

BPatGer O2020_018 vom 4. Januar 2022

Bundespatentgericht, 2022-01-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2020_018

FR: TFB O2020_018 du 4 janvier 2022

IT: TFB O2020_018 del 4 gennaio 2022

Regeste

Örtliche Zuständigkeit international, Sachliche Zuständigkeit national, Zollrechtliche Massnahme

Erwägungen

E. 10

Der Sachverhalt ist, bis auf die Höhe des angeblich verursachten Schadens, übersichtlich und weitgehend unstrittig. Am 30. Januar 2020 stellte die Beklagte bei der Eidgenössischen Zollverwaltung einen Antrag auf Hilfeleistung der Zollverwaltung i.S.v. Art. 86b PatG gestützt auf die erteilte Fassung des Schweizer Teils von EP 2 825 227. Kurz zuvor, am 10. Januar 2020, hatte die Beklagte am Bundespatentgericht gestützt ebenfalls auf den Schweizer Teil von EP 2 825 227 eine Verletzungsklage gegen die Klägerin eingereicht, die sich gegen deren «UnoPen» Injektionsstift richtete (Verfahren O2020_001). Die Klage wurde mit Urteil vom 9. Juni 2021 in erster Instanz mangels Rechtsbeständigkeit des Klagepatents abgewiesen (nicht rechtskräftig).

O2020_018 Seite 5 Am 30. Juli 2020 wurde eine Lieferung «SoloStar» Injektionspens der Klägerin an eine Kundin in Deutschland durch das Zollinspektorat Basel/Weil am Rhein zurückbehalten. Die Beklagte behauptet nicht, dass die «SoloStar» Injektionspens das Patent EP 2 825 227 verletzen. Am 31. Juli 2020, 14:59 Uhr, informierte die Beklagte die Eidgenössische Zollverwaltung entsprechend, dass die Waren umgehend freigegeben werden könnten. Da die Injektionspens bereits Wirkstoff enthielten und gekühlt werden mussten, mussten die beiden Kühlanhänger, in denen sie transportiert wurden, über Nacht ans Stromnetz angeschlossen werden. Am 5. August 2020 behielt das Zollinspektorat Basel/Weil am Rhein eine Lieferung von «UnoPen» Bestandteilen der Klägerin an eine Tochtergesellschaft in Österreich zurück. Am 12. August 2020 fand eine Besichtigung der zurückbehaltenen Ware durch die Rechtsvertreter beider Parteien statt. Am 14. August 2020 wurde die Ware auf entsprechende Intervention der Beklagten hin freigegeben. Die Beklagte behauptet, bei der Lieferung nach Österreich handle es sich um eine «Testsendung», mit deren Beschlagnehmung die Klägerin gerechnet habe, weshalb sie von vorneherein keine Schadenersatzansprüche geltend machen könne. Darauf wird im Rahmen der Prüfung der Schadenersatzansprüche zurückzukommen sein. Neben den Kosten für die Kühlung der Anhänger und der dem Frachtführer für die Blockierung der Anhänger während einer Nacht zu bezahlenden Ausfallentschädigung macht die Klägerin als finanziellen Schaden Rechtsberatungskosten geltend. Insbesondere sei sie wegen des hängigen Antrags auf Hilfeleistung auch gezwungen gewesen, am Bundespatentgericht eine Schutzschrift zu hinterlegen. Die Kosten für die Ausarbeitung und Einreichung der Schutzschrift seien ihr von der Beklagten zu ersetzen. Ob diese Kosten durch den hängigen Zollhilfeantrag adäquat kausal verursacht wurden, ist hinten, E. 24, zu prüfen.

Editionsbegehren

E. 11

Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (Art. 152 Abs. 2 ZPO). Parteien und Dritte sind zur Mitwirkung bei der Beweiserhebung verpflichtet, insbesondere haben sie Urkunden herauszugeben; ausgenommen sind Unterlagen, die dem Anwalts- oder Patentanwaltsgeheimnis unterstehen (Art. 160 Abs. 1 lit. b ZPO).

