

Urteil des Bundespatentgerichts**i.S. Ypsomed AG gegen Becton, Dickinson and Company vom 4. Januar 2022****Regeste:**

Art. 86k Abs. 2 PatG; Hilfeleistung der Zollverwaltung, Schadenersatz: Werden nach der Zurückbehaltung von Waren durch den Zoll keine vorsorglichen Massnahmen angeordnet, haftet der Antragsteller für den durch die Zurückbehaltung entstandenen Schaden unabhängig davon, ob die Waren patentverletzend sind.

Art. 86k al. 2 LBI; intervention de l'administration des douanes, dommages-intérêts : si aucune mesure provisionnelle n'est ordonnée après la rétention des marchandises par les douanes, le requérant est responsable du dommage causé par la rétention, que les marchandises soient ou non constitutives d'une violation du brevet.

Art. 86k al. 2 LBI; intervento dell'amministrazione delle dogane, risarcimento: se non vengono ordinati provvedimenti cautelari dopo la ritenzione della merce da parte della dogana, il richiedente è responsabile dei danni causati dalla ritenzione, indipendentemente dal fatto che le merci siano in violazione di brevetto.

Art. 86k(2) PatA; assistance provided by the customs administration, damages: If no preliminary measures are ordered after goods have been withheld by customs, the applicant is liable for the damage caused by the withholding irrespective of whether the goods are patent-infringing.



O2020_018

Urteil vom 4. Januar 2022

Besetzung

Präsident Dr. iur. Mark Schweizer (Vorsitz),
Richter Dr. iur. et Dipl. El. Ing. ETH Rudolf Rentsch,
Richter Dipl. Ing. Phys. EPFL Christoph Müller
Gerichtsschreiber Dr. iur. Lukas Abegg

Verfahrensbeteiligte

Ypsomed AG, Brunnmattstrasse 6, 3401 Burgdorf,
vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. iur. Christian Hilti und
Dr. iur. Demian Stauber und Rechtsanwältin Maria Iskic,
Rentsch Partner AG, Bellerivestrasse 203, Postfach,
8034 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. Alfred Köpf,
Rentsch Partner AG, Bellerivestrasse 203, Postfach,
8034 Zürich,

Klägerin

gegen

Becton, Dickinson and Company,
1 Becton Drive, US-NJ 07417-1880 Franklin Lakes,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Simon Holzer und
Rechtsanwältin MLaw Louisa Galbraith, MLL Meyerlusten-
berger Lachenal Froriep AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach
1765, 8031 Zürich, patentanwaltlich beraten durch Dr. nat.,
Dipl. Chem. Ulrike Ciesla, MLL Meyerlustenberger Lachenal
Froriep AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach 1765, 8031 Zürich,

Beklagte

Gegenstand

Schadenersatz

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Prozessgeschichte

1.

Am 22. Dezember 2020 reichte die Klägerin Klage mit folgendem Rechtsbegehren ein:

«Zur Sache:

- 1) Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin CHF 36'819.80 zzgl. Schadenszins von 5% seit 4. Dezember 2020 zu bezahlen.
- 2) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

Verfahrensantrag:

- 3) Das Verfahren sei auf einen einfachen Schriftenwechsel mit anschliessender Instruktionsverhandlung, mündlicher Replik / Duplik und Hauptverhandlung zu beschränken.»

2.

Am 17. März 2021 erstattete die Beklagte die Klageantwort mit dem Antrag, die Klage vollumfänglich abzuweisen.

3.

Am 22. April 2021 fand eine Instruktions-/Vergleichsverhandlung statt, anlässlich derer keine Einigung erzielt werden konnte.

4.

