

[Briefkopf Anwaltskanzlei]

Einschreiben
Bundespatentgericht
St. Leonhardstrasse 49
Postfach
9023 St. Gallen

[Ort], [Datum]

Patentverletzung

[Anrede]

In Sachen

[Vorname] [Name]

Klägerin

[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]

Beklagte 1

[Adresse], [Ort], Schweiz

und

[Firma der Gesellschaft]

Beklagte 2

[Adresse], [Ort], Schweiz

***Bemerkung 2:** Der Patentinhaber kann im Falle von mehreren Verletzern seine Ansprüche jedem Verletzer gegenüber selbständig geltend machen (HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 66 PatG N 70). Der Patentinhaber hat selbständige Ansprüche gegen den Hersteller, jeden Händler und den*

gewerblichen Benützer. Es steht in seiner freien Wahl, nur einen, mehrere oder alle rechtlich zu verfolgen. Wird Schadenersatz eingeklagt, darf aber der von allen Verletzern verlangte Schaden nicht mehr als 100% des tatsächlichen Schadens betragen (HEINRICH, PatG/EPÜ, Art. 73 PatG N 103 ff.).

betreffend Patentverletzung/Schadenersatz/Gewinnherausgabe

stelle ich namens und im Auftrag der Klägerin folgende

RECHTSBEGEHREN

1. Den Beklagten 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 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. Die Beklagte 1 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 zu verpflichten, nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen über das von ihr in Verkehr gebrachte Produkt gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 einschliesslich der erzielten Umsätze und Gewinne, namentlich mit detaillierten Angaben zu (i) Menge (Packungen, Packungsgrössen, Packungsinhalt), (ii) Herstellern und/oder Lieferanten einschliesslich deren vollständiger Anschrift, (iii) Daten der Inverkehrbringung einschliesslich insbesondere erste Inverkehrbringung, (iv) Einkaufspreisen, (v) Verkaufspreisen, (vi) Gestehungskosten, Fixkosten und variablen Kosten.
3. Die Beklagte 2 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 zu verpflichten, nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Auskunft zu erteilen über das von ihr hergestellte Produkt gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 einschliesslich der erzielten Umsätze und Gewinne, namentlich mit detaillierten Angaben zu (i) Menge (Packungen, Packungsgrössen, Packungsinhalt, Losnummern), (ii) Zulieferanten einschliesslich deren vollständiger Anschrift, (iii) Daten der Inverkehrbringung einschliesslich insbesondere erste Inverkehrbringung, (iv) Einkaufspreisen, (v) Verkaufspreisen, (vi) Gestehungskosten, Fixkosten und variablen Kosten sowie (v) vorrätiger Menge an Packungen sowie Rohware.
4. Die Beklagten seien unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der Klägerin nach erfolgter Rechnungslegung gemäss Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3 nach Wahl der Klägerin Schadenersatz zu bezahlen, oder ihre Bereicherung oder den der Klägerin entgangenen Gewinn herauszugeben, zuzüglich Zinsen zu 5% seit dem [Datum] (mittlerer Verfall), einstweilen geschätzt auf mindestens CHF [xxx'xxx].
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

Bemerkung 3: Das Verbot (Rechtsbegehren Ziff. 1) muss die konkrete Verletzungsform nennen bzw. umschreiben.

Bemerkung 4: Rechtsbegehren Ziff. 2 und 3: Wenn genau bekannt ist, welcher Verletzer welche Verletzungshandlung begangen hat, kann dies in separat formulierten Rechtsbegehren berücksichtigt werden.

Bemerkung 5: Da der Patentinhaber bei Klageeinleitung noch keine Kenntnis vom Umfang der Verletzung hat, kann mittels sogenannter Stufenklage zunächst ein Teilurteil betreffend das Verbot und darauf basierende Rechnungslegung erlangt werden (Rechtsbegehren Ziff. 1, 2 und 3), und dann gestützt auf das Resultat der Rechnungslegung Schadenersatz (im weiten Wortsinn) verlangt werden. Einzelheiten zur komplizierten Rechtslage weiter unten.

BERÜNDUNG

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 6: 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 kann vorliegend nur geschätzt werden, weil der Umfang der patentverletzenden Tätigkeit der Beklagten noch nicht bekannt ist. Der Umsatzrückgang der Klägerin beträgt CHF 100'000.00, der Umsatz der Beklagten wird geschätzt auf CHF 80'000.00. Die Klägerin schätzt daher den Streitwert auf CHF 600'000.00.

Bemerkung 7: Der Streitwert hat einen massgeblichen Einfluss auf die Gerichtskosten und Parteientschädigung. Die Streitwertschätzung sollte realistisch und nachvollziehbar sein. Wenn die Prozesschancen nicht restlos klar sind, empfiehlt sich eine konservative Schätzung. Der Streitwert bemisst sich nach allen Rechtsbegehren, also insbesondere nach dem Verbotsanspruch und dem (zumeist geschätzten) Schadenersatzanspruch. Im Beispiel wird der Verbotsanspruch auf CHF 500'000.00 geschätzt, zuzüglich Ersatz für den Umsatzrückgang.

II. Materielles

A. Klägerin und EP 9 999 999

5. Die Klägerin 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 EP 9 999 999 wurde am 1. April 2010 ohne Inanspruchnahme einer Priorität beim Europäischen Patentamt eingereicht und am 31. Januar 2015 erteilt. Gegen das Patent wurde keinen Einspruch eingelegt. Das Patent ist in der Schweiz in Kraft.