O2020_018 Seite 6

E. 12

Mit der Replik stellt die Klägerin das Begehren, die Beklagte sei zu verpflichten, ihren ursprünglichen sowie die ergänzten Anträge auf zollrechtliche Hilfeleistung zu edieren und der Klägerin ungeschwärzt offen zu legen (Replik-Rechtsbegehren Nr. 4). Die Beklagte beantragt, das Editionsbegehren abzuweisen. Der Inhalt des Antrags auf Hilfeleistung der Zollverwaltung vom 30. Januar 2020 sei für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens irrelevant. Art. 86k PatG begründe eine Kausalhaftung für jede Zurückbehaltung durch den Zoll, die unbegründet war, egal, ob sich die Unbegründetheit der Zurückbehaltung aus einem Fehler des Zolls, aus einem ungültigen Schutzrecht oder aus einer zu breiten Formulierung des Zollhilfeantrags ergebe. Die Klägerin verfüge somit über keinerlei Rechtsschutzinteresse an der Edition des ungeschwärzten Zollhilfeantrags der Beklagten, zumal sie dieses Dokument nicht für die Substanziierung ihres angelegten Schadenersatzanspruchs benötigt habe. Der Klägerin liegt der Antrag auf Zollhilfe vom 30. Januar 2020 in einer durch die Eidgenössische Zollverwaltung zensurierten Fassung vor. Aus dieser Fassung geht hervor, dass sich der Zollhilfeantrag auf den Schweizer Teil von EP 2 825 227 stützt und gegen die «UnoPen» Injektionsstifte der Klägerin richtet. Namentlich ist ersichtlich, weshalb die Beklagte die «UnoPen» Injektionsstifte als patentverletzend betrachtet; die entsprechende Argumentation in RZ 7 ff. des Zollhilfeantrags entspricht beinahe wörtlich der Begründung der Verletzung in der Klage vom 10. Januar 2020 im Verfahren O2020_001. Geschwärzt ist die «genaue Beschreibung der festzuhaltenden Waren», immerhin rund fünf A4-Seiten. Um die technischen Merkmale der Ware kann es dort ersichtlich nicht gehen, denn diese werden in RZ 7 ff. des Antrags beschrieben. Genannt werden im zensurierten Teil offensichtlich Produktbezeichnungen sowie gemäss der Beklagten Angaben zu den Vertriebswegen, Spediteuren und Ort des Grenzübertritts. Es ist in der Tat so, dass der Inhalt des zensurierten Teils des Zollhilfeantrags vom 30. Januar 2020 für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens irrelevant ist. Die Haftung nach Art. 86k PatG greift unabhängig davon, ob der Zollhilfeantrag sorgfältig oder unsorgfältig gestellt wurde (hinten, E. 14). Selbst wenn man zugunsten der Klägerin unterstellt, dass im zensurierten Teil des Antrags Bezeichnungen von Produkten genannt werden, die nach heutiger Auffassung der Beklagten keine ihrer Patente verletzen, könnte daraus nicht abgeleitet werden, dass der Antrag missbräuchlich gestellt

O2020_018 Seite 7 wurde. Denn die Beklagte kann immer behaupten, sie sei im Zeitpunkt der Antragsstellung am 30. Januar 2020 der Meinung gewesen, dass die genannten Produkte ihr Patent verletzen und erst später zu einem anderen Schluss gekommen. Das Gegenteil ist nicht zu beweisen. Folglich ist der Antrag auf Edition des Antrags auf Hilfeleistungen der Zollverwaltung vom 30. Januar 2020 abzuweisen. Antrag auf Hilfeleistung der Zollverwaltung

E. 13

Hat der Patentinhaber oder der klageberechtigte Lizenznehmer konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das Verbringen ins schweizerische Zollgebiet oder aus dem schweizerischen Zollgebiet von Waren bevorsteht, die ein in der Schweiz gültiges Patent verletzen, so kann er bei der Zollverwaltung schriftlich beantragen, die Freigabe der Waren zu verweigern (Art. 86b Abs. 1 PatG, Antrag auf Hilfeleistung der Zollverwaltung). Die von der Hilfeleistung betroffene Partei wird über den Antrag auf Hilfeleistung nicht informiert und hat kein Rechtsmittel gegen die Gewährung der Hilfeleistung. In der Botschaft wird dies damit begründet, dass der Sinn der Hilfeleistung durch die Zollverwaltung darin liege, dem Antragsteller in einem möglichst raschen und einfachen Verfahren die nötige Zeit zu verschaffen, um beim Zivilgericht vorsorgliche Massnahmen zu erwirken. Ein Beschwerdeverfahren stünde dem entgegen, denn durch eine Beschwerde könnten rechtzeitige Vorkehren der Zollverwaltung vereitelt werden.¹ Hat die Zollverwaltung aufgrund eines Antrags nach Art. 86b Abs. 1 PatG den begründeten Verdacht, dass eine zum Verbringen ins schweizerische Zollgebiet oder aus dem schweizerischen Zollgebiet bestimmte Ware ein in der Schweiz gültiges Patent verletzt, so teilt sie dies einerseits dem Antragsteller und andererseits dem Anmelder, Besitzer oder Eigentümer der Ware mit (Art. 86c PatG). Sie behält die Ware bis höchstens zehn Werktagen vom Zeitpunkt der Mitteilung an zurück, damit der Antragsteller vorsorgliche Massnahmen erwirken kann; diese Frist kann einmal um zehn Werktagen verlängert werden (Art. 86c Abs. 2 und 3 PatG). Diese Regelung ist

