



O2012_021

Beschluss vom 7. Juni 2012

Besetzung

Präsident Dr. iur. Dieter Brändle (Vorsitz),
Richter Dipl. El. Ing. ETH Daniel Vogel
Richter Dr. iur. Christoph Gasser
Richter Dr. iur. Christoph Willi
Richter Dr. sc. techn. ETH Markus A. Müller
Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger

Verfahrensbeteiligte

Robert Bosch GmbH, Robert Bosch Platz 1, DE-70839 Gerlingen-Schillerhöhe, Deutschland,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Mathis Berger, Nater
Dallafior Rechtsanwälte AG, Hottingerstrasse 21, Postfach,
8024 Zürich,
Klägerin

gegen

Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch das,
Eidgenössische Finanzdepartement, Bundesgasse 3,
3003 Bern,
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Widmer und/oder
Rechtsanwalt Dr. iur. Cyrill Rieder, Fuhrer Marbach & Part-
ner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern
Beklagte

Gegenstand

Verletzung von EP 0 741 373 / sachliche Zuständigkeit

Rechtsbegehren der Klägerin

a) gemäss Klage (act. 2_1)

- 1.a) Es sei der Beklagten zu verbieten, ein System zum Erfassen der von einem Motorfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3.5 Tonnen in der Schweiz zurückgelegten Fahrstrecke zur Gebührenerhebung zu unterhalten und zu betreiben, das die folgenden Merkmale aufweist:
 - im Motorfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3.5 Tonnen ist ein Fahrzeuggerät installiert, das fortlaufend und unabhängig vom jeweiligen Ort die gefahrene Fahrstrecke messen kann,
 - zwischen Fahrzeuggerät und Fahrtenschreiber besteht eine technische Verbindung, über die das Fahrzeug Gerät Signale erhält, die zur Bestimmung der Wegstrecke dienen,
 - an den Landesgrenzen und im Landesinnern sind Feststationen installiert, die die vom Fahrzeuggerät ausgesendeten Daten empfangen können,
 - das Fahrzeuggerät kann beim Passieren einer Feststation den aktuellen Kilometerstand sowie eine eindeutige Identifikationsnummer an die Feststation übermitteln,
 - Die Feststationen leiten die empfangenen Daten zusammen mit Informationen über Einfahrt in und Ausfahrt aus der Schweiz an eine Zentrale zur Erhebung der Gebühren weiter.
- 1.b) Eventualiter sei der Beklagten zu verbieten, ein System gemäss Rechtsbegehren 1.a) zu benutzen, das zusätzlich zu den Merkmalen gemäss Rechtsbegehren 1.a) ein Fahrzeuggerät kennt, das zusätzlich mit einer Selbstüberwachung mit Anzeige ausgerüstet ist, die den Status des Fahrzeuggeräts (insbesondere das Vorliegen eines Fehlers) anzeigt.
- 1.c) Eventualiter sei der Beklagten zu verbieten, ein System gemäss Rechtsbegehren 1.a) zu benutzen, das zusätzlich zu den Merkmalen gemäss Rechtsbegehren 1.a) Feststationen kennt, welche mittels Funkkommunikation die Funktionsfähigkeit des Fahrzeuggerätes überprüfen können.
- 1.d) Subeventualiter sei der Beklagten zu verbieten, ein System zu benutzen, das die Merkmale gemäss Rechtsbegehren 1.a), 1.b) und 1.c) erfüllt.
2. Das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1. sei unter der Androhung von angemessenen Vollstreckungsmassnahmen auszusprechen.

3.a) Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von CHF 62'466'022.85 samt Zinsen zum Satz von 5 Prozentpunkten seit dem 12. Mai 2011 zu bezahlen.

3.b) Eventualiter sei der Betrag, den die Beklagte an die Klägerin zu bezahlen hat, gemäss Art. 42 Abs. 2 OR nach richterlichem Ermessen zu schätzen.

3.c) Die Klage erfolgt unter dem Vorbehalt der Nachklage.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST soweit anfallend) zulasten der Beklagten.

b) gemäss Eingabe vom 27. Oktober 2011 (act. 2_18):

1. Es sei der Beklagten zu verbieten, ein System zum Erfassen der von einem Motorfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3.5 Tonnen in der Schweiz zurückgelegten Fahrstrecke zur Gebührenerhebung zu unterhalten und zu betreiben, das die folgenden Merkmale aufweist:

- Im Motorfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3.5 Tonnen ist ein Fahrzeuggerät installiert, das fortlaufend und unabhängig vom jeweiligen Ort die gefahrene Fahrstrecke messen kann,
- zwischen Fahrzeuggerät und Fahrtenschreiber besteht eine technische Verbindung, über die das Fahrzeuggerät Signale erhält, die zur Bestimmung der Wegstrecke dienen,
- an den Landesgrenzen und im Landesinnern sind Feststationen installiert, die vom Fahrzeuggerät ausgesendeten Daten empfangen können,
- das Fahrzeuggerät kann beim Passieren einer Feststation den aktuellen Kilometerstand sowie eine eindeutige Identifikationsnummer an die Feststation übermitteln,
- die Feststationen leiten die empfangenen Daten zusammen mit Informationen über Einfahrt in oder Ausfahrt aus der Schweiz an eine Zentrale zur Erhebung der Gebühren weiter.

2. Das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1. sei unter der Androhung von angemessenen Vollstreckungsmassnahmen auszusprechen.

3.a) Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von CHF 62'466'022.85 samt Zinsen zum Satz von 5 Prozentpunkten seit dem 12. Mai 2011 zu bezahlen.

3.b) Eventualiter sei der Betrag, den die Beklagte an die Klägerin zu bezahlen hat, gemäss Art. 42 Abs. 2 OR nach richterlichem Ermessen zu schätzen.

3.c) Die Klage erfolgt unter dem Vorbehalt der Nachklage.

Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST soweit anfallend) zulasten der Beklagten.

sowie dem **prozessualen Antrag**:

Das Verfahren sei wieder aufzunehmen und der Beklagten eine Frist zur Erstattung der Klageantwort anzusetzen.

c) gemäss Stellungnahme zur Teilklageantwort vom 23. Januar 2012 (act. 3)

Es sei die Einrede der Unzuständigkeit abzuweisen und der Beklagten eine Frist für die einlässliche Beantwortung der Klage anzusetzen;

unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST soweit anfallend) zulasten der Beklagten.

Antrag der Beklagten:

gemäss der nicht einlässlichen Klageantwort vom 2. Dezember 2011 (act. 2_21)

1. Auf die Klage vom 12. Mai 2011 sei nicht einzutreten.
2. Das Verfahren HG110103-O (vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich bzw. das vorliegende Verfahren O2012_021) sei auf die Frage der Zuständigkeit zu beschränken und es sei ein selbstständiger Entscheid über die Frage der Zuständigkeit auszufällen.
3. Die Frist zur Einreichung einer einlässlichen Klageantwort gemäss Verfügung vom 28. Oktober 2011 sei aufzuheben und abhängig vom Ausgang der Frage über die Zuständigkeit neu anzusetzen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin.

Das Bundespatentgericht zieht in Erwägung:

Vorgeschichte und Prozessablauf

1.

