zwischen erster Inverkehrbringung am 15. Juni 2015 und Einleitung des vorliegenden Gesuchs. Die Verfahrensdauer sowohl des Massnahmeverfahrens als auch des Hauptverfahrens ist unbekannt. Die Gesuchstellerin schätzt daher den Streitwert auf CHF [zzz'zzz].

***Bemerkung 5:** Der Streitwert hat einen massgeblichen Einfluss auf die Gerichtskosten und Parteientschädigung. Die Streitwertschätzung sollte realistisch und nachvollziehbar sein. Wenn die Gesuchschancen nicht restlos klar sind, empfiehlt sich eine konservative Schätzung.*

II. Materielles

A. Gesuchstellerin und EP 9 999 999

5. Die Gesuchstellerin ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in New York, USA. Sie ist u.a. im Bereich der Forschung und Entwicklung neuer pharmazeutischer Formulierungen tätig, die auf natürlichen Wirkstoffen basieren.
6. Das Patent 9 999 999 Patent wurde am 1. April 2010 ohne Inanspruchnahme einer Priorität beim Europäischen Patentamt eingereicht und am 31. Januar 2015 erteilt. Gegen das Patent wurde kein Einspruch eingelegt. Das Patent ist in der Schweiz in Kraft.

BO: Europäische Patentschrift EP 9 999 999

Beilage 5

BO: Swissreg-Auszug zu EP 9 999 999

Beilage 6

***Bemerkung 6:** Häufig wurde vor der Massnahmeeinleitung gegen das Streitpatent beim Europäischen Patentamt ein Einspruch eingelegt oder es gibt die Rechtsbeständigkeit betreffende Urteile aus anderen europäischen Ländern. Es empfiehlt sich, hier die entsprechenden Entscheide und Urteile kurz aufzuführen und zusammenzufassen. Bei ungeprüften Schweizer Patenten sollte detailliert auf die Rechtsbeständigkeit eingegangen und die in einem Recherchenbericht aufgefundenen Dokumente bezüglich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit gewürdigt werden (BPatG S2015_001 vom 09.02.2015 E. 6.3).*

B. Gesuchsgegnerin 1

7. Bei der Gesuchsgegnerin 1 handelt es sich um eine grössere Drogeriekette mit insgesamt 50 Filialen in der Schweiz, die als schweizerische Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich im Kanton Zürich firmiert.

BO: Auszug aus der Webseite

Beilage 4

BO: Handelsregisterauszug der X AG

Beilage 5

C. Gesuchsgegnerin 2

8. Bei der Gesuchsgegnerin 2 handelt es sich um eine schweizerische Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Erlinsbach im Kanton Aargau. Sie ist eine kleine Firma mit 30 Mitarbeitern, die galenische Formulierungen im Tonnenmassstab für Drogerien und Apotheken herstellt.

BO: Auszug aus der Webseite

Beilage 6

BO: Handelsregisterauszug der Y GmbH

Beilage 7

D. Die angegriffene Ausführungsform der Gesuchsgegnerinnen 1 und 2

9. Das vorliegende Massnahmegesuch richtet sich gegen das Produkt «Lausfrei», das von der Gesuchsgegnerin 1 vertrieben und von der Gesuchsgegnerin 2 hergestellt wird. Das Produkt ist gemäss den Nachforschungen der Gesuchstellerin seit dem 1. Juli 2015 auf dem Markt. Die Gesuchstellerin geht davon aus, dass die Gesuchsgegnerin 2 mit der Produktion mindestens drei Monate zum voraus begonnen hat, somit spätestens am 15. Mai 2015. Die Gesuchstellerin hat am 1. September 2015 bei der Filiale Xa in Zürich eine Packung «Lausfrei» erworben.

10. Der Packungsbeilage ist zu entnehmen, dass «Lausfrei» 45.5% Sojaöl, 53% Kokosnussöl und 1.5% eines ethanolischen Extraktes von Zitronenmelisse enthält. Ebenso ist angegeben, dass «Lausfrei» bei der Y GmbH hergestellt und verpackt wurde.

11. In der Packungsbeilage ist ferner aufgeführt, dass «Lausfrei» sehr einfach in der Anwendung ist: es wird auf das trockene Haar aufgetragen und einmassiert. Nach 8 Stunden wird es wieder ausgewaschen. Nach 7 und nach 14 Tagen sollte die Prozedur wiederholt werden. «Lausfrei» ist gemäss Packungsbeilage ein äusserst effektives, gesundheitlich unbedenkliches und kopfhautschonendes Mittel zur Bekämpfung von Kopfläusen.