1 Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005, BBl 2006 I ff., 121 (im Folgenden als «Botschaft» zitiert).

O2020_018 Seite 8 konform mit Art. 55 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an Geistigem Eigentum («TRIPS-Abkommen»²) Während des Zurückbehaltens der Ware ist die Zollverwaltung ermächtigt, dem Antragsteller auf Antrag Proben oder Muster zur Prüfung zu übergeben oder zuzusenden oder ihm die Besichtigung der zurückgehaltenen Ware zu gestatten (Art. 86d PatG). Gemäss der Botschaft trägt Art. 86d PatG dazu bei, dem Antragsteller möglichst viele Informationen über die verdächtige Ware zu übermitteln, damit er in Kenntnis aller relevanten Informationen darüber entscheiden kann, ob er vorsorgliche Massnahmen beantragen will. Unabhängig davon, ob er diese beantragt oder nicht, wird er aufgrund der dadurch gewonnenen Erkenntnisse in die Lage versetzt, seinen Entscheid und, falls er vorsorgliche Massnahmen beantragt, seinen Antrag, auf fundierte Informationen zu stützen.³ Kausalhaftung nach Art. 86k PatG

E. 14

Gemäss Art. 86k Abs. 2 PatG muss der Antragsteller den Schaden, der durch das Zurückbehalten der Ware und die Entnahme von Proben oder Mustern entstanden ist, ersetzen, wenn vorsorgliche Massnahmen nicht angeordnet werden oder sich als unbegründet erweisen. Bei der Haftung nach Art. 86k PatG handelt es sich nach einhelliger Lehre um eine Kausalhaftung ohne Exkulpationsmöglichkeit, d.h. der Antragsteller haftet auch dann, wenn ihn kein Verschulden trifft.⁴ Ein Teil der Lehre vertritt unter Hinweis auf das Bundesgerichtsurteil «Diesel»⁵ die Auffassung, dass eine Haftung Widerrechtlichkeit voraussetze. Nach dieser Auffassung ist eine Haftung ausgeschlossen, wenn die zurückbehaltene Ware tatsächlich marken- oder patentverletzend ist. Die Beweislast dafür, dass die Ware nicht patentverletzend ist, liege beim Geschädigten.⁶ Nach Auffassung des

Gerichts ergibt sich dies weder aus dem Wortlaut des Gesetzes noch aus dem angerufenen Bundesgerichtsurteil. Art. 86k Abs. 2 PatG sieht in zwei Fällen eine Haftung vor, (a) wenn vorsorgliche

2 Anhang 1C zum Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation vom

E. 15

In der Lehre wird ebenfalls vertreten, dass eine kurze Zurückbehaltung von weniger als drei Tagen nie eine Haftung bewirken könne, da mit einer derartigen Verzögerung bei der Zollabfertigung im grenzüberschreitenden Warenverkehr immer zu rechnen sei.⁷ Dieser Einwand betrifft den natürlichen Kausalzusammenhang zwischen unrechtmässigem Verhalten und Schadensentstehung. Er wird auch als Einwand des rechtmässigen Alternativverhaltens bezeichnet und besagt, dass keine Haftung greift, wenn der präsumtiv Haftpflichtige beweist, dass ein rechtmässiges Alternativverhalten denselben Schaden bewirkt hätte wie das tatsächlich erfolgte rechtswidrige Verhalten.⁸ Der Entlastungsbeweis betreffend rechtmässiges Alternativverhalten ist strikt zu erbringen.⁹ Es lässt sich nicht strikte beweisen, dass eine konkrete Warensendung ohne, dass sie vom Zollinspektorat aufgrund eines Antrags auf Zollhilfemassnahmen zurückbehalten wurde, während mindestens der gleichen Dauer wie die tatsächliche Zurückbehaltung nicht abgefertigt worden wäre. Die Tatsache alleine, dass solche Verzögerungen vorkommen, kann den Kausalzusammenhang im konkreten Fall nicht unterbrechen. Schaden