Am 3. Juni 2021 erstattete die Klägerin die Replik mit folgenden geänderten Rechtsbegehren:

«Zur Sache:

- 1) Am Forderungsbegehren gemäss Klage wird unverändert festgehalten.
- 2) Die Beklagte sei zu verpflichten, den Antrag auf Hilfeleistung gegenüber der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) zurückzuziehen.
- 3) Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

Zum Verfahren:

- 4) Die Beklagte sei im Zuge des Beweisverfahrens vom Bundespatentgericht aufzufordern, ihren ursprünglichen sowie die ergänzten Anträge auf zollrechtliche Hilfeleistung zu edieren und der Klägerin ungeschwärzt offen zu legen. Der Klägerin sei im Zuge der Stellungnahme zum Beweisergebnis Gelegenheit zu geben, zum edierten ungeschwärzten Antrag und den edierten ungeschwärzten Ergänzungen Stellung zu nehmen.»

5.

Am 23. August 2021 duplizierte die Beklagte.

6.

Am 24. August 2021 erliess der Präsident eine Beweisverfügung, gemäss der von der Eidgenössischen Zollverwaltung eine schriftliche Auskunft zu den spezifisch genannten Produktbezeichnungen im Zollhilfeantrag der Beklagten vom 30. Januar 2020 eingeholt werde. Den Parteien wurde vorab Gelegenheit gegeben, zum Schreiben an die Zollverwaltung Stellung zu nehmen. Nachdem beide Parteien Stellung genommen hatten, wurde die Eidgenössische Zollverwaltung mit Schreiben vom 23. September 2021 aufgefordert, schriftliche Auskunft zum Inhalt des Antrags auf Zollhilfe vom 30. Januar 2020 zu geben. Mit Schreiben vom 30. September 2021 weigerte sich die Zollverwaltung unter Hinweis auf das am Bundesverwaltungsgericht hängige Verfahren zum Akteneinsichtsgesuch der Klägerin, die verlangte Auskunft zu erteilen. Aufgrund des Devolutiveffekts der Beschwerde sei die Zollverwaltung nicht mehr befugt, Einsicht in den Zollhilfeantrag zu gewähren, der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bilde.

7.

Am 18. November 2021 fand die Hauptverhandlung statt, anlässlich derer die Klägerin ihr Rechtsbegehren Nr. 2 dahingehend ergänzte, dass die Beklagte zu verpflichten sei, das Begehren um zollrechtliche Hilfeleistung auch nicht zu erneuern.

Prozessuales**8.**

Die Klage richtet sich gegen eine Partei mit Sitz in den USA. Es liegt somit ein internationaler Sachverhalt vor.

Die Klägerin macht Ansprüche aus angeblichen unerlaubten Handlungen geltend. Für Klagen aus unerlaubter Handlung sind die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizerischen Gerichte am Handlungs- oder Erfolgsort sowie für Klagen aufgrund der Tätigkeit einer Niederlassung in der Schweiz die Gerichte am Ort der Niederlassung zuständig (Art. 129 Abs. 1 IPRG, SR 291). Das Zollhilfegesuch, aus dem die Klägerin die Haftung der Beklagten ableitet, wurde in der Schweiz eingereicht und hat hier seine Auswirkungen. Der Handlungsort und der Erfolgsort der angeblichen unerlaubten Handlung

liegt daher in der Schweiz, weshalb die Gerichte in der Schweiz örtlich zuständig sind.

Die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ergibt sich aus Art. 26 Abs. 2 PatGG. Das Zollhilfegesuch stützt sich auf Patentrecht; bei der Haftungsklage handelt es sich um eine Zivilklage, die in Zusammenhang mit Patenten steht und sich auf das Patentgesetz (Art. 86k PatG) stützt.

9.

In der Klage vertritt die Klägerin die Ansicht, dass die Beklagte ihre Parteifähigkeit im Verletzungsverfahren O2020_001 nicht ausreichend belegt habe, zumal eine «Company» in den USA nicht als Rechtsform anerkannt sei. Für den Fall, dass sich bestätige, dass die Beklagte tatsächlich nicht parteifähig sei oder falsch firmiert, behalte sich die Klägerin eine entsprechende Anpassung der vorliegenden Klage ausdrücklich vor. In der Replik macht die Klägerin keine weiteren Ausführungen zu diesem Punkt.