BO: Kaufbeleg vom 01.09.2015

Beilage 8

BO: Packungsbeilage

Beilage 9

BO: Flyer mit Angabe der Marktlanclierung 01.07.2015

Beilage 10

BO: Schriftliche Bestätigung betreffend Produktionsbeginn

Beilage 11

E. Verletzung des Streitpatents

12. Das in deutscher Sprache erteilte europäische Patent 9 999 999 bezieht sich auf eine Zusammensetzung zur topischen Behandlung von Kopfläusen. Der einzige Patentanspruch des Patentbesitzers lautet wie folgt (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

- a. «Zusammensetzung zur topischen Behandlung von Kopfläusen enthaltend
- b. 40 bis 60% Sojaöl,
- c. 40 bis 60% Kokosnussöl und

- d. 1 bis 2% eines ethanologischen Extraktes eines Lippenblütlers».
13. «Lausfrei» ist eine Zusammensetzung, die äusserlich auf der Kopfhaut, d.h. topisch, angewandt und zur Behandlung von Kopfläusen eingesetzt wird. Damit ist Merkmal *a.* erfüllt.
 14. Gemäss der Packungsbeilage enthält «Lausfrei» 45.5% Sojaöl. Dieser Wert liegt im beanspruchten Bereich von 40 bis 60% Sojaöl. Der Anspruch ist auf alle Sojaöle gerichtet und in der Beschreibung ist explizit angegeben, dass die Art der Gewinnung keine Rolle spielt. Damit ist auch Merkmal *b.* erfüllt.
 15. Ausserdem enthält «Lausfrei» 53% Kokosnussöl. Dieser Wert liegt im beanspruchten Bereich von 40 bis 60% Kokosnussöl. Der Anspruch ist auf alle Kokosnussöle gerichtet und in der Beschreibung ist explizit angegeben, dass die Art der Gewinnung keine Rolle spielt. Damit ist auch Merkmal *c.* erfüllt.
 16. Schliesslich enthält «Lausfrei» 1.5% eines ethanologischen Extraktes von Zitronenmelisse. Zitronenmelisse ist ein Lippenblütler. Dies geht auch aus der Beschreibung des Streitpatentes hervor. Der verwendete Bereich von 1.5% des ethanologischen Extraktes von Zitronenmelisse liegt ebenfalls im beanspruchten Bereich von 1 bis 2%. Mithin ist auch Merkmal *d.* verwirklicht.
 17. Es sind sämtliche anspruchsgemässen Merkmale *a.* bis *d.* in der Zusammensetzung «Lausfrei» wörtlich verwirklicht. Es liegt eine Nachmachung vor.

Bemerkung 7: Gemäss Art. 51 Abs. 2 und Abs. 3 PatG bestimmen die Patentansprüche den Schutzbereich des Patentes, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind. Zur Auslegung wird der Anspruch in einzelne Merkmale unterteilt und bei jedem Merkmal anhand der Beschreibung die Bedeutung des Merkmals festgelegt. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist aber die Patentbeschreibung ihr eigenes Lexikon (BGH, 02.03.1999, X ZR 85 85/96). Wenn in der Patentschrift die konkrete Beschreibung eines Merkmals vom üblichen Sprachgebrauch abweicht, ist einzig die Patentschrift massgebend.

Bemerkung 8: Wenn ein oder mehrere Merkmale nicht wörtlich verwirklicht werden, muss überprüft werden, ob das oder die verwendeten Merkmale für den Fachmann naheliegende Äquivalente sind. Dabei müssen folgende drei Fragen kumulativ bejaht werden (BPatG S2013_001 vom 21.03.2013, Regeste):

«1. Erfüllen die ersetzten Merkmale die objektiv gleiche Funktion? (Gleichwirkung)

2. Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann durch die Lehre des Patentes nahe gelegt? (Auffindbarkeit)

3. Hätte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschreibung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Lösung in Betracht gezogen? (Gleichwertigkeit)»

Werden alle drei Fragen bejaht, liegt eine Nachahmung im Sinne von Art. 66 Abs. a PatG vor.

Die 2. Frage wurde vom Bundespatentgericht in einem späteren Urteil noch zusätzlich präzisiert. Dabei wurde festgehalten, dass zu beurteilen sei, ob die Gleichwirkung der ausgetauschten Merkmale für den Fachmann bei objektiver Betrachtung ausgehend von der Lehre des Klagepatents offensichtlich ist (BPatG O2014_002 vom 25.01.2016, Regeste). Der Ausgangspunkt für diese Beurteilung ist demnach das Klagepatent und nicht der allgemeine Stand der Technik.