BO: Europäische Patentschrift EP 9 999 999

Beilage 5

BO: Swisreg-Auszug zu EP 9 999 999

Beilage 6

***Bemerkung 8:** Häufig wurde vor der Klageerhebung 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. Beklagte 1

7. Bei der Beklagten 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 7

BO: Handelsregistrauszug der X AG

Beilage 8

C. Beklagte 2

8. Bei der Beklagten 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 9

BO: Handelsregistrauszug der Y GmbH

Beilage 10

D. Die angegriffene Ausführungsform der Beklagten 1 und 2

9. Die vorliegende Patentverletzungsklage richtet sich gegen das Produkt «Lausfrei», das von der Beklagten 1 vertrieben und von der Beklagten 2 hergestellt wird. Das Produkt ist gemäss den Nachforschungen der Klägerin seit dem 1. Juli 2015 auf dem Markt. Die Klägerin geht davon aus, dass die Beklagte 2 mit der Produktion mindestens drei Monate zum voraus begonnen hat, somit spätestens am 15. Mai 2015. Die Klägerin 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 11

BO: Packungsbeilage

Beilage 12

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):
- «Zusammensetzung zur topischen Behandlung von Kopfläusen enthaltend
 - 40 bis 60% Sojaöl,
 - 40 bis 60% Kokosnussöl und
 - 1 bis 2% eines ethanolischen Extraktes eines Lippenblütlers».
13. «Lausfrei» ist eine Zusammensetzung, die äusserlich auf der Kopfhaut, d.h. topisch, angewandt wird. Es wird zur Behandlung von Kopfläusen eingesetzt. 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 ethanolischen Extraktes von Zitronenmelisse. Zitronenmelisse ist ein Lippenblütler. Dies geht auch aus der Beschreibung des Streitpatents hervor. Der verwendete Bereich von 1.5% des ethanolischen 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 9: Gemäss Art. 51 Abs. 2 und Abs. 3 PatG bestimmen die Patentansprüche den Schutzbereich des Patentbesitzers, 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 85/96). Wenn in der Patentschrift die konkrete Beschreibung eines Merkmals vom üblichen Sprachgebrauch abweicht, ist einzig die Patentschrift massgebend.

Bemerkung 10: 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 Patentbesitzers nahegelegt? (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 PatG Art. 66 Abs. a 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 11: 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. Zu den Rechtsbegehren

A. Verbot

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.
21. Wie oben ausgeführt, verletzen die Beklagten mit ihrem Produkt «Lausfrei» das Patent EP 9'999'999 der Klägerin. Die Klägerin hat daher Anspruch auf Gutheissung des mit Rechtsbegehren Ziff. 1 angebehrten Verbots.

B. Auskunft und Rechnungslegung

22. Wer eine patentrechtlich geschützte Erfindung widerrechtlich benützt, kann dafür nach Art. 66 lit. a PatG zur Verantwortung gezogen werden. Der Patentverletzer wird dem Geschädigten gemäss Art. 73 Abs. 1 PatG nach Massgabe des Obligationenrechts (OR) zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Es ist nach Lehre und Rechtsprechung unstrittig und ist explizit in Art. 85 ZPO vorgesehen, dass eine zunächst unbezifferte Forderungsklage eingereicht werden kann (Art. 27 PatGG, Art. 85 ZPO, dazu HEINRICH, PatG/EPÜ, S. 388, Art. 27 PatGG N 36).

Bemerkung 12: Lehre und Rechtsprechung bejahen einen Auskunftsanspruch im Fall von Geschäftsanmassung (Art. 423 Abs. 1 OR) und Eingriffskondition (Art. 62 Abs. 1 OR), und die Lehre einen solchen auch für Deliktsrecht (Art. 41 OR). Vorliegend hat die Klägerin Ansprüche unter allen Titeln, und kann daher Auskunft und Rechnungslegung verlangen. Die Klägerin hat Anspruch auf alle Informationen, welche sie zur Bezifferung ihrer finanziellen Forderungen benötigt.

C. Finanzielle Forderung

23. Die Klägerin macht ihre finanziellen Forderungen gemäss Art. 27 PatGG und Art. 85 ZPO zulässigerweise in Form einer sogenannten Stufenklage geltend, indem sie ihre Forderung zunächst unbeziffert geltend macht, und die Bezifferung nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung vornimmt. Das ist gemäss Art. 85 Abs. 1 ZPO immer dann zulässig, wenn es der klagenden Partei bei Klageeinleitung unmöglich oder unzumutbar ist, die Forderung

bereits zu beziffern. Die Klägerin muss gemäss Art. 85 Abs. 1 Satz 2 ZPO einen Mindestwert angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt; das hat die Klägerin getan.

24. Gemäss Art. 85 Abs. 2 ZPO ist die Forderung zu beziffern, sobald die Klägerin nach Abschluss des Beweisverfahrens bzw. der Auskunftserteilung dazu in der Lage ist. Zum heutigen Zeitpunkt bleibt daher die Bezifferung ausdrücklich vorbehalten.

D. Kosten- und Entschädigungsfolgen

25. Ausgangsgemäss sind die Beklagten solidarisch zur Übernahme der Gerichtskosten einschliesslich allfälliger Expertise- und Zeugenkosten zu verpflichten. Sie haben sodann der Klägerin 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