Das angerufene Gericht ist im Urteil O2020_001 vom 9. Juni 2021 stillschweigend davon ausgegangen, dass die Beklagte (dort Klägerin) parteifähig ist. Die Klägerin im vorliegenden Verfahren hat die angeblich fehlende Parteifähigkeit der Beklagten in Kenntnis dieses Urteils nicht weiter thematisiert. Es ist entsprechend davon auszugehen, dass der «Vorbehalt» der Klägerin zur angeblich fehlenden Parteifähigkeit der Beklagten hinfällig geworden ist. Das Gericht sieht sich nicht veranlasst, dazu weitere Ausführungen zu machen.

Sachverhalt

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).

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 Beschlagnahme 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

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).

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 angeblichen 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

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

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 Werktage vom Zeitpunkt der Mitteilung an zurück, damit der Antragsteller vorsorgliche Massnahmen erwirken kann; diese Frist kann einmal um zehn Werktage 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 1 ff., 121 (im Folgenden als «**Botschaft**» zitiert).

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 zurückbehaltenen 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

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 15. April 1994 (SR 0.632.20).

³ Botschaft, BBl 2006 1 ff., 122.

⁴ Statt aller SHK PatG-EHRLER, Art. 86k N 9 m.w.H.

⁵ BGer, Urteil 4C.164/2000 vom 13. September 2000 – «Diesel».

⁶ SHK PatG-EHRLER, Art. 86k N 4, N 11.

Massnahmen nicht angeordnet werden oder (b) wenn sie sich als unbegründet erweisen. Weshalb bei der Alternative (a) die vorsorglichen Massnahmen nicht angeordnet wurden, spielt keine Rolle. Auch wenn der Antragsteller gar kein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen stellt, werden keine vorsorglichen Massnahmen angeordnet. Bereits Art. 50 Ziff. 7 TRIPS-Abkommen sieht denn eine Schadenersatzpflicht in gleicher Weise vor, für den Fall, dass vorsorgliche Massnahmen aufgrund einer Handlung *oder einer Unterlassung* hinfällig werden. Ob tatsächlich eine Patentverletzung vorliegt, wird dann nicht separat geprüft. Einzige Voraussetzungen der Haftung gemäss der ersten Alternative sind, dass (i) Ware zurückbehalten, (ii) dadurch adäquat kausal ein Schaden verursacht wurde und (iii) keine vorsorglichen Massnahmen angeordnet wurden.

Auch Rechtsfolgeerwägungen sprechen für dieses Verständnis von Art. 86k Abs. 2 PatG. Festzustellen, ob ein Erzeugnis ein rechtsbeständiges Patent verletzt, ist oft aufwendig. Im Verletzungsverfahren O2020_001 zwischen den gleichen Parteien umfassten die Rechtsschriften beispielsweise nicht weniger als 409 Seiten. Als notwendige Auslagen für die Unterstützung durch einen Patentanwalt machten die Parteien im Verfahren O2020_001 insgesamt fast CHF 200'000 geltend. Da die Anwälte nach Tarif entschädigt werden, sind die Kosten für die anwaltliche Vertretung nicht ausgewiesen, dürften sich aber in ähnlicher Höhe bewegen. Müsste man vorfrageweise bei jedem Schadenersatzanspruch, der sich auf die erste Alternative von Art. 86k Abs. 2 PatG stützt, prüfen, ob (k)eine Patentverletzung vorliegt, stünde der Aufwand für den Schadenersatzprozess in keinem Verhältnis zu den oft geringen finanziellen Forderungen. Die Haftung nach Art. 86k PatG wäre dann weitgehend toter Buchstabe. Dies widerspricht dem Zweck der verschuldensunabhängigen Haftung nach Art. 86k PatG, dem Betroffenen einen Ausgleich dafür zu gewähren, dass Anträge auf Zollhilfemassnahmen ohne seine Anhörung und ohne, dass er ein Rechtsmittel dagegen hätte, gewährt werden können.

