

6.1 Patente / Brevets d'invention

Anmerkung zu «Abacavir Lamivudin»

Bundesgericht vom 12. März 2019 (Massnahmeentscheid)

Das BPatGer hatte den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO einerseits aus der Schwierigkeit begründet, die Kausalität zwischen Verkäufen des angeblichen Verletzerprodukts und dem Verkaufsrückgang des Originalprodukts zu zeigen. Andererseits argumentierte das BPatGer, dass die durch die Verfügbarkeit von Generika bedingte Preisreduktion ebenfalls in die Schadensberechnung einzubeziehen wäre, was die Schwierigkeit des Schadensnachweises aufzeige (E. 2.3).

Das BGer dagegen ging einen Schritt weiter: Durch Bezugnahme auf den Botschaftspassus (vgl. BBl 2006, 7354) und eine Lehrmeinung bejahte es in Konstellationen, in denen Verletzerprodukte auf dem Markt sind und das Originalprodukt in der Schweiz durch eine von der Schutzrechtsinhaberin verschiedene Gesellschaft vertrieben wird, den nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil sowohl bei der Vertriebsgesellschaft als auch bei der Schutzrechtsinhaberin (E. 2.3.2).

Folgt man dieser Rechtsprechung, so erübrigt sich für die Schutzrechtsinhaberin sowie ihre Schweizer Vertriebsgesellschaft grundsätzlich das Erfordernis des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts, kann doch letztlich stets argumentiert werden, dass Dritte durch die Existenz von Verletzerprodukten zu Patentverletzungen angestiftet werden könnten.

Diese Rechtsprechung ist zu begrüßen. Infolge des Fehlens einheitlicher Grundsätze herrschte vorher stets grosse Unsicherheit, in welchen Sachverhaltskonstellationen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil bejaht werden würde. Damit verbunden war ein grosser Begründungsaufwand seitens der Antragstellerin. Jetzt ist klar, dass sowohl die Schutzrechtsinhaberin als auch deren Schweizer Vertriebsgesellschaft – sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind – «sofort» im Rahmen eines Massnahmeverfahrens gegen Verletzerprodukte vorgehen können.

Dr. Barbara Abegg, MJur, Rechtsanwältin, Zürich