Die Robert Bosch GmbH (Klägerin) hat ihren Sitz in Gerlingen-Schillerhöhe, Deutschland, und ist als international tätiges Technologie- und Dienstleistungsunternehmen insbesondere auf dem Bereich der Kraftfahrzeugtechnik tätig (act. 2_1_01; act. 2_1_05). Sie ist Inhaberin des europäischen Patents EP 0 741 373 B1 "System zum Erfassen der von einem Fahrzeug in einem vorgegebenen Bereich zurückgelegten Fahrstrecke", das unter Beanspruchung der Priorität vom 4. Mai 1995 der deutschen Patentanmeldung DE 195 16 061 am 20. April 1996 angemeldet und dessen Erteilung am 19. März 2003 veröffentlicht wurde. Die Schweiz ist ein Benennungsland von EP 0 741 373 B1 (act. 2_1_06 bis act. 2_1_08). Am 8. Februar 2011 reichte die Klägerin beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) einen Antrag auf Beschränkung des schweizerischen Teils von EP 0 741 373 B1 ein (act. 2_1_09). Auf eine entsprechende Beanstandung des IGE vom 15. April 2011 (act. 2_1_10) hin beantragte die Klägerin beim IGE am 2. und 3. Mai 2011 die Umformulierung des unabhängigen Anspruchs 2 des gemäss Antrag vom 8. Februar 2011 beschränkten Patents in einen abhängigen Anspruch (nachfolgend beschränktes Patent) und eine Teilanmeldung gemäss Art. 25 Abs. 2 PatG gestützt auf den Anspruch 2 des gemäss Antrag vom 8. Februar 2011 beschränkten Patents, der zu einem Teilpatent führte (act. 2_1_11 und act. 2_1_12). Gemäss den Ausführungen der Klägerin hat die Teilung des mit Antrag vom 8. Februar 2011 eingeschränkten Klagepatents am Gegenstand der von der Klägerin patentierten Erfindung und ihres patentrechtlichen Schutzes nichts verändert. Neu sei nur, dass sich die Klägerin auf zwei Patente, d.h. das beschränkte Patent und das Teilpatent, stützen könne, wobei diese das gleiche Anmelde- und Prioritätsdatum wie das ursprüngliche klägerische Patent (EP 0 741 373 B1) hätten (Art. 25 Abs. 2 PatG).

2.

Die Beklagte ist die Schweizerische Eidgenossenschaft. Für die Erhebung von Abgaben und Steuern ist das Eidgenössische Finanzdepartements (EFD) und für die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) grundsätzlich die Zollverwaltung bzw. die Oberzolldirektion zuständig (Art. 5 lit. a Ziff. 2 und 3 Verordnung über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, Schwerverkehrsabgabeverordnung, SVAV; SR 641.811).

3.

Die Klägerin wirft der Beklagten eine Verletzung von EP 0 741 373 B1 vor und macht geltend, die schädigende Handlung bestehe in dem Betrieb des LSVA-Erfassungssystems. Verletzende Handlungen erfolgten unter anderem bei der Erfassung des Grenzübertritts von Fahrzeugen mit Fahrzeuggeräten durch fix installierte Bakenanlagen. An der Grenze der Schweiz seien mindestens 80 Zollämter mit Bakenanlagen ausgerüstet. Des Weiteren seien im Landesinneren zu Kontrollzwecken an Autobahnen 23 Bakenanlagen fix installiert (vgl. act. 2_1_02). Die patentierte Erfindung beschreibe ein Mauterfassungssystem, wie es die Schweiz für die LSVA kenne.

4.

Am 20. Februar 1994 hatten Volk und Stände den Verfassungsartikel 36quater über die LSVA angenommen (nunmehr Art. 85 BV). Der Verfassungsauftrag wird mit dem Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabengesetz, SVAG; SR 641.81) umgesetzt. Die Schwerverkehrsabgabe bezweckt, dass der Schwerverkehr die ihm zurechenbaren Wegekosten und Kosten zulasten der Allgemeinheit langfristig deckt (Art. 1 Abs. 1 SVAG). Die Abgabe wird auf den im In- und Ausland immatrikulierten (in- und ausländischen) schweren Motorfahrzeugen und Anhängern erhoben (Art. 3 SVAG), wobei sich die Höhe der Abgabe nach dem Gesamtgewicht des Fahrzeugs und den gefahrenen Kilometern bemisst (Art. 6 Abs. 1 SVAG). Entsprechend der Kompetenz des Bundesrats gemäss Art. 10 SVAG hat dieser Ausführungsvorschriften in der Schwerverkehrsabgabeverordnung (SVAV) erlassen. Die Umsetzung und Erhebung der LSVA wurde – abgesehen von einigen untergeordneten Ausnahmen – der eidgenössischen Zollverwaltung übertragen (Art. 5 lit. a Ziff. 2 und 3 SVAV). Die LSVA wird seit dem 1. Januar 2001 erhoben und ersetzt die pauschale Schwerverkehrsabgabe. Im Gegensatz zum Personentransport, der pauschal veranlagt wird (Art. 4 Abs. 2 SVAG), wird bei Fahrzeugen für den Gütertransport eine leistungsabhängige Abgabe verlangt (Art. 6 Abs. 1 SVAG). Die abgabepflichtige Person hat bei der Ermittlung der Fahrleistung mitzuwirken, wobei der Einbau spezieller Geräte zur fälschungssicheren Erfassung der Fahrleistung vorgeschrieben werden können; diese sollen nach Möglichkeit mit den in der EU vorgeschriebenen Geräten interoperabel sein (Art. 11 Abs. 1 und 2 SVAG). Die Abgabe wird pro gefahrenen Kilometer und Tonne massgebendes Gewicht bemessen (Art. 14 und 14a SVAV; act. 2_1_22).

5.

Bei den inländischen Fahrzeugen wird die Abgabe mit einem von der Zollverwaltung zugelassenen elektronischen Messgerät ermittelt. Dieses besteht aus dem im Fahrzeug eingebauten Fahrtschreiber bzw. Wegimpulsaufnehmer sowie einem Erfassungsgerät (OBU, On-Board-Unit), das die massgebende Fahrleistung ermittelt und registriert (Art. 15 Abs. 1 SVAV). Die OBU wird von der Oberzolldirektion kostenlos abgegeben und ist vom Motorfahrzeughalter auf eigene Kosten einzubauen (Art. 15a Abs. 1 und 3 SVAV). Dabei wird die OBU mit dem Fahrtschreiber (Tachograph) des Fahrzeugs gekoppelt (act. 2_1_23; act. 2_1_24 S. 4). Da insbesondere die inländischen Fahrzeuge sehr lange in der Schweiz unterwegs sein können, ohne jemals an die Landesgrenze zu kommen, stehen an gewissen Stellen des schweizerischen Autobahnnetzes ortsfeste Baken (Kontrollanlagen), die mit den OBU kommunizieren (act. 2_1_24 S. 7). Für die in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeuge ist die Installation einer OBU obligatorisch (Art. 15 Abs. 1 Satz 1 SVAV; vgl. act 2_1_23 S. 23; act 2_1_24 S. 4). Bei ausländischen Lastwagen kann das Gerät auf freiwilliger Basis eingesetzt werden (Art. 26 Abs. 1 SVAV). Ausländische Fahrzeuge ohne OBU werden beim ersten Grenzübertritt registriert und erhalten eine fahrzeugspezifische Identifikationskarte (ID-Karte). Diese weist eine eindeutige Kartenummer auf, und es sind auf ihr die Stammdaten des Fahrzeugs gespeichert (act. 2_1_23 S. 38 und 40; act 2_1_24 S. 6). Diese Daten werden auch im Informatiksystem LSVA gespeichert. Bei der Einfahrt in die Schweiz sind vom ausländischen Fahrzeughalter die abgaberelevanten Daten am Abfertigungsterminal (AT) einzugeben (vgl. Art. 27 Satz 1 SVAV). Für die Distanzermittlung ist der Fahrtschreiber massgebend (Art. 27 Satz 2 SVAV). Der auszudruckende entsprechende Beleg ist bei der Ausfahrt aus der Schweiz dem Zollpersonal auszuhändigen. Abfertigungsterminals sind an rund 100 Zollämtern installiert (act. 2_1_23 S. 37 f.; act. 2_1_06) und sind mit dem Informatiksystem LSVA verbunden. Wenn eine ID-Karte in einen Abfertigungsterminal eingeführt wird, wird über Abgleich der im zentralen Informatiksystem gespeicherten Daten geprüft, ob die Karte noch aktuell ist, und es werden allfällige Änderungen vorgenommen (act. 2_1_23 S. 43). Die an den Grenzen sich befindenden Baken nehmen den aktuellen Kilometerstand und die Ein- bzw. Ausfahrt eines Fahrzeugs in bzw. aus der Schweiz auf, damit das System den Beginn bzw. das Ende der Abgabepflicht feststellen kann. Gestützt auf diese Daten wird die abgabepflichtige Fahrleistung (sogenannte Tonnenkilometer) errechnet und dem Fahrzeughalter periodisch in Rechnung gestellt (act. 2_1_23 S. 11; act. 2_1_24 S. 5 f.). Sowohl ausländische als auch inländische Fahrzeuge werden von den ortsfesten Ba-