Soweit dem Bundesgerichtsurteil «Diesel» etwas anderes entnommen werden kann, ist zu beachten, dass sich das Bundesgericht dort ausschliesslich zur Haftung für die Zurückbehaltung von Waren aufgrund eines auf Markenrecht gestützten Antrags auf Zollhilfe äusserte. Zur vorfrageweisen Beurteilung, ob Waren eine eingetragene Marke verletzen, muss keine umfassende Recherche und anschliessend umfassende Analyse des Standes der Technik durchgeführt werden. Auch kann eine Marke nicht mit einem Dutzend Hilfsanträgen in eingeschränkter Form verteidigt werden, wie dies die Beklagte als Klägerin im Verletzungsverfahren O2020_001 mit den

Ansprüchen des Patents EP 2 825 227 tat. Es ist deshalb zumutbar, im Rahmen des Schadenersatzprozesses vorfrageweise zu prüfen, ob eine *Markenrechtsverletzung* gegeben ist. Bei auf Patentrecht gestützten Zollhilfeanträgen würde dies jedoch aus den im vorstehenden Absatz genannten Gründen dazu führen, dass die Haftpflicht nach Art. 86k PatG *de facto* nicht durchsetzbar ist, da die vorfrageweise Prüfung einer Patentverletzung für die Zuspreehung eines angemessenen Ersatzes für den durch Zollmassnahmen entstandenen Schaden zu unverhältnismässig grossen Aufwendungen führen würde und im Ergebnis zu einer Inkonsistenz mit dem durch Art. 50 TRIPS-Abkommen vorgegebenen Rahmen führte.

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 Schadensentritt. 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 ohnehin, d.h. auch 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

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.

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

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.

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

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 Schadenminderungsobligiertheit 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 pflichtgemäßem Ermessen auf ihre Angemessenheit zu überprüfen.

Kausalzusammenhang

19.

Zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden muss ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang bestehen. Ein natürlicher Kausalzusammenhang liegt vor, wenn ein schädigendes Verhalten Ursache im Sinn einer *conditio sine qua* non für den Eintritt eines Schadens ist; d.h. nicht weggedacht werden kann, ohne dass der Schaden entfielen.¹⁹ Der

¹⁷ BGE 131 II 121 E. 2.1; BGE 117 II 101 = Pra 1991 Nr. 163; BGE 117 II 394 E. 3a.; vgl. auch Art. 48 TRIPS-Abkommen.

¹⁸ BGer, Urteil 4A_264/2015 vom 10. August 2015, E. 4.2.2.

¹⁹ Statt vieler BGE 132 III 715 E. 2.2.

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 Ausfallfrachtentschädigung für die Zurückbehaltung am 30. Juli 2020

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 24 Stunden bei der Zollabfertigung immer wieder vorkommen können. Der

²⁰ BGE 132 III 715 E. 3.

²¹ BGE 139 V 176 E. 8.4.2 S. 190; 129 V 177 E. 3.2 S. 181; BGE 123 III 110 E. 3. a).

²² BGE 123 III 110 E. 3. a).

²³ BGE 123 III 110 E. 3. a).

Schaden ist auch natürlich und adäquat kausal durch die Zurückbehaltung verursacht.

Der Klägerin gelingt der Nachweis der Schadenshöhe aber nicht einmal ansatzweise. Als Urkunden reicht sie einzig eine als «Rechnung der Spediteure» bezeichnete E-Mail vom 6. August bzw. 4. September 2020 ein. Der Absender der E-Mail ist geschwärzt. In der E-Mail vom 6. August 2020 ist tatsächlich von einer Entschädigung für Ausfallfracht von EUR 3'048 die Rede. Ob dieser Betrag aber jemals in Rechnung gestellt wurde, ergibt sich daraus nicht. Die entsprechende Rechnung hat die Klägerin nie eingereicht, auch nachdem die Beklagte die Schadenshöhe in der Klageantwort ausdrücklich bestritten hatte.

Möglicherweise verzichtet die anwaltlich vertretene Klägerin auf die Einreichung der entsprechenden Rechnung(en), weil sie nicht offenlegen will, wer ihre Frachtführer sind. Das ist ihr gutes Recht, hat aber zur Folge, dass sie den Beweis der Schadenshöhe nicht erbringen kann. Für eine Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR (analog) bleibt kein Raum, weil der ziffernmässige Nachweis durch einfachen Urkundenbeweis hätte erbracht werden können.