E. 16

Schaden ist eine unfreiwillige Vermögensminderung, die in der Verminderung der Aktiven, der Vermehrung der Passiven oder im entgangenen Gewinn bestehen kann. Diese unfreiwillige Vermögensminderung entspricht

7 SHK PatG-EHRLER, Art. 86k N 5, m.H.a SCHAELI, Ausbau der Hilfeleistung der Zollverwaltung bei Parallelimporten am Beispiel des Parfüm- und Kosmetikmarktes, sic! 2004, 603 ff., 608. 8 BGE 131 III 115 E. 3.1; vgl. auch BGE 122 III 229 E. 5. a/aa. 9 BGE 131 III 115 E. 3.3.

O2020_018 Seite 11 der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem hypothetischen Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte.¹⁰ Die Beweislast für den Eintritt und die Höhe des Schadens trägt derjenige, der den Schadenersatzanspruch geltend macht (Art. 8 ZGB). Wo das Gesetz nichts anderes bestimmt, gilt das Beweismass der vollen Überzeugung, gemäss dem ein Beweis als erbracht gilt, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen.¹¹ Art. 42 Abs. 2 OR enthält eine bundesrechtliche Beweisvorschrift, die dem Geschädigten den Schadensnachweis für nicht ziffernmässig nachweisbare Schäden erleichtern soll. Die Bestimmung räumt dem Sachgericht für Fälle, in denen der strikte Nachweis des Schadens ausgeschlossen ist, einen erweiterten Ermessensspielraum ein, indem sie ihm gestattet, den Schaden aufgrund einer blossen Schätzung als ausgewiesen zu erachten.¹² Auch Art. 42 Abs. 2 OR nimmt dem Geschädigten die Beweislast nicht generell ab. Das Bundesgericht hält in seiner Rechtsprechung ausdrücklich fest, dass der Geschädigte alle Umstände, die für den Eintritt eines Schadens sprechen und dessen Abschätzung erlauben

oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen hat.¹³ Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeitpunkt an, in dem das schädigende Ereignis sich finanziell ausgewirkt hat.¹⁴ Der Schadenszins setzt weder eine Mahnung des Gläubigers noch den Verzug des Schuldners voraus.¹⁵ Der pauschalierte Zinssatz wird nach der Praxis in Analogie zu Art. 73 OR mit 5 % bemessen.¹⁶ Rechtsberatungskosten als Schaden

E. 17

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können vorprozessuale Anwaltskosten haftpflichtrechtlich Bestandteil des Schadens bilden, aber nur,

10 Statt vieler BGE 132 III 359 E. 4. 11 BGE 130 III 321 E. 3.2 (st. Rsp.). 12 BGE 122 III 219 E. 3. a). 13 BGE 122 III 219 E. 3. a). 14 BGE 131 III 12 E. 9.1. 15 BGE 131 III 12 E. 9.1. 16 BGE 122 III 53 E. 4b.

O2020_018 Seite 12 wenn sie gerechtfertigt, notwendig und angemessen waren und nur soweit, als sie nicht durch die Parteientschädigung gedeckt sind.¹⁷ Die Klägerin hat die Erfüllung dieser Anforderungen substantiiert zu behaupten.¹⁸

E. 18

Erhält ein Unternehmen die Mitteilung der zuständigen Zollbehörde, dass von ihm versandte Waren aufgrund eines Antrags auf Zollhilfe zurückbehalten werden, ist die Mandatierung eines Anwalts gerechtfertigt. Insbesondere, wenn sich der Zollhilfeantrag auf eine angebliche Patentverletzung stützt, stellen sich regelmässig schwierige rechtliche Fragen, die ein Laie nicht ohne rechtskundigen Beistand beantworten kann. Zudem muss unter hohem Zeitdruck reagiert werden, weshalb ein fachkundiger Anwalt beigezogen werden muss, der sich nicht erst in die Materie einlesen muss. Auch der Beizug eines Patentanwalts scheint gerechtfertigt, wenn es um den Vorwurf der Patentverletzung geht. Durch die Zurückbehaltung von Waren verursachte Anwalts- und Patentanwaltskosten sind daher grundsätzlich gerechtfertigt und notwendig. In der Höhe müssen sie aber angemessen sein, sowohl was den Aufwand in Stunden als auch was die Höhe des Honorars von Rechtsanwalt und Patentanwalt betrifft. Während der Betroffene nicht aufgrund einer falsch verstandenen Schadenminderungsobliegenheit verpflichtet ist, den billigsten Anwalt zu wählen, kann er auch nicht die Kosten für einen unverhältnismässig teuren Vertreter auf den Haftpflichtigen überwälzen. Der Stundenansatz der Rechtsbeistände muss sich im Rahmen dessen bewegen, was in dem betreffenden Rechtsgebiet üblicherweise in Rechnung gestellt wird. Die Anzahl der in Rechnung gestellten Stunden hat das Gericht nach pflichtgemäsem Ermessen auf ihre Angemessenheit zu überprüfen.