ken (zur Zeit 23) erfasst und dabei werden die Daten des OBU über die DSRC [Dedicated Short-Range Communication]-Funkverbindung ausgelesen und mit den von der Anlage elektronisch gemessenen Daten (Kontrollfeld, Fahrzeuglänge etc.) automatisch verglichen (act. 2_1_24 S. 7). Ursprünglich handelte es sich bei den OBU um Geräte mit der Bezeichnung TRIPON, die vom Konsortium Fela AG/Ascom hergestellt worden waren. Seit 2011 werden Geräte mit der Bezeichnung EMOTACH verwendet, die von der Siemens Schweiz AG geliefert werden (act. 2_1_24 S. 4; vgl. zum Ganzen auch act. 2_1_25, act. 2_1_38, act. 2_1_39, act. 2_1_40, act. 2_1_41 und act. 2_1_55).

6.

Die erstmaligen Investitionskosten für die schweizerischen Behörden im Zusammenhang mit diesem System betragen insgesamt rund CHF 290 Mio. Darunter fielen die Entwicklung (Erhebungssystem, Erfassungsgerät usw.), die Beschaffung und Errichtung der notwendigen strassenseitigen Infrastruktur (Bakenanlagen und Hintergrundsystem) und die Beschaffung der OBU (act. 2_1_24 S. 2). Der Anteil der Kosten an den Bruttoeinnahmen sank mit den Jahren und liegt nunmehr bei rund 5 % (act. 2_1_26; act. 2_1_27). Die Nettoeinnahmen aus der LSVA stiegen vom Jahr 2001 von rund CHF 680 Mio. auf rund CHF 1.5 Mia. im Jahr 2010 (act. 2_1_28 bis act. 2_1_37).

7.

Die Beklagte führte im Jahre 1994 für die Entwicklung eines Systems zur Erfassung der Fahrleistung ein öffentlich-rechtliches Submissionsverfahren durch (act. 2_21_02). Auch die Klägerin nahm an diesem Submissionsverfahren teil und präsentierte ein entsprechendes Systemkonzept (act. 2_21_03). Mit Verfügung vom 21. April 1999 ging der Zuschlag an das Konsortium Ascom System AG/Fela Management AG, wobei die Verfügung eine Rechtsmittelbelehrung enthielt (act. 2_21_04). Für die strassenseitigen Infrastruktur nahm die Beklagte eine weitere öffentliche Ausschreibung vor (act. 2_21_05), wobei die Klägerin bei dieser Ausschreibung als Unterlieferantin einer der Bewerberinnen beteiligt war (act. 2_21_06). Mit Verfügung vom 31. März 1999 ging der Zuschlag an die Kapsch AG, wobei jene wiederum eine Rechtsmittelbelehrung enthielt (act. 2_21_07). Die Klägerin führte aus, sie habe im Rahmen des Submissionsverfahrens nie das Dokument "Pflichtenheft des Erfassungssystems" der Beklagten (bzw. EVED) vom 29. November 1994 (act. 2_1_42) erhalten, wogegen die Beklagte ausführte, nachdem die Klägerin an beiden Ausschreibungen (sei es als Bewerberin oder Unterlieferantin) betei-

ligt gewesen sei, habe sie vollen Einblick in die damals bereits bekannte technische Aufstellung der geplanten LSVA-Erhebungsinfrastruktur gehabt. Gemäss Ausführungen der Beklagten erwähnte die Klägerin das am 20. April 1996 angemeldete Klagepatent mit der Priorität vom 4. Mai 1995 in den Submissionsverfahren in keiner Weise. Die Klägerin führte dazu aus, sie sei im Rahmen der vorliegenden Ausschreibungen nicht verpflichtet gewesen, die Beklagte auf das Klagepatent aufmerksam zu machen (vgl. act. 2_21 RZ 24; act. 3 RZ 72).

8.

Im Rahmen einer zwischen den Parteien seit August 2008 geführten Korrespondenz (act. 2_1_43 bis act. 2_1_53) stellte die Beklagte der Klägerin die von ihr verlangte und bis am 15. Mai 2011 befristete Verjährungsverzichtserklärung aus (act. 2_1_54). Weitere aussergerichtliche Vergleichsgespräche scheiterten (act. 2_1_55 bis act. 2_1_58).

9.

Am 12. Mai 2011 reichte die Klägerin die vorliegende Klage beim Handelsgericht des Kantons Zürich ein (act. 2_1), worauf sie mit Eingabe vom 27. Oktober 2011 das Rechtsbegehren änderte (act. 2_18; act. 2_18_01 bis act. 2_18_03).

10.

Am 2. Dezember 2011 reichte die Beklagte eine nicht einlässliche Klageantwort (act. 2_21) ein, mit der sie die sachliche Zuständigkeit des angerufenen (Zivil-) Gerichts bestritt und beantragte, diese Frage sei vorfrageweise zu klären. Sie machte insbesondere geltend, bei der LSVA handle es sich um eine öffentlich-rechtliche Abgabe, die der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur diene und öffentlich-rechtliche Schuldverhältnisse begründe. Bei der LSVA-Erhebungsinfrastruktur handle es sich um ein öffentliches Werk, das im Submissionsverfahren beschafft worden sei. Streitgegenstand bilde unter anderem die künftige Unterlassung einer hoheitlichen Tätigkeit. Sofern sich die geltend gemachten Ersatzansprüche als begründet erweisen würden, würde es sich bei diesem um einen öffentlich-rechtlichen Eigentumseingriff handeln.

11.

Mit Beschluss vom 17. Januar 2012 überwies das Handelsgericht Zürich das Verfahren an das Bundespatentgericht (act. 1).

12.

Die Klägerin hielt in der Stellungnahme zur Teilklageantwort vom 23. Januar 2012 (act. 3) fest, im vorliegenden Fall gehe es um eine Patentverletzung, bei der es sich um eine rein privatrechtliche Auseinandersetzung handle, die von Zivilgerichten zu beurteilen sei. In den Fällen, in welchen der Patentschutz mittelbar mit öffentlichen Interessen konfligiere, sehe das Patentgesetz abschliessend die Möglichkeiten des privatrechtlichen Lizenzvertrags (Art. 40 und Art. 40e Abs. 1 PatG), der Erteilung einer Zwangslizenz (Art. 40 und Art. 40e Abs. 6 PatG) sowie das vom Gemeinwesen einzuleitende Verfahren um Enteignung des Patents (Art. 32 PatG) vor. Die Beklagte könne sich nicht auf öffentliches Recht des Bundes stützen, da keine solche Regelung sie dazu berechtere, form- und entschädigungslos ins Klagepatent der Klägerin einzugreifen. Die Parteien reichten am 26. März bzw. 11. April 2012 weitere Eingaben ein (act. 7 und 9).