Der geltend gemachte Schadenersatzanspruch für Kühlung und Ausfallfracht ist deshalb mangels ziffernmässigen Nachweises abzuweisen.

Schadensposten Rechtsberatungskosten für die Zurückbehaltung vom 30. Juli 2020

21.

Die Klägerin macht insgesamt Rechtsberatungskosten in der Höhe von CHF 32'696.20 geltend. Die Beklagte bestreitet die Kosten in ihrer Höhe sowie, dass ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Zurückbehaltung der Ware und den Rechtsberatungskosten bestehe.

Im Zusammenhang mit der Zurückbehaltung vom 30. Juli 2020 macht die Klägerin einen Aufwand von sechs Stunden des Anwalts zu einem Stundenansatz von CHF 550 geltend, dazu kommt eine Spesenpauschale von 3%, ergibt total CHF 3'399 (exkl. MwSt).

Wie aus den Erwägungen in E. 14 und E. 15 hervorgeht, haftet die Beklagte für den durch die Zurückbehaltung der Waren entstandenen Schaden auch dann, wenn die Zurückbehaltung weniger als drei Tage dauerte. Der Beizug eines Anwalts ist zudem gerechtfertigt und notwendig.

Jedoch scheinen sechs Stunden Arbeitsaufwand nicht mehr angemessen. Der Anwalt der Klägerin musste die – nicht umfangreichen – Akten lesen und kontaktierte den Gegenanwalt und die Zollbehörde. Dafür genügen vier Stunden. Soweit in den sechs Stunden ein anteilmässiger Aufwand für die Abfassung einer Schutzschrift enthalten ist, ist dieser ohnehin nicht zu entschädigen (nachstehend, E. 24).

Auch der Stundenansatz von CHF 550 ist selbst für einen im Bereich des Patentrechts qualifizierten Anwalt nicht mehr angemessen. Sicherlich darf ein Anwalt mit ausgewiesenen Fachkenntnissen einen höheren Stundenansatz in Rechnung stellen, als einem amtlichen Verteidiger gewährt würde, aber der Haftpflichtige muss nicht beliebige Stundensätze übernehmen. Ein Stundenansatz von CHF 450 scheint angemessen.

Die Spesenpauschale von 3% ist bei einem Stundenansatz von CHF 450 und in Anbetracht der konkret erbrachten Leistungen unangemessen. Es resultiert daher ein zu entschädigender Betrag für die Rechtsberatkungskosten im Zusammenhang mit der Zurückbehaltung vom 30. Juli 2020 von CHF 1'800. Dieser Betrag ist ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit der entsprechenden Rechnung, vorliegend ab dem 20. September 2020,²⁴ mit 5 % zu verzinsen.

Schadensposten Rechtsberatkungskosten für die Zurückbehaltung vom 5. August 2020

22.

Die am 5. August 2020 zurückbehaltene Sendung von «UnoPen» Bestandteilen wurde am 14. August 2020 nach einer Besichtigung durch Vertreter beider Parteien freigegeben. Für die Teilnahme an der Besichtigung vom 12. August 2020 in Basel und weitere Arbeiten im Zusammenhang mit der zweiten Zurückbehaltung stellt der Anwalt der Klägerin dieser rund 14 Stunden in Rechnung.

Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, bei der am 5. August 2020 zurückbehaltenen Sendung habe es sich um eine Testsendung gehandelt,

²⁴ Die Rechnung datiert vom 20. August 2020 und ist zahlbar innert 30 Tagen. Unter der Annahme, dass sie am 21. August 2020 zugestellt wurde, endet die Zahlungsfrist am 20. September 2020.

mit der die Klägerin den Umfang der beantragten Zollhilfe habe testen wollen. Die Klägerin habe mit der Beschlagnahmung gerechnet und es liege keine unfreiwillige Vermögenseinbusse vor.

