

Entscheidbesprechungen Discussions d'arrêts actuels

1075

- 3. **Wirtschaftsrecht/Droit économique**
- 3.8. **Immaterialgüterrecht – allgemein/Droit de la propriété intellectuelle – en général**
- 3.8.1. **Gewerblicher Rechtsschutz/Droit de la propriété industrielle**
- 3.8.1.1. **Patentrecht/Droit des brevets**

Geheimhaltungsinteressen bei der vorsorglichen Beweisführung am Beispiel von Art. 77 PatG

Besprechung von BGer, 4A_9/2026, 20.5.2026
(zur amtlichen Publikation vorgesehen)

Bundesgericht, I. zivilrechtliche Abteilung, Urteil 4A_9/2026 vom 20. Mai 2026 (zur amtlichen Publikation vorgesehen), A. AG gegen B. AG, genaue Patentbeschreibung nach Art. 77 PatG.



LARA DORIGO*



LINDA STEWART-SMITH**

Das Bundesgericht äussert sich in seinem Urteil 4A_9/2026 erstmals eingehend zu verschiedenen verfahrensrechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit dem Anspruch auf eine genaue Beschreibung im Patentrecht, einem spezialgesetzlichen Anwendungsfall der vorsorglichen Beweisführung nach Art. 158 ZPO. Das Urteil trägt zu einer zentralen dogmatischen Klärung bei, indem es ein vom Bundespatentgericht entwickeltes zweiphasiges Verfahrensmodell sowie spezifische Schutzmassnahmen für Geschäftsgeheimnisse bestätigt. Im Zusammenhang mit dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen nimmt das Bundesgericht eine sorgfältige Interessenabwägung vor und stellt klar, dass die Offenlegung dort ihre Grenze findet, wo die Patentinhaberin zur Klärung ihrer Prozesschancen auf eine Information nicht angewiesen ist. Das Urteil ist auch ausserhalb des Patentrechts von Relevanz, indem es ein Muster für den Umgang mit Geschäfts- und Fabri-

kationsgeheimnissen in Verfahren betreffend vorsorgliche Beweisführung liefert.

I. Sachverhalt und Prozessgeschichte

Die B. AG (Gesuchstellerin; Beschwerdegegnerin) ist Inhaberin des europäischen Patents EP 1 858 930 B1 («EP 930»). Dieses beansprucht ein Verfahren zur Herstellung von dreiwertigen Eisenkomplexen mit dem Polysaccharid Maltodextrin. Die A. AG (Gesuchsgegnerin; Beschwerdeführerin) stellt das Arzneimittel Ferinject® zur Behandlung von Eisenmangel her.

Am 27. Oktober 2023 ersuchte die Gesuchstellerin das Bundespatentgericht um Erlass einer superprovisorischen Massnahme gegen die Gesuchsgegnerin. Gegenstand dieser Massnahme bildete die Anordnung einer genauen Beschreibung gemäss Art. 77 PatG betreffend das Herstellungsverfahren des von der Gesuchsgegnerin produzierten Arzneimittels Ferinject®. Zur Begründung machte sie geltend, das Herstellungsverfahren von Ferinject® verletze den schweizerisch-liechtensteinischen Teil ihres Patents EP 930.

Mit superprovisorischer Verfügung vom 20. November 2023 ordnete der Präsident des Bundespatentgerichts die beantragte genaue Beschreibung gemäss Art. 77 PatG an. Diese wurde am 14. Dezember 2023 am Sitz der Gesuchsgegnerin durchgeführt. Die genaue Beschreibung erfolgte unter Ausschluss der Gesuchstellerin, aber im Beisein der Vertreter beider Parteien (diejenigen der Beklagten zunächst per Telefon bzw. Videokonferenz). Nach Durchführung der Beschreibung wurde das Protokoll der Beschreibung der Gesuchsgegnerin zugestellt und sie erhielt erstmals Gelegenheit zur Stellungnahme. Dabei machte sie umfangreiche Geheimhaltungsinteressen geltend. Sie verlangte, dass das Protokoll in keiner Form, eventualiter nur in geschwärzter Form offengelegt werde und insbesondere Angaben zur genauen Verwendung von Maltodextrin und Eisenchlorid im Herstellungsverfahren von Ferinject® von der Offenlegung auszunehmen seien. Zudem verlangte sie eine Beschränkung der Einsichtnahme auf einen sogenannten «Confidentiality Club», welcher gemäss einem zwischen den Parteien geschlossenen «Confidential Disclosure Agreement» nebst den Rechts- und Patentanwälten der Gesuchstellerin lediglich den darin bezeichneten Personen preiszugeben sei. Für den Fall, dass das Bundespatentgericht das Beschreibungsprotokoll in einem weitergehenden Umfang offenlegen wolle, sei das Protokoll lediglich den Rechts- und Patentanwälten der Gesuchstellerin, eventualiter auch dem «Confidentiality Club» preiszugeben, alles unter zeitlich

* LARA DORIGO, lic. iur., LL.M., Rechtsanwältin, Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Zürich.

** LINDA STEWART-SMITH, MLaw, Rechtsanwältin, Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Zürich.