Prozessuales**13.**

Das Bundespatentgericht ist gemäss Art. 41 PatGG für die Beurteilung der per 1. Januar 2012 bei den kantonalen Gerichten anhängigen Verfahren, die nach Art. 26 PatGG in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, zuständig, sofern die Hauptverhandlung noch nicht durchgeführt wurde. Anwendbar ist gemäss Art. 10 Abs. 2 der Richtlinien zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht vom 28. November 2011 (www.bpatger.ch) die schweizerische Zivilprozessordnung (SR 272). Das Bundespatentgericht ist somit zuständig zur Beurteilung der vorliegenden Vorfrage betreffend sachliche Zuständigkeit. Dabei sind die von der Klägerin behaupteten Tatsachen, die sowohl für die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts als auch für die Begründetheit der Klage erheblich sind (sog. doppelrelevante Tatsachen), für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen (BGE 137 III 32 E. 2.3 mit Hinweisen).

14.

Die Frage der Zuständigkeit ist gemäss Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO eine Prozessvoraussetzung, die das Gericht nach Art. 60 ZPO von Amtes wegen prüft. Verneint das Gericht seine sachliche Zuständigkeit, tritt es in Anwendung von Art. 59 Abs. 1 ZPO auf die Klage nicht ein.

15.

Die Klägerin hielt fest, vorliegend greife die Beklagte mit der Herstellung und dem Betrieb des LSVA-Systems in den Ausschliesslichkeitsbereich des Klagepatents (Art. 8 PatG) ein und verletzte damit das klägerische Ausschliesslichkeitsrecht (Art. 66 PatG). Gemäss Vorbringen der Beklagten ist die Nutzung der LSVA-Erhebungsinfrastruktur hoheitlicher Natur und erfolgt im öffentlichen Interesse.

15.1 Art. 8 PatG verschafft der Klägerin als Inhaberin von EP 0 741 373 ein eigentumsähnliches Ausschliesslichkeitsrecht, das privatrechtlich umschrieben ist. Wenn dieses Ausschliesslichkeitsrecht verletzt wird, kann der Patentinhaber den Verletzer zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung ziehen. Privatrechtlich wird auch geregelt, welche Ansprüche einem Patentinhaber gegenüber einem Verletzer aufgrund der Patentverletzung zustehen (Art. 72-74 PatG). Seit 1. Januar 2012 ist das Bundespatentgericht als erstinstanzliches Patentgericht des Bundes ausschliesslich für solche Zivilklagen zuständig (Art. 1 Abs. 1 und Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG).

15.2 Im Patentgesetz finden sich verschiedene Regelungen im Zusammenhang mit öffentlichen Interessen.

15.2.1 Art. 40 Abs. 1 PatG räumt demjenigen, dessen Lizenzgesuch vom Patentinhaber abgelehnt worden ist, bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses die Möglichkeit ein, auf eine Lizenzerteilung zu klagen. Der Begriff des öffentlichen Interesses ist im Einzelfall zu konkretisieren, wobei dies nicht allein durch die Ausschliesslichkeitsstellung des Inhabers begründet werden kann. Besondere Umstände, welche die Erteilung einer Lizenz im öffentlichen Interesse als erforderlich erscheinen lassen, liegen insbesondere vor, wenn die Ausübung des Patents als Missbrauch erscheint; dies ist insbesondere auch bei einem Kartellrechtsmissbrauch der Fall (Thierry Calame, Patentrecht, in: SIWR IV, S. 497 ff.; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, RZ 13.330 ff.). Dabei ist die Einleitung einer Klage nötig, wogegen eine blosse Einrede gegen den Unterlassungsanspruch des Patentinhabers nicht genügt (HG ZH 02.07.1996, sic! 1997, S. 208 E. 6.2; Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 3 zu Art. 40). Art. 40 PatG setzt voraus, dass sich zuvor der Berechtigte um die Erteilung einer vertraglichen Lizenz in den in Art. 36 - 40d PatG aufgeführten Fällen bemüht hatte, ausser es liege ein nationaler Notstand, eine äusserste Dringlichkeit oder ein öffentlicher, nichtgewerblicher Gebrauch vor (Art. 40e Abs. 1 PatG). Dabei ist es aber nötig, dass sich

der Patentgegner schon vor der Aufnahme der verletzenden Handlungen um eine Lizenz bemüht hat (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 2 zu Art. 40e; Calame, SIWR IV, S. 490 ff.). Der Richter entscheidet über Erteilung und Entzug der Lizenz, über deren Umfang und Dauer sowie über die zu leistende Vergütung (Art. 40e Abs. 6 PatG). Bei dieser Klage um Erteilung einer Zwangslizenz handelt es sich um eine Zivilklage im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. a PatGG (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 8 zu Art. 40e). Diese Bestimmungen sind jedoch vorliegend nicht unmittelbar anwendbar, nachdem die Beklagte nicht behauptete, sie habe sich um einen Lizenzvertrag mit der Klägerin bemüht, und sie hat auch keine Klage auf Erteilung einer Lizenz eingereicht.

15.2.2 Wenn kein Lizenzvertrag abgeschlossen werden kann und eine Zwangslizenz nicht ausreicht, kann der Bundesrat ein Patent ganz oder zum Teil enteignen, wobei der Enteignete Anspruch auf volle Entschädigung hat (Art. 32 Abs. 1 und 2 PatG; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, RZ 13.318). Die Enteignung ist auch bei schweizerischen Teilen europäischer Patente möglich (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 1 zu Art. 32). Wiederum ist ein öffentliches Interesse erforderlich, wobei dieses grundsätzlich übereinstimmend ist mit dem diejenigen im Enteignungsrecht (Bundesgesetz über die Enteignung vom 20. Juli 1930, EntG, SR 711; Heinrich, PatGG/EPÜ, RZ 2 zu Art. 32). Zuständig für die Enteignung ist der Bundesrat (Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, RZ 13.357). Gemäss Art. 32 Abs. 2 PatG ist der II. Abschnitt des Enteignungsgesetzes anwendbar, der aber nur die Grundsätze über die Höhe der Entschädigung enthält, nicht aber organisatorische Bestimmungen. Bei der Enteignung gemäss Enteignungsgesetz unterliegt der Entscheid der Schätzungskommission der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 77 Abs. 1 EntG). In der Lehre wird davon ausgegangen, dass der Bundesrat in der Enteignungsverfügung die Höhe der Entschädigung festlegen muss. Gegen die Verfügung des Bundesrats steht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht offen, und letztinstanzlich entscheidet das Bundesgericht nach Art. 82 lit. a BGG im Verfahren der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, wogegen eine direkte Klage beim Bundesgericht in Bezug auf die Höhe der Entschädigung nicht mehr vorgesehen ist (Art. 120 BGG; Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 5 zu Art. 32; Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, RZ 13.354). Während eine Zwangslizenz auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen ist, wird über die Enteignung und deren Entschädigung in einem öffentlich-rechtlichen Verfahren entschieden (Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, RZ 13.360). Zwangslizenz wie auch Enteignung setzen das Bestehen

eines öffentlichen Interesses voraus, wobei jedoch Art. 32 PatG nicht subsidiär zu Art. 40 PatG ausgestaltet ist. Es ist aber der verfassungsmässige Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten, womit eine Enteignung nur vorgenommen werden darf, wenn das angestrebte Ziel nicht auch mit dem weniger einschneidenden Mittel, das heisst mit einer Zwangslizenz nach Art. 40 PatG, erreicht werden kann (Stieger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, RZ 13.361 f.).