Kausalzusammenhang

E. 19

Statt vieler BGE 132 III 715 E. 2.2.

O2020_018 Seite 13 Beweis des natürlichen Kausalzusammenhangs ist mit dem Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu erbringen.²⁰ Ein adäquater Kausalzusammenhang liegt vor, wenn ein Umstand nicht nur *conditio sine qua non* des Schadens, sondern auch nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, den eingetretenen Erfolg zu bewirken, so dass der Eintritt dieses Erfolgs als durch die fragliche Bedingung wesentlich begünstigt erscheint.²¹ Rechtspolitischer Zweck der Adäquanz ist eine Begrenzung der Haftung. Sie dient als

Korrektiv zum naturwissenschaftlichen Ursachenbegriff, der unter Umständen der Einschränkung bedarf, um für die rechtliche Verantwortung tragbar zu sein.²² Beim adäquaten Kausalzusammenhang im Sinne der genannten Umschreibung handelt es sich um eine Generalklausel, die im Einzelfall durch das Gericht gemäss Art. 4 ZGB nach Recht und Billigkeit konkretisiert werden muss. Die Beantwortung der Adäquanzfrage beruht somit auf einem Werturteil. Es muss entschieden werden, ob natürliche Folge eines haftpflichtauslösenden Verhaltens billigerweise noch dem Haftpflichtigen zugerechnet werden darf.²³ Schadensposten Kühlung und Ausfallfrachtschädigung für die Zurückbehaltung am 30. Juli 2020

E. 20

Im Zusammenhang mit der Zurückbehaltung der «SoloStar» Pens am 30. Juli 2020 während rund 24 Stunden macht die Klägerin einen Schaden von CHF 4'123.60 für die notwendige Kühlung der Ware und die dem Frachtführer zu bezahlende Entschädigung für die Blockierung der Anhänger geltend. Wie sich aus den Erwägungen in E. 14 f. ergibt, haftet die Beklagte für diesen Schaden. Weder muss vorfrageweise geklärt werden, dass die zurückbehaltenen Waren nicht patentverletzend waren, noch kann sich die Beklagte mit dem Hinweis der Haftung entziehen, dass Verzögerungen von

E. 24

Die Klägerin macht geltend, die Zurückbehaltung der Waren am 30. Juli 2020 habe sie adäquat kausal veranlasst, beim Bundespatentgericht eine Schutzschrift gegen den Erlass vorsorglicher Massnahmen, die auf die Aufrechterhaltung der Zurückbehaltung gerichtet sind, einzureichen. Für die Beklagte ist das Einreichen der Schutzschrift nicht adäquat kausal durch die Zurückbehaltung der Ware verursacht.

O2020_018 Seite 17

E. 25

Die Antragstellerin haftet gemäss Art. 86k PatG für den Schaden, der durch das Zurückbehalten der Ware entstanden ist. Das Einreichen einer Schutzschrift kann an der bereits erfolgten Zurückbehaltung einer Warensendung nichts ändern. Es kann auch die zukünftige Zurückbehaltung durch die Zollbehörden nicht verhindern, sondern eventuell, dass das zuständige Gericht die vorsorgliche Zurückbehaltung über die anfängliche Frist von 20 Werktagen hinaus anordnet. Das Abfassen und Einreichen einer Schutzschrift ist daher Teil einer auf die Zukunft gerichteten Verteidigungsstrategie gegenüber dem zuständigen Gericht. Es mag sinnvoll sein, aber der Entwurf und die Einreichung einer Schutzschrift sind nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung keine Folgen der Zurückbehaltung einer Warensendung. Es fehlt daher an einem adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der Zurückbehaltung der Ware und dem Entwurf und der Einreichung der Schutzschrift. Die Übernahme dieser Kosten kann der Beklagten billigerweise nicht zugemutet werden. Weitergehende Haftung nach Art. 41 OR