Die Klägerin gibt zu, dass die am 5. August 2020 zurückbehaltene Sendung ein «Testlauf» war. Sie wendet aber ein, die Zurückbehaltung auch der zweiten Sendung sei aufgrund des beklaglichen Zollhilfeantrags erfolgt und daher von der Beklagten verursacht.

23.

Wie in E. 16 erläutert, ist nur die unfreiwillige Vermögenseinbusse ein Schaden im Rechtssinne. Wenn die Klägerin zur Gewinnung von Erkenntnissen über den Umfang einer beantragten Zollhilfe eine oder mehrere Testsendungen verschickt, tut sie dies freiwillig. Dies mag eine vernünftige Strategie sein, aber das ändert nichts daran, dass sie die dadurch entstehenden Kosten billigend in Kauf nimmt.

Der Fall einer Testsendung lässt sich von Sendungen im Rahmen des klägerischen Geschäftsbetriebs abgrenzen. Natürlich erfolgen auch diese Sendungen freiwillig in dem Sinne, dass sie nicht erzwungen werden. Aber auf grenzüberschreitende Warensendungen an Kunden kann ein exportorientiertes Unternehmen nur unter Aufgabe seiner Geschäftstätigkeit verzichten, was unzumutbar ist. Solche Sendungen sind daher nicht «freiwillig» im hier massgeblichen Sinn, sondern notwendig zur Erreichung eines Geschäftsziels. Das trifft auf eine Testsendung an eine Konzerngesellschaft, deren Beschlagnahmung billigend in Kauf genommen wird, nicht zu.

Die Aufwendungen der Rechtsberater der Klägerin im Zusammenhang mit der Zurückbehaltung vom 5. August 2020 sind daher kein Schaden im Rechtssinne und durch die Beklagte nicht zu ersetzen.

Schadensposten Rechtsberatungskosten für die Erstellung einer Schutzschrift

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.

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**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 widerspräche 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

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

27.

Die Klägerin behauptet – in durchaus polemischer Weise – der Antrag auf Zollhilfe der Beklagten sei rechtsmissbräuchlich, weshalb diese eine weitergehende 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 Beschlagnahmungen 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»

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.

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

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.

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, BBI 2006 1 ff., S. 36.

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»

31.

Die Klägerin wirft der Beklagten vor, die zollrechtliche Hilfeleistung zweckwidrig zur Beschaffung von Beweismitteln für andere gerichtliche Verfahren, namentlich das ordentliche Verfahren O2020_001, benutzt zu haben. Tatsächlich schreibt der Rechtsvertreter der Beklagten in einer E-Mail vom 6. August 2020 an die Eidgenössische Zollverwaltung, die Besichtigung der am 6. August 2020 zurückbehaltenen Sendung mit «UnoPen» Bestandteilen sei «für uns hilfreich, weil sich damit voraussichtlich eine im hängigen Verfahren vor dem Bundespatentgericht [sc. O2020_001] umstrittene Frage wird klären lassen, nämlich in welcher Form bzw. mit welchen Komponenten Ypsomed die UnoPens aus der Schweiz ausführt». Allerdings lässt sich daraus nicht ableiten, dass dies bereits im Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Hilfeleistungen der Zollverwaltung im Januar 2020 die Absicht der Beklagten war.

Die Entnahme von Muster und Proben der zurückbehaltenen Waren gemäss Art. 86d PatG dient gemäss Botschaft ausdrücklich dazu, dem Antragsteller möglichst viele Informationen über die verdächtige Ware zu übermitteln, damit er in Kenntnis aller relevanten Informationen darüber

³⁰ Art. 47 Designgesetz (SR 232.12), Art. 70 Markenschutzgesetz (SR 232.11), Art. 76 Urheberrechtsgesetz (SR 231.1).

entscheiden kann, ob er vorsorgliche Massnahmen beantragen will.³¹ Die Informationsbeschaffung durch Zollhilfemassnahmen ist also nicht nur vom Gesetzeswortlaut gedeckt, sondern auch eindeutig vom Gesetzgeber gewollt.