15.2.3 Insgesamt ist festzuhalten, dass das Patentgesetz unter Hinweis auf das Enteignungsgesetz für die Enteignung ein öffentlich-rechtliches Verfahren vorsieht, wogegen ein Anspruch auf eine Zwangslizenz auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen ist. Bei der Enteignung wie auch bei der Zwangslizenz ist das Bestehen eines öffentlichen Interesses vorausgesetzt, woraus zu schliessen ist, dass die Voraussetzung des öffentlichen Interesses im Patentrecht nicht einzig entscheidendes Kriterium für die Abgrenzung zwischen einer streitigen Zivilsache und dem öffentlichen Recht sein kann. Wie erwähnt, ist weder Art. 32 PatG noch Art. 40 PatG anwendbar, da die Beklagte nicht selber aktiv geworden ist, um das fragliche öffentliche Interesse geltend zu machen. Dabei lag allein bei der Beklagten der Entscheid, ob sie von der Rechtsbeständigkeit des Klagepatents und dessen Verletzung durch sie ausging oder annahm, das Klagepatent sei nichtig und/oder nicht verletzt, womit sich die Einholung eines Benutzungsrechts oder die Erwirkung einer Zwangslizenz erübrige (vgl. act. 7 RZ 6 ff.).

In Bezug auf die Frage, ob die Beklagte möglicherweise mit dem von ihr angewendeten LSVA-Erfassungssystem das Klagepatent verletzt, ist sie nicht selber gegenüber der Klägerin hoheitlich tätig geworden, womit die Unterscheidung von hoheitlicher und nicht hoheitlicher Tätigkeit für die Frage, ob das Bundespatentgericht vorliegend zuständig ist, von untergeordneter Bedeutung erscheint. Nachdem die Beklagte nicht vor Aufnahme ihrer hoheitlichen Tätigkeit (Erstellung und Inbetriebnahme des LSVA-Erfassungssystems) ein Verfahren betreffend Zwangslizenz bzw. Enteignung eingeleitet hatte, nahm sie eine allfällige Verletzung von Patenten Privater in Kauf. Eine allenfalls eingetretene Patentverletzung kann nicht rückgängig gemacht, sondern nur mit der Zusprechung von Schadenersatz ausgeglichen werden. Diese Überlegungen führen eher zum Schluss, dass es sachgerechter ist, die Fragen, ob eine Verletzung der Klagepatente tatsächlich erfolgt ist und ob allenfalls dafür der Klägerin ein Ersatzanspruch zusteht, in einem zivilrechtlichen Verfahren zu klären. Wie erwähnt, kann dem Patentgesetz keine eindeutige Aussage ent-

nommen werden, ob es sich bei solchen Verfahren um zivilrechtliche oder öffentlich-rechtliche Verfahren handelt. Wie bereits ausgeführt, ist es Ziel des Bundespatentgerichtsgesetzes, dass ein fachlich kompetentes Gericht über Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit und Verletzung von Patenten entscheidet. Während das Enteignungsgesetz für den Fall, dass eine Einigung über die Entschädigung nicht zu Stande kommt, eine fachlich kompetente Schätzungskommissionen vorsieht, steht ein solches Institut bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten auf dem Gebiet des Patentrechts nicht zur Verfügung. Auch dieser Umstand spricht dafür, dass das Bundespatentgericht für die vorliegende Streitigkeit zuständig ist, unabhängig davon, ob sich im vorliegenden Verfahren neben zivilrechtlichen allenfalls auch öffentlich-rechtliche Fragen stellen.

15.2.4 Die Beklagte brachte in act. 7 (RZ 4 f.) vor, die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents und dessen Verletzung sowie die Frage, ob es sich überhaupt um eine gewerbliche Nutzung im Sinne von Art. 8 PatG handelt, könnten vorfrageweise in einem zivilrechtlichen Verfahren geprüft werden. Nach Klärung dieser Vorfragen wäre die Klägerin gehalten gewesen, mit den dafür zur Verfügung stehenden öffentlich-rechtlichen Verfahren ihre (bestrittenen) Entschädigungsansprüche gegenüber der Beklagten geltend zu machen. Auf die vorliegende Leistungsklage (zivilrechtliche Unterlassungs- und Entschädigungsansprüche) könne deshalb nicht eingetreten werden. Die Klägerin habe es unterlassen, beim Bundespatentgericht eine selbständige zivilrechtliche Feststellungsklage betreffend die Vorfragen einzureichen. Eine solche Unterscheidung lässt sich aber dem Patentgesetz nicht entnehmen. Erkennt also das angerufene Gericht, dass die Verletzung eines rechtsbeständigen Patents vorliegt, hat es die Folgen dieser Verletzung ebenfalls nach dem Patentgesetz (Art. 72 ff. PatG) zu beurteilen unabhängig davon, ob es sich um Unterlassungs- (Art. 72 PatG) und/oder Wiedergutmachungsansprüche (Art. 73 PatG) handelt.

16.

Für den Fall, dass diesen Überlegungen gefolgt werden kann, bleibt auf den Einwand der Beklagten einzugehen, die Nutzung der LSVA-Erhebungsinfrastruktur sei hoheitlicher Natur, weshalb es sich bei der vorliegenden Patentverletzungsklage um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handle.

16.1 Gemäss Art. 1 lit. a ZPO regelt dieses Gesetz das Verfahren für Streitige Zivilsachen. Solche liegen vor, wenn es um Streitigkeiten zwi-

schen zwei gleichberechtigten Subjekten geht, d.h. zwischen zwei oder mehreren natürlichen oder juristischen Personen in ihrer Eigenschaft als Träger privater Rechte, wobei deren Gegenstand zivilrechtlich geregelt ist und die in einem kontradiktorischen Verfahren durch ein Gericht einer endgültigen Regelung zugeführt werden sollen (BGE 107 II 499 E. 2b; KUKO ZPO-Schott, Art. 1 RZ 8). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt ein Verfahren als Zivilsache, wenn es auf die endgültige, dauernde Regelung zivilrechtlicher Verhältnisse durch behördlichen Entscheidung abzielt (BGE 123 III 346 E. 1a; 120 II 11 E. 2a; BSK ZPO-Vock, Art. 1 RZ 3). Das Bundesgericht stützt sich für die Abgrenzung des öffentlichen vom privaten Recht auf verschiedene Theorien (dazu und zum folgenden BGE 128 III 250 E. 2a; 126 III 431 E. 2c/bb; GVP SG 2004 Nr. 37; je m.w.H.). Nach der Subordinationstheorie liegt dann öffentliches Recht vor, wenn der Staat dem Privaten hoheitlich gegenübertritt; die Interessen- und Funktionstheorie unterscheidet danach, ob private oder öffentliche Interessen verfolgt bzw. öffentliche Aufgaben erfüllt werden; die modale Theorie stellt auf die mit einer Regelung verbundene Sanktion ab. Diese Theorien werden vom Bundesgericht kombiniert im Sinne eines Methodenpluralismus auf den Einzelfall angewandt, soweit sie sich am besten zur Lösung der konkreten Fragestellung eignen. Dabei ist zu beachten, dass die Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht ganz unterschiedliche Funktionen erfüllt. Vorliegend sollen nicht Normen als privat- oder öffentlich-rechtlich qualifiziert werden, sondern das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien (vgl. auch Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich 2010, RZ 253 ff.; KUKO ZPO-Schott, Art. 1 RZ 9 f.; BSK ZPO-Vock, Art. 1 RZ 4; Sutter-Somm/Klingler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 1 RZ 4; Sutter-Somm, ZPO, 2012, RZ 64 f.).