E. 26

Wer einem anderen widerrechtlichen Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt (Art. 41 OR). Prozessuales Handeln – das hier weit verstanden wird als jede

Anrufung einer hoheitlich tätigen staatlichen Stelle – kann ganz ausnahmsweise widerrechtlich i.S.v. Art. 41 OR sein, wenn es sittenwidrig, absichtlich oder grobfahrlässig ist. Art. 48 TRIPS-Abkommen spricht hier von einem «Missbrauch» des Verfahrens zur Rechtsdurchsetzung. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass jeder Bürger grundsätzlich befugt ist, für Ansprüche, die er zu besitzen vermeint, den behördlichen Schutz anzurufen, sofern er in guten Treuen handelt. Es widerspricht deshalb einem rechtsstaatlichen Grundprinzip, in jedem objektiv ungerechtfertigten Verfahren einen Haftungstatbestand zu erblicken und an eine lediglich leichtfahrlässige Fehleinschätzung der Rechtslage Schadenersatzfolgen zu knüpfen, die

O2020_018 Seite 18 über die rein prozessrechtlichen Folgen einer solchen Einschätzung hinausgehen.²⁵ Die Haftung knüpft somit an eine bewusst missbräuchliche Inanspruchnahme eines staatlichen Verfahrens oder an ein treuwidriges oder böswilliges Verhalten in diesem Verfahren an.²⁶ Eine Haftung gestützt auf Sittenwidrigkeit ist nur ausnahmsweise und mit grösster Zurückhaltung als gegeben anzunehmen. Die Sittenwidrigkeit darf nicht dazu dienen, das Erfordernis der Widerrechtlichkeit auszuhöhlen.²⁷

E. 27

Die Klägerin behauptet – in durchaus polemischer Weise – der Antrag auf Zollhilfe der Beklagten sei rechtsmissbräuchlich, weshalb diese eine weitgehende Haftung nach Art. 41 OR treffe, 81). Ihr diesbezügliches Vorbringen, dass die klägerische Logistikkette behindert worden sei und ihr ein Reputationsschaden zugefügt worden sei bzw. dass «Machenschaften» seitens der Beklagten vorlägen bleiben unsubstanziert und sie offeriert hierfür auch keine Beweise. Die Klägerin beschränkt sich darauf, die Schwärzung des Antrags auf Zollhilfe als Indiz für einen Missbrauch zu deuten (siehe vorne, E. 12). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Antrag der Beklagten im Zeitraum zwischen dem 30. Januar 2020 (Antrag auf Hilfeleistung durch die Zollverwaltung) bis zum hiesigen Urteilsdatum insgesamt nur zwei je kurzfristige Beschlagnahmen bewirkte. Es ist nicht erkennbar, welchen Schaden die Klägerin gestützt auf Art. 41 OR geltend macht, der nicht auch gestützt auf Art. 86k PatG zugesprochen werden könnte, wenn er denn durch die Zurückbehaltung adäquat kausal verursacht und ziffernmässig nachgewiesen wäre. Insofern könnte man die Prüfung hier abbrechen. Ob der Antrag auf Hilfeleistung der Zollverwaltung der Beklagten rechtsmissbräuchlich ist, ist aber relevant für den klägerischen Antrag, die Beklagte zum Rückzug des Antrags auf Zollhilfe zu verpflichten (hinten, E. 33). Beschränkung der Zollhilfe auf «Pirateriewaren»

E. 28

Eine echte Gesetzeslücke liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts vor, wenn der Gesetzgeber etwas zu regeln unterlassen hat, was er hätte regeln sollen, und dem Gesetz diesbezüglich weder nach seinem

25 BGE 117 II 394 E. 4. 26 BGE 117 II 394 E. 4. 27 BGE 124 III 297 E. 5d.

O2020_018 Seite 19 Wortlaut noch nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Inhalt eine Vorschrift entnommen werden kann. Von einer unechten oder rechtspolitischen Lücke ist demgegenüber die Rede, wenn dem Gesetz zwar eine Antwort, aber keine befriedigende zu entnehmen ist. Echte Lücken zu füllen, ist dem Richter aufgegeben, unechte zu korrigieren, ist ihm nach traditioneller Auffassung grundsätzlich verwehrt, es sei denn, die Berufung auf den als massgeblich erachteten Wortsinn der Norm stelle einen