Damit stellt sich nur noch die Frage, ob die Verwendung der beschafften Informationen nicht nur für den Entscheid darüber, ein vorsorgliches Massnahmeverfahren einzuleiten, sondern auch in einem anderen gerichtlichen Verfahren, rechtsmissbräuchlich ist, wobei nur der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Schutz verdient (Art. 2 Abs. 2 ZGB).

Entweder stellt der Antragsteller fest, dass die zurückbehaltene Ware patentverletzend ist. Dann ist kein schutzwürdiges Interesse des Betroffenen erkennbar, dass der Antragsteller gestützt darauf nicht seine Ansprüche in einem gerichtlichen Verfahren, gleich welcher Art, durchsetzen kann. Oder der Antragsteller stellt fest, dass die zurückbehaltene Ware nicht patentverletzend ist. Dann wird er auf weitere rechtliche Schritte verzichten und haftet für den durch die Zurückbehaltung entstandenen Schaden. Einziger Nachteil für den Betroffenen ist eine Verzögerung der Zollabfertigung, die dem Institut der Zollhilfemassnahmen immanent ist und nicht dessen Missbrauch begründen kann.

Die Verwendung von Informationen über die aufgrund einer Zollhilfemassnahmen zurückbehaltenen Waren in einem beliebigen gerichtlichen Verfahren stellt daher keinen Missbrauch der Hilfeleistung der Zollverwaltung dar. Ob ein Missbrauch der Zollhilfe vorliegen würde, wenn der Antrag auf Zollhilfe ausschliesslich mit dem Ziel gestellt wurde, Informationen für andere Verfahren als solche, die auf die Aufrechterhaltung der Zurückbehaltung gerichtet sind, zu beschaffen, braucht nicht entschieden zu werden, da eine derartige Absicht der Beklagten nicht nachgewiesen ist. Die Klägerin stellt rein spekulativ – ohne konkrete Beweisofferte und nähere Substanziierung – eine «möglicherweise» unnötige Beweissuche durch die Beklagte bzw. ein an der Nase herumführen der Zollbehörde durch einen «mutmasslich» unklar und ungenügend formulierten Antrag in den Raum. Sie hält gleichzeitig fest, dass eine Gesuchstellerin im Rahmen zollrechtlicher Hilfeleistung nicht verpflichtet sei, ein vorsorgliches Massnahmeverfahren einzuleiten. Es bleibt offen, ob die Beklagte «im Wissen darum», dass sie diese [Beschlagnahme] nicht mittels eines vorsorglichen Massnahmeverfahrens prosequieren werde, den Zollhilfeantrag stellte, denn

³¹ Botschaft, BBI 2006 1 ff., 122.

Entsprechendes ist durch die Klägerin weder substantiiert behauptet noch durch Beweismittel bzw. Beweisofferten belegt.

Dringlichkeitserfordernis für den Antrag auf Zollhilfe

32.

Die Klägerin argumentiert, der Antrag der Beklagten auf Hilfeleistungen der Zollverwaltung sei missbräuchlich, weil die Beklagte bereits bei Einreichung des Antrags im Januar 2020 gewusst habe, dass sie mangels Dringlichkeit nie eine vorsorgliche Massnahme erlangen würde, welche die Zurückbehaltung vorsorglich bestätigt. Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts müsse ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen spätestens 14 Monate, nachdem es der Gesuchstellerin erstmals möglich gewesen wäre, das Gesuch einzureichen, gestellt werden, ansonsten der Anspruch auf den Erlass vorsorglicher Massnahmen prozessual verwirkt sei. Der «UnoPen» Injektionspen sei schon lange vor November 2018 auf dem Markt erhältlich gewesen, was der Beklagten auch habe bekannt sein müssen.