16.2 Zu unterscheiden ist zwischen dem Verhältnis der Beklagten zu den Personen, die in Bezug auf die LSVA abgabepflichtig sind (Art. 5 Abs. 1 SVAG), und demjenigen zur Klägerin, die der Beklagten eine Patentverletzung vorwirft. Bei der Erhebung der LSVA handelt es sich um eine öffentlich-rechtlich Abgabe, die der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur dient (Art. 85 BV). Die LSVA ist auch Teil der Umsetzung der Alpenschutzbestimmung gemäss Art. 84 BV, die eine Verlagerung des alpenquerenden Verkehrs auf die Schiene zum Ziel hat. Damit hat die LSVA auch Lenkungscharakter und ist somit eine Zweck- und Lenkungssteuer (BBI 1996, V, S. 524 ff.; vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 2668). Die Beklagte handelt somit in Bezug auf die abgabepflichtigen Personen (Art. 5 SVAG) hoheitlich, und sie begründet dabei öffentlich-rechtliche Schuld-

verhältnisse, die sich nicht nach dem Obligationenrecht, sondern nach dem SVAG bzw. der SVAV richten. Es gilt die *Offizialmaxime*. Auch wenn die abgabepflichtigen Personen bei der Ermittlung der Fahrleistung mitzuwirken haben (Art. 11 Abs. 1 SVAG), erfolgt die Erhebung der abgaberelevanten Daten im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Verfahrens. Auch bei der LSVA-Erhebungsinfrastruktur handelt es sich um ein öffentliches Werk. Dieses stellt sicher, dass die Abgabe entsprechend Art. 85 BV und Art. 1 SVAG leistungsabhängig erhoben werden kann (vgl. Art. 6 SVAG). Insgesamt ist die LSVA-Erhebungsinfrastruktur Teil des Verwaltungsvermögens der Beklagten und dient ausschliesslich öffentlichen Zwecken. Dies gilt auch für die OBU, die kostenlos abgegeben werden, während nicht mehr benötigte Geräte der Oberzolldirektion zurückzugeben sind (Art. 15a Abs. 1 und 2 SVAV).

Unbestrittenermassen ausschliesslich hoheitlich handelt somit die Beklagte in Bezug auf das Rechtsverhältnis zwischen ihr und den (bezogen auf die LSVA) abgabepflichtigen Personen. Die Klägerin wendet nun ein, in Bezug auf das Verhältnis zu ihr sei der Umstand, dass die LSVA hoheitlich erhoben werde, ohne Bedeutung, da eine Patentverletzung immer privatrechtlicher Natur sei. Die Beklagte räumte selber ein, dass die gemäss Art. 6 SVAG zur erhebenden Daten auch mit einem anderen technischen System als der heute verwendeten LSVA-Erhebungsinfrastruktur hätten erhoben werden können (act. 2_21 RZ 48; vgl. act. 3 RZ 64). Bestehen aber technische Alternativen, kann das öffentliche Interesse an der Erhebung der Abgabe nicht ohne weiteres eine allfällige Patentverletzung rechtfertigen.

17.

Die Klägerin machte geltend, es gehe vorliegend nicht um ein hoheitliches Handeln der Beklagten betreffend Erhebung der LSVA, sondern um die Verletzung des Patents der Klägerin, das die technische Lösung beschreibe, wie solche Gebühren veranlagt werden könnten, mithin um die administrative Hilfstätigkeit der Beklagten. Es würden deshalb im Sinne von Art. 11 Abs. 1 des Verantwortlichkeitsgesetzes (VG; SR 170.32) die privatrechtlichen Bestimmungen zur Anwendung gelangen (act. 2_1 RZ 3; act. 3 RZ 48 ff., RZ 66, RZ 69 f.). Gemäss der Auffassung der Beklagten ist die administrative Hilfstätigkeit Teil der Bedarfsverwaltung, wogegen Steuern und Abgaben reine Eingriffsverwaltung darstellen würden (act. 2_21 RZ 15 ff.).

17.1. Ist ein Bereich der staatlichen Tätigkeit abschliessend öffentlich-rechtlich geregelt, so ist es dem Staat nicht gestattet, sich privatrechtlich zu betätigen. Liegt jedoch keine abschliessende öffentlich-rechtliche Regelung vor, so ist zu prüfen, ob nach deren Sinn und Zweck öffentlich-rechtliches oder privatrechtliches Handeln geboten ist (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 275). Ein Fall des zulässigen privatrechtlichen Handelns des Staates ist die administrative Hilfstätigkeit. Darunter ist jene Tätigkeit des Gemeinwesens zu verstehen, durch die es sich die zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben notwendigen Sachgüter und Leistungen beschafft (Bedarfsverwaltung). Der Staat schliesst dabei privatrechtliche Verträge ab, etwa bei der Beschaffung von Büromaterial, Errichtung von öffentlichen Bauten oder der Rüstungsbeschaffung (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 279 f.; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, § 42 RZ 4). Auch die Beschaffung von Gütern und Leistungen im Rahmen einer öffentlichen Beschaffung (Submission) stellt Bedarfsverwaltung dar. Unter den Begriff der öffentlichen Beschaffung fallen alle Geschäfte, bei denen der Staat bei Privaten als Nachfrager von Gütern oder Dienstleistungen auftritt, die er für die Erfüllung seiner Aufgaben benötigt (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 294). Insbesondere die Beschaffung der erforderlichen Geldmittel durch Steuern und Abgaben und auch etwa die Enteignung sind jedoch nicht Teil der Bedarfsverwaltung, sondern stellen reine Eingriffsverwaltung dar, die in der Regel hoheitlicher Natur ist (Tschannen/Zimmerli/Müller, S. 25 f.; Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 27 ff.).

17.2 Vorliegend ist davon auszugehen, dass die Erhebung von Steuern und Abgaben durch die Beklagte, insbesondere die Veranlagung und der Bezug der LSVA, reine Eingriffsverwaltung und damit öffentlich-rechtliches Handeln der Beklagten darstellen. In gleicher Weise steht auch fest, dass, wenn die Beklagte, um die Steuern und Abgaben, insbesondere die LSVA, erheben zu können, Verträge mit Lieferanten betreffend Güter oder zu erbringende Dienstleistungen abschliesst, diese privatrechtlich sind. Die Klägerin als Inhaberin des Klagepatents ist aber weder abgabepflichtige Person im Sinne von Art. 6 SVAG noch war sie Lieferantin von Gütern oder Dienstleistungen für die Beklagte aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages. Auch wenn die LSVA-Erhebungsinfrastruktur von Dritten aufgrund von privatrechtlichen Verträgen erstellt wurde, dient sie in direkter Weise der Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben und ist damit Teil des Verwaltungsvermögens der Beklagten. Die Nutzung der LSVA-Infrastruktur ist öffentlich-rechtlich Natur, wobei jedoch entgegen der Ansicht der Beklagten (act 2_21 RZ 18) damit noch nicht entschieden ist, ob auch die Beurteilung einer mit der Nutzung der LSVA-

Infrastruktur verbundenen behaupteten Patentverletzung als öffentlich-rechtlich zu qualifizieren ist. In Übereinstimmung mit den Ausführungen der Klägerin (act. 3 RZ 51) ist davon auszugehen, dass vorweg eine all-fällige Patentverletzung durch die Herstellerfirmen der LSVA-Erhebungsinfrastruktur erfolgte, die betreffend das Klagepatent über keine Lizenzvereinbarung mit der Klägerin verfügten. Mithin erfolgte eine all-fällige Verletzung des Klagepatents durch die vertragsmässige Erstellung der Anlagen durch die privaten Herstellerfirmen und findet allenfalls ihre Fortsetzung mit dem Betrieb der Anlagen durch die Beklagte. Wären die Herstellerfirmen von der Klägerin wegen Verletzung des Klagepatents belangt worden, wäre zur Beurteilung der Patentverletzungsklage unzweifelhaft das Bundespatentgericht zuständig. Es stellt sich somit die Frage, ob eine allfällige Patentverletzung, die ursprünglich auf dem Zivilrechtsweg hätte beurteilt werden müssen, nunmehr eine öffentliche-rechtliche Streitigkeit darstellt, nachdem der Bund die Anlagen von den Herstellerfirmen übernommen hat und nunmehr zur Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Aufgabe, d.h. der Erhebung der LSVA, betreibt.