Rechtsmissbrauch dar.28

E. 29

Die Klägerin argumentiert, die Zollhilfe sei auf Bekämpfung der Produktpiraterie beschränkt, d.h. sie setze eine offensichtliche Patentverletzung voraus, wie dies das deutsche Gegenstück der Grenzzollbeschlagnahme gemäss § 142a Abs. 1 DE-PatG verlange. Die Klägerin anerkennt, dass der Gesetzeswortlaut in der Schweiz für den Antrag auf Zollhilfe keine offensichtliche Patentverletzung voraussetzt, verlangt aber, dass ein solches Kriterium im Rahmen der richterlichen Lückenfüllung eingeführt wird.

E. 30

In der Schweiz genügt es, wenn der Patentinhaber konkrete Anhaltspunkte dafür hat, dass die Ein- oder Ausfuhr von Waren bevorsteht, die ein in der Schweiz gültiges Patent verletzen, um einen Zollhilfeantrag zu stellen (Art. 86b Abs. 1 PatG). Es braucht also weder sicheres Wissen, dass die Waren patentverletzend sind – konkrete Anhaltspunkte genügen – noch muss die Patentverletzung offensichtlich sein. In der Botschaft wird die Einführung wirksamer Hilfeleistungen der Zollverwaltung tatsächlich unter dem Titel «Massnahmen zur Bekämpfung von Fälschung und Piraterie» begründet.²⁹ Die Botschaft verweist auf die Art. 51-60 TRIPS-Abkommen, die solche Massnahmen ausdrücklich vorsähen. Art. 52 TRIPS-Abkommen sieht vor, dass Rechtsinhaber, die ein Verfahren zur Aussetzung der Zollfreigabe einleiten wollen, angemessene Beweise beibringen müssen, um die zuständigen Behörden davon zu überzeugen, dass nach dem Recht des Einfuhrlands Verdacht besteht, dass eine Verletzung ihres Rechts an geistigem Eigentum vorliegt. Eine Beschränkung auf «offensichtliche» Verletzungen von Rechten an Geistigem Eigentum lässt sich Art. 52 TRIPS-Abkommen nicht entnehmen.

28 BGE 136 III 96 E. 3.3. 29 Botschaft, BBl 2006 1 ff., S. 36.

O2020_018 Seite 20 Angesichts des klaren Gesetzeswortlauts nicht nur des Patentgesetzes, sondern auch der parallelen Bestimmungen des Design-, Markenschutz- und Urheberrechtsgesetzes,³⁰ liegt keine echte Lücke vor, die der Richter zu füllen hätte. Der Gesetzgeber wollte die Zollhilfe nicht auf «offensichtlich» schutzrechtsverletzende Waren beschränken. Hierfür spricht auch Art. 86k Abs. 1 PatG, welcher der Zollverwaltung in Zweifelsfällen die Möglichkeit einer Haftungserklärung durch den Antragssteller einräumt. Eine unechte Lücke liegt ebenfalls nicht vor, da man die fehlende Beschränkung auf offensichtliche Rechtsverletzungen nicht als unbefriedigend bezeichnen kann. Auf jedem Fall kann einem Antragsteller, der seinen Antrag auf Zollhilfe nicht auf offensichtliche Patentverletzungen beschränkt, nicht vorgeworfen werden, er handle rechtsmissbräuchlich. Es besteht für das angerufene Gericht daher kein Raum, den Anwendungsbereich der Hilfeleistungen der Zollverwaltung auf offensichtliche Patentverletzungen zu beschränken. Instrumentalisierung der Zollhilfe zur «Beweisforschung»

E. 31

Botschaft, BBl 2006 1 ff., 122.