Bemerkung 9: Die Auslegung des Patentanspruchs darf jedoch nicht so weit gehen, dass Äquivalente unter den Schutzbereich fallen, die zum Stand der Technik gehören oder sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Dabei handelt es sich um den sogenannten Formstein-Einwand oder Einwand des Standes der Technik (BGE 115 II 490 E.2.b und Heinrich, PatG/EPÜ, Art. 51 PatG N 142).

III. Zum Rechtsbegehren

A. Patentverletzung durch die Gesuchsgegnerinnen

18. Das Patent verschafft seinem Inhaber gemäss Art. 8 Abs. 1 PatG das Recht, anderen zu verbieten, die Erfindung gewerbsmässig zu benützen.
19. Als Benützung gelten nach Art. 8 Abs. 2 PatG insbesondere (und somit nicht nur) das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Ein-, Aus- und Durchfuhr sowie der Besitz zu diesen Zwecken.
20. Gemäss Art. 66 lit. a PatG kann zivil- und strafrechtlich unter anderem zur Verantwortung gezogen werden, wer (lit. a) die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt, wobei als Benützung auch die Nachahmung gilt. Der Patentinhaber hat insbesondere einen Unterlassungsanspruch.

B. Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen

21. Nach Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG kann der Patentinhaber Massnahmen zur vorläufigen Vollstreckung von Unterlassungsansprüchen verlangen.
22. Voraussetzung für deren Erlass sind zunächst die Glaubhaftmachung der Rechtsbeständigkeit des Massnahmepatents und die Glaubhaftmachung von dessen Verletzung, sog. Hauptsachenprognose. Sodann ist glaubhaft zu machen, dass der Gesuchstellerin aus der Verletzung, wenn sie bis zum Endurteil andauert, ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO).

C. Glaubhaftmachung der Rechtsbeständigkeit und der Verletzung

23. Die Gesuchstellerin verfügt mit EP 9'999'999 über ein geprüftes, unangefochtenes Patent. Dessen Verletzung ist durch die Zusammensetzung des Produkts der Gesuchsgegnerinnen gemäss deren Packungsbeilage erstellt. Zusätzlich hat die Gesuchstellerin das Produkt der Gesuchsgegnerinnen durch ein unabhängiges Labor analysieren lassen; die Analyse bestätigt die Angaben auf der Packungsbeilage.

BO: Analyse des Labors xyz vom [Datum]

Beilage 12

24. Rechtsbeständigkeit und Verletzung sind daher glaubhaft gemacht, wenn nicht geradezu bereits bewiesen.

D. Nicht leicht ersetzbarer Nachteil

25. Der nicht leicht ersetzbare Nachteil besteht darin, dass die Gesuchsgegnerin 1 ihr Produkt sehr aggressiv vermarktet und damit der Gesuchstellerin auf dem Markt einen erheblichen Schaden zufügt, der kaum wieder gutzumachen ist. Dieser Schaden ist grösser und bedeutender als ein blosser Schadenersatz, der im Hauptverfahren geltend zu machen sein wird.
26. Es droht insbesondere eine Marktverwirrung, indem das Produkt der Gesuchstellerin und dasjenige der Gesuchsgegnerinnen – in praktisch identischer Zusammensetzung – gleichzeitig auf dem Markt sind, was die Konsumenten denken lässt, es handle sich um dasselbe Produkt von zwei in irgendeiner Weise verbundenen Unternehmen.
27. Die Dringlichkeit besteht darin, dass die Gesuchsgegnerinnen mit ihrem stossend patentverletzenden Verhalten in einen Markt vordringen, welcher der Gesuchstellerin aufgrund ihres Patentbesitzes alleine zusteht. Wird den Gesuchsgegnerinnen nicht der Riegel geschoben, können sich die Gesuchsgegnerinnen fussend auf einer eklatanten Patentverletzung in einem Markt etablieren, den sie rechtmässig mit ihrem Produkt gar nicht bearbeiten dürfen.

E. Kosten- und Entschädigungsfolgen

28. Ausgangsgemäss sind die Gesuchsgegnerinnen solidarisch zur Übernahme der Gerichtskosten einschliesslich allfälliger Expertise- und Zeugenkosten zu verpflichten. Sie haben sodann der Gesuchstellerin eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen, zuzüglich der Auslagen für den beigezogenen Patentanwalt (Art. 3 ff. KR-PatGer).

Mit freundlichen Grüssen

[Unterschrift des Rechtsanwaltes der Klägerin]

[Name des Rechtsanwaltes der Klägerin]

Im Doppel

Beilagen gemäss separatem Beweismittelverzeichnis