18.

Es ist nachfolgend zu prüfen, ob hier aufgrund der vom Bundesgericht entwickelten Kriterien von einer privat- oder öffentlich-rechtlichen Streitigkeit auszugehen ist.

18.1 Wie erwähnt, wurde die LSVA-Infrastruktur im Rahmen eines Submissionsverfahrens beschafft (vgl. act. 2_21_02 bis act. 2_21_07). Vorweg ist festzuhalten, dass es im vorliegenden Verfahren betreffend Zuständigkeit des Bundespatentgerichts nicht von Bedeutung ist, ob die Klägerin das am 4. Mai 1995 angemeldete Klagepatent im Rahmen des Submissionsverfahrens betreffend LSVA-Erhebungsinfrastruktur erwähnt hat oder nicht, und es ist vorliegend auch irrelevant, ob die Klägerin die Zuschlagsverfügungen angefochten hat oder nicht (vgl. act. 2_21 RZ 21). Die Beklagte machten geltend, der Umstand, dass die LSVA-Erhebungsinfrastruktur im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Verfahren beschafft worden seien und die Zuschlagsverfügungen in einem öffentlich-rechtlichen Verfahren hätten überprüft werden können, spreche klar für den öffentlich-rechtlichen Charakter der vorliegenden Streitsache (act. 2_21 RZ 23).

Wie erwähnt, ist der Staat berechtigt, zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben mit Dritten privatrechtliche Verträge abzuschliessen, um Güter und Leistungen zu beschaffen. Der Staat kann sich dabei nicht dem öffentli-

chen Recht entziehen, das für die Fragen der Zuständigkeit und des Verfahrens der Willensbildung massgeblich bleibt. Zu unterscheiden ist dabei zwischen dem privatrechtlichen Vertragsschluss und der dem Vertragsschluss vorangehenden Verfahren der internen Willensbildung der Behörden, die dem öffentlichen Recht untersteht (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 287 ff.). Vorliegend geht es indessen nicht um die Frage, ob öffentliches Recht verletzt worden ist, nachdem der Zuschlag für die LSVA-Erhebungsinfrastruktur nicht an die Klägerin sondern an andere private Unternehmen erfolgt war. Die Zuschlagsverfügung hätte in einem öffentlich-rechtlichen Verfahren überprüft werden können, nicht aber die Frage, ob ein Drittunternehmen, das an der Submission teilgenommen hatte, das Klagepatent der Klägerin verletzt. Damit ist der Umstand, dass ein Submissionsverfahren durchgeführt worden war, nicht geeignet, die vorliegende Streitsache als öffentlich-rechtlich zu qualifizieren.

18.2 Gemäss der Subordinationstheorie liegt öffentliches Recht vor, wenn der Staat im Rahmen der streitigen Tätigkeit hoheitlich auftritt (zum Beispiel Enteignung), wogegen sich im Privatrecht gleichgeordnete Subjekte gegenüberstehen (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 253 f.). Wie erwähnt, ist vorliegend nicht von Bedeutung, dass die Beklagte gegenüber den abgabepflichtigen Personen hoheitlich auftritt. Die Beklagte ist aber auch nicht gegenüber der Klägerin hoheitlich aufgetreten, indem sie etwa das Klagepatent enteignet hätte.

Die Klägerin wiederum stützt sich auf das Ausschliesslichkeitsrecht gemäss Art. 8 PatG und zieht gestützt auf Art. 66 PatG die Beklagte wegen Verletzung des Klagepatents zivilrechtlich zur Verantwortung. Die Klägerin tritt damit aufgrund der von ihr behaupteten Patentverletzung – worauf im Sinne der doppelrelevanten Tatsachen allein abzustellen ist – als gleichgeordnetes Rechtssubjekt der Beklagten gegenüber. Es liegt auch nicht der Fall vor, dass die Anwendung eines patentierten Verfahrens gegen öffentlich-rechtliche Verbote verstossen würde, wobei klarerweise ein Patent nicht von der Einhaltung der übrigen Rechtsnormen befreit (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 2 zu Art. 8). Ob die allenfalls verletzenden Handlungen der Beklagten auch gewerbsmässig im Sinne von Art. 8 Abs. 1 PatG sind, braucht (vorerst) nicht geprüft zu werden.

18.3 Gemäss der Interessen- und Funktionstheorie gehören dem öffentlichen Recht diejenigen Rechtsnormen an, die ausschliesslich oder vorwiegend auf die Verwirklichung öffentlicher Interessen gerichtet sind und die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe oder die Ausübung einer öffentli-

chen Tätigkeit regeln (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 255 ff.). Ohne Zweifel nimmt die Beklagte im Rahmen der LSVA-Erhebung öffentliche Interessen wahr. Auch funktionell handelte es sich um eine öffentliche Aufgabe, dadurch dass die Beklagte den Schwerverkehr lenkt und die durch den Schwerverkehr verursachten Kosten finanziert (vgl. BGE 118 II 217 ff. – Chefärzte; 126 III 370 ff. – Notar). Diese öffentlichen Interessen und Aufgaben stehen in einem Spannungsverhältnis zum Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers gemäss Art. 8 PatG, der auf ein typisch privates Interesse gerichtet ist. Entgegen den Ausführungen der Klägerin (act. 3 RZ 37) ist aber die von ihr gezogene Analogie zur Abwehrwirkung dinglicher Eigentumsrechte nicht einschlägig, da in gewissen Fällen, insbesondere bei Immissionen aus dem Flugbetrieb, der Zivilrichter nicht befugt ist, in einem zum Enteignungsverfahren parallelen Verfahren zu prüfen, ob übermässige Einwirkungen vermeidbar sind und insoweit nicht vom Enteignungsrecht erfasst werden (BGE 134 III 248 E. 5.1). Vorliegend ist somit aufgrund der Interessen- und Funktionstheorie offen, ob einem Patentinhaber gestützt auf Art. 8 PatG Abwehransprüche gegenüber einem Gemeinwesen, das öffentliche Interessen und Aufgaben wahrnimmt, zustehen und ob es sich dabei um eine zivilrechtliche Angelegenheit handelt.