O2020_018 Seite 22 Entsprechendes ist durch die Klägerin weder substantiiert behauptet noch durch Beweismittel bzw. Beweisofferten belegt. Dringlichkeitserfordernis für den Antrag auf Zollhilfe

E. 32

E. 33

In der Replik stellt die Klägerin den ergänzenden Antrag, die Beklagte sei zu verpflichten, den Antrag auf Hilfeleistung gegenüber der Eidgenössischen Zollverwaltung zurückzuziehen (Replik-Rechtsbegehren Nr. 2) und ergänzte dieses anlässlich der Hauptverhandlung weiter dahingehend, dass die Beklagte auch zu verpflichten sei, das Begehren um zollrechtliche Hilfeleistung nicht zu erneuern. Sie begründet dies damit, dass der Antrag nach wie vor in Kraft sei und die Beklagte sich weigere, ihn zurückzuziehen O2020_018 Seite 24 und die Zollverwaltung sich ihrerseits weigere, die Gutheissung des Antrags in Wiedererwägung zu ziehen. Damit bestehe weiterhin die Gefahr, dass Sendungen der Klägerin zurückbehalten würden. Die Klägerin gesteht zu, dass eine «explizite schwarz/weiss [sc. gesetzliche] Grundlage, in dem Sinne, dass wir uns jetzt darauf berufen könnten» für dieses Rechtsbegehren nicht gegeben ist. In Frage komme die Verpflichtung zum Handeln nach Treu und Glauben im Prozess. Tatsächlich kommt nur Art. 2 Abs. 2 ZGB, gemäss dem der offenbare Missbrauch eines Rechts nicht geschützt wird, als Rechtsgrundlage für eine Verpflichtung zum Rückzug des Zollhilfeantrags in Frage. Die Obliegenheit nach Treu und Glauben zu handeln gemäss Art. 52 ZPO beschränkt sich auf Verfahren nach der ZPO. Hilfeleistungen der Zollverwaltung sind ein verwaltungsrechtliches Instrument. Eine zu Art. 52 ZPO analoge Bestimmung fehlt im Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG, SR 172.021). Art. 86b Abs. 3 PatG sieht eine endgültige Entscheidung der Zollverwaltung über einen Zollhilfeantrag vor, so dass die verwaltungsrechtlich vorgesehenen Beschwerdegründe nach Art. 49 lit. a bis c VwVG nicht stellvertretend durch das hiesige Gericht zu überprüfen sind, was auch mit dem Prinzip der institutionellen Gewaltenteilung unvereinbar wäre. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass der Antrag auf Zollhilfemassnahmen nicht rechtsmissbräuchlich ist. Die Klägerin hat keinen zivilrechtlichen Anspruch darauf, dass die Beklagte den Antrag zurückzieht oder dass die Beklagte keinen neuen Antrag stellt. Dass jederzeit mit einer Zurückbehaltung grenzüberschreitender Warensendungen zu rechnen ist, ist ein dem Instrument der Zollhilfe immanentes Risiko, dem sich jedes im- oder exportierende Unternehmen ausgesetzt sieht. Leitet die Antragstellerin nach erfolgter Zurückbehaltung kein Massnahmeverfahren ein und erleidet das betroffene Unternehmen durch die Zurückbehaltung der Waren einen Schaden, so haftet die Antragstellerin. Das ist entgegen der Klägerin keine «unerträgliche Situation» und so durch das Gesetz im Einklang mit dem TRIPS-Abkommen vorgegeben. Kosten und Entschädigungsfolgen

E. 34

Die Gerichtsgebühr ist ausgehend von einem Streitwert von CHF 36'819.80 auf CHF 7'000 festzusetzen (Art. 1 KR-PatGer) und mit dem Kostenvorschuss der Klägerin zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

O2020_018 Seite 25 Der die Gerichtsgebühr übersteigende Betrag des Vorschusses ist der Klägerin zurückzuerstatten. Für die berufsmässige rechtsanwaltliche Vertretung ist die Entschädigung auf CHF 8'000 festzusetzen (Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer).

E. 35

Die Prozesskosten werden nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Vorliegend ist die Klägerin fast vollständig unterlegen. Sie dringt mit CHF 1'800

der eingeklagten Forderung von CHF 36'819.80 durch und unterliegt mit dem Antrag, die Beklagte zum Rückzug des Zollhilfeantrags zu verpflichten. Es rechtfertigt sich, der Klägerin 95% der Kosten zu auferlegen. Entsprechend hat die Beklagte der Klägerin 5% der Gerichtsgebühr, also CHF 350, sowie 5% der Anwaltsentschädigung, also CHF 400, zu erstatten, und die Klägerin der Beklagten eine Parteientschädigung von 95% von CHF 8'000, also CHF 7'600. Nach Verrechnung der gegenseitig geschuldeten Beträge hat die Klägerin der Beklagten unter dem Titel Parteientschädigung CHF 6'850 zu bezahlen. Das Bundespatentgericht beschliesst:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.