Tatsächlich gilt nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts der Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen als prozessual verwirkt, wenn die Gesuchstellerin mit der Einreichung des Gesuchs mehr als 14 Monate zuwartet, nachdem sie zur Einreichung in der Lage war oder bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte in der Lage sein können.³² Für die «besondere Dringlichkeit» i.S.v. Art. 265 Abs. 1 ZPO für den Erlass superprovisorischer Massnahmen ohne Anhörung der Gegenpartei gilt eine sehr viel kürzere Frist von wenigen Wochen.³³

Hält die zuständige Zollbehörde eine Warensendung zurück, wird die besondere Dringlichkeit i.S.v. Art. 265 Abs. 1 ZPO aber durch die gesetzliche Frist von 10, maximal 20, Werktagen begründet, binnen derer die Zurückbehaltung durch ein Gericht vorsorglich verlängert werden muss, ansonsten die Ware freizugeben ist (Art. 86c Abs. 2 und 3 PatG). Es ist nicht möglich, binnen dieser Frist ein kontradiktorisches Verfahren durchzuführen, zumal die Frist in der Praxis deutlicher kürzer als 20 Tage ist, weil das Gesuch nicht am ersten Tag der Zurückbehaltung eingereicht wird. Deshalb

³² BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 13 – «Spiralfeder».

³³ BPatGer, Urteil S2018_002 vom 5. April 2018, E. 5.

liegt bei einem Gesuch, die Zurückbehaltung durch die Zollbehörde vorsorglich zu verlängern, immer besondere Dringlichkeit i.S.v. Art. 265 Abs. 1 ZPO vor.

Die von der Klägerin genannten Fristen von 14 Monaten bzw. wenigen Wochen beziehen sich auf andere vorsorgliche Massnahmen als die auf die vorsorgliche Verlängerung der Zurückbehaltung gerichtete Massnahme, z.B. vorsorgliche Herstellungs- und/oder Vertriebsverbote. Ein Gesuch um Erlass derartiger Massnahmen wird mehr als 14 Monate nach Kenntnis der Verletzung und des Verletzers wegen prozessualer Verwirkung abgewiesen. Aber eine auf die *Aufrechterhaltung der Zurückbehaltung der Ware* durch die Zollbehörde gerichtete vorsorgliche Massnahme untersteht natürlich nicht dieser Frist; für diese Massnahme beginnt die Frist mit der Zurückbehaltung zu laufen.

Die Auffassung der Klägerin würde dazu führen, dass ein Antrag auf Zollhilfe in jedem Falle während längstens 14 Monaten aufrechterhalten werden kann. Dies widerspricht bereits Art. 112a Abs. 2 Patentverordnung, gemäss dem ein Antrag auf Hilfeleistung während zwei Jahren gilt und erneuert werden kann. Es wurde ersichtlich auch in der einschlägigen Literatur noch nie vertreten und würde das Institut der Zollhilfe weitgehend aushöhlen. Im Bereich der Produktpiraterie würde eine solche Befristung des Rechts auf Zollmassnahmen zudem den gesetzgeberischen Zielen zuwiderlaufen.

Für die Einreichung eines Antrags auf Hilfeleistung der Zollverwaltung besteht daher kein Dringlichkeitserfordernis. Die für den Erlass vorsorglicher Massnahmen notwendige Dringlichkeit nach der Zurückbehaltung einer Warensendung ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Zurückbehaltung binnen längstens 20 Werktagen zu bestätigen.

Rückzug des Zollhilfegesuchs

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

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

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).

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).

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:

1. Das Editionsbegehren gemäss Replik-Rechtsbegehren Nr. 4 wird abgewiesen.
2. Schriftliche Mitteilung mit dem nachfolgenden Urteil.

Das Bundespatentgericht erkennt:

3. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin CHF 1'800 zuzüglich 5% Zins seit dem 20. September 2020 zu bezahlen. Im weiteren Umfang wird die Klage abgewiesen.
4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 7'000.
5. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet. Der die Gerichtsgebühr übersteigende Betrag des Vorschusses wird der Klägerin zurückerstattet.
6. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 6'850 zu bezahlen.

7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je unter Beilage des Protokolls der Hauptverhandlung, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestätigung.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert **30 Tagen** nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Händen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 4. Januar 2022

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer

Dr. iur. Lukas Abegg

Versand: 05.01.2022