18.4 Nach der modalen Theorie liegt öffentliches Recht vor, wenn die damit verbundene Sanktion öffentlich-rechtlich ausgestaltet ist, zum Beispiel der Widerruf einer Bewilligung. Privatrechtlich ist eine Norm, deren Verletzung zivilrechtliche Sanktionen nach sich zieht, zum Beispiel Nichtigkeit eines Rechtsgeschäfts oder Schadenersatz (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 261 ff.). Die Klägerin vertritt die Auffassung, bei Verletzung ihrer Patentrechte könne sie gestützt auf Art. 8 und 66 PatG insbesondere auf Unterlassung, Beseitigung und Schadenersatz klagen, was sie vorliegend auch getan habe (act. 3 RZ 42). Die Beklagte hielt dagegen fest, sofern sie tatsächlich in die Rechte der Klägerin eingreifen sollte, handle es sich um einen öffentlich-rechtlichen Eigentumseingriff, für den sie nach enteignungsrechtlichen Grundsätzen eventuell entschädigungspflichtig sei (act. 2_21 RZ 28).

Wie erwähnt, sind für die Beurteilung der sachlichen Zuständigkeit des Gerichts die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche massgeblich, die sich ausschliesslich auf das Patentgesetz stützen. Die Rechtsfolgen sind zivilrechtlicher Natur, womit vorliegend auch von einer zivilrechtlichen Streitigkeit auszugehen ist. Wie erwähnt, gibt es nun aber Fälle, bei denen gemäss der bundesgerichtliche Rechtsprechung privatrechtli-

che Abwehransprüche dem vorrangigen öffentlichen Interesse (Betrieb eines konzessionierten Flughafens von nationaler Bedeutung) weichen und die rechtlichen Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadenersatzansprüche gemäss Art. 679 ZGB nicht zur Verfügung stehen. An deren Stelle tritt ein Anspruch auf Entschädigung für die Enteignung der nachbarrechtlichen Abwehransprüche gemäss Art. 5 Abs. 1 EntG (BGE 134 III 248 E. 5.1 m.w.H.). In Bezug auf die Entschädigung von patentrechtlichen Verletzungsansprüchen besteht keine entsprechende Bestimmung im Enteignungsgesetz. Damit verbleiben der Beklagten die Rechtsbehelfe in Art. 32 und Art. 40 PatG. Die Beklagte brachte aber selber nicht vor, sie habe ein Enteignungsverfahren eingeleitet oder mit der Klägerin Verhandlungen betreffend eine Zwangslizenz geführt.

Die Beklagte führte nun aus, wenn ein von der Klägerin behaupteter Eingriff in das Klagepatent vorliegen würde, wäre ein solcher Eingriff aus öffentlichem Interesse und in Ausübung hoheitlicher Aufgaben erfolgt und deshalb als öffentlich-rechtlicher Eigentumseingriff zu qualifizieren (Häfelein/Müller/Uhlmann, RZ 2157). Wie die Beklagte zutreffend ausführt (act. 2_21 RZ 38 ff.), richtet sich die Berechtigung zur Vornahme von Einschränkungen an Immaterialgüterrechten nach den gleichen Grundsätzen, wie sie auch bei der Einschränkung von sachenrechtlich begründeten Eigentumsrechten aus öffentlichem Interesse angewendet werden. Die Kompetenz des Staates zum Eingriff in die unter die Eigentumsgarantie fallenden Rechte ergab sich aus Art. 22ter Abs. 2 aBV, welche Bestimmung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Kantonen explizit die Kompetenz eingeräumt hatte, Enteignungen und Beschränkungen im öffentlichen Interesse vorzusehen. Mit Inkrafttreten der neuen Bundesverfassung hat sich daran nichts geändert, wenn auch diese Kompetenz in der Generalklausel von Art. 36 BV aufgegangen ist (Botschaft über eine neue Bundesverfassung vom 20. November 1996, BBl 1997 I 172 f.). In gleicher Weise hält auch Art. 30 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS; Anhang 1C zum Abkommen über die Errichtung der Welthandelsorganisation; SR 0.632.20) fest, dass die Mitglieder begrenzte Ausnahmen von den ausschliesslichen Rechten aus dem Patent vorsehen können, sofern diese Ausnahmen weder die normale Verwertung des Patents noch die berechtigten Interessen des Patentinhabers unangemessen beeinträchtigen und dabei die berechtigten Interessen Dritter berücksichtigt werden. In Art. 31 TRIPS werden die Bedingungen der Benutzung des Gegenstandes eines Patents ohne Erlaubnis des Rechteinhabers geregelt, wobei in Art. 31 lit. h TRIPS festgehalten wird, dass dem Rechtsinhaber eine

nach den Umständen des Einzelfalls angemessene Vergütung zu zahlen ist. Insbesondere Art. 40e PatG, welcher Bestimmungen für alle nicht vertraglichen Lizenzen des PatG enthält, ist als Folge des TRIPS-Vertrags (Art. 31 lit. a-c und e-h) eingefügt worden (Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 1 zu Art. 40e; vgl. Heinrich, PatG/EPÜ, RZ 5 zu Art. 40a). Wie erwähnt, hat nun aber die Beklagte nicht ein Enteignungsverfahren gemäss Art. 32 PatG eingeleitet und auch nicht von den Rechtsbehelfen gemäss Art. 40 ff. PatG Gebrauch gemacht.

Die Beklagte macht schliesslich geltend, es liege eine öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung im Sinne einer materiellen Enteignung oder eine entschädigungslos hinzunehmende Einschränkung vor (act. 2_21 RZ 42). Eine materielle Enteignung liegt im Gegensatz zu einer formellen vor, wenn die Trägerschaft der vermögenswerten Rechte unverändert bleibt (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 2161). Ein solcher Sachverhalt würde vorliegend bestehen, wenn die Klägerin bei einer allfälligen Nutzung des Klagepatents durch die Beklagte weder die Inhaberschaft am Klagepatent noch ihre Abwehransprüche gegenüber Dritten verlieren würde. Eine entschädigungslose öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung liegt vor, wenn die Beschränkung der aus dem Eigentum fliessenden Rechte nicht so intensiv ist, dass sie einer Enteignung gleichkäme, und deshalb entschädigungslos bleibt (BGE 123 II 481 E. 6; 131 II 728 E. 2; Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 2162). Ein allfälliger Entschädigungsanspruch wäre in diesen Fällen öffentlich-rechtlicher Natur (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 298). Unabhängig von einer allenfalls bestehenden Entschädigungspflicht müssen sich alle öffentlich-rechtlichen Beschränkungen auf eine genügende gesetzliche Grundlage abstützen (Häfelin/Müller/Uhlmann, RZ 2164 und RZ 2204). Vorliegend kommen als Rechtsgrundlage Art. 32 und Art. 40 ff. PatG sowie Art. 31/32 TRIPS in Frage, wobei die Beklagte selber, wie erwähnt, nicht ausführte, sie habe die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Von der Beklagten nicht dargetan ist – und es liegen auch keine Gründe für eine entsprechende Annahme vor –, es gebe im Patentgesetz eine Gesetzeslücke in Bezug auf eine entschädigungslose öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung oder diese Lücke könne durch Analogieschluss aus anderen Gesetzen, insbesondere dem Enteignungsgesetz, gefüllt werden.

19.

Aufgrund dieser Überlegungen ist auf die Klage einzutreten (Art. 59 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 237 Abs. 1 ZPO).

Kosten und Entschädigungsfolgen

20.

Die Gerichts- und Parteikosten werden dem Endentscheid vorbehalten (Art. 104 Abs. 1 ZPO).

Das Bundespatentgericht beschliesst:

1.

Auf die Klage wird eingetreten.

2.

Die Gerichts- und Parteikosten werden dem Endentscheid vorbehalten.

Dieses Urteil geht an:

- RA Dr. M. Berger (mit Gerichtsurkunde)
- RA P. Widmer (mit Gerichtsurkunde)
- das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

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 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, 7. Juni 2012

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident

Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle

lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 14.06.2012