

Dokument	sic! 2009 S. 325
Autor	Mark Schweizer
Titel	Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche
Seiten	325-340
Publikation	sic! - Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
Herausgeber	Marc Amstutz, Mathis Berger, Reto M. Hilty, Michel Jaccard, Eugen Marbach, Cyrill P. Rigamonti, Jacques de Werra
Frühere Herausgeber	Ivan Cherpillod, Jürg Müller, Michael Ritscher, Werner Stieger, Rolf H. Weber
ISSN	1422-2019
Verlag	Schulthess Juristische Medien AG

Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche

Mark Schweizer*

Die Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche hat bisher in der schweizerischen Rechtsprechung kaum eine Rolle gespielt. Im letzten Jahr haben sich nun gerade zwei publizierte Urteile mit ihr befasst, darunter erstmals ein Bundesgerichtsurteil. Es bildet Anlass zur vertieften Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen der Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche und insbesondere dazu, die Unterschiede zur besser verstandenen Verwirkung kennzeichenrechtlicher Ansprüche herauszuarbeiten.

La péremption des prétentions découlant du droit des brevets n'a presque pas joué de rôle dans la jurisprudence suisse jusqu'à aujourd'hui. L'année passée, cette question a toutefois fait l'objet de deux décisions publiées, dont, pour la première fois, une décision du Tribunal fédéral. Cela donne l'occasion d'exposer de manière approfondie les conditions de la péremption en matière de brevets et en particulier de dégager les différences par rapport à la péremption en droit des signes distinctifs, qui est mieux comprise.

sic! 2009 S. 325

- I. Einleitung
- II. Begriff und dogmatische Grundlage der Verwirkung wegen verzögerter Rechtsausübung
- III. Abgrenzung
 1. Verzicht

* Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Zürich. Der Autor dankt den Kollegen Dres. Thierry Calame, Michael Ritscher und Peter Schramm für die kritische Durchsicht des Manuskripts und ihre wertvollen Anregungen.



2. Andere Fälle von venire contra factum proprium
3. Verjährung und gesetzlich geregelte Präklusivfristen
4. Prozessuale Verwirkung des Anspruchs auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme
- IV. Tatbestand der aus dem Verbot widersprüchlichen Verhaltens abgeleiteten Verwirkung wegen verzögerter Rechtsausübung
 1. Verzögerte Durchsetzung des Rechts
 2. Berechtigtes Vertrauen des Verletzers auf zukünftige Unterlassung der Durchsetzung
 3. Wertvoller Besitzstand des Verletzers
- V. Tatbestand der aus dem Verbot des Interessenmissbrauchs abgeleiteten Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung
 1. Zeitablauf
 2. Berechtigtes Vertrauen des Verletzers?
 3. Interessenabwägung
- VI. Rechtsfolgen
 1. Einwendung
 2. Verlust der Klagbarkeit
 3. Beschränkung auf Teilrechte
- VII. BGer vom 10. Juni 2008, "Radiatoren"
 1. Sachverhalt
 2. Entscheidungsgründe
 3. Kritik

Zusammenfassung/Résumé

I. Einleitung

In kennzeichenrechtlichen Konflikten wird die Verwirkung wegen verzögerter Rechtsausübung häufig eingewendet. Entsprechend zahlreich sind die Urteile dazu, und auch die Lehre beschäftigt sich regelmässig mit dem Thema¹. Dies im Gegensatz zum Patentrecht: Soweit ersichtlich, gibt es nur drei (auszugsweise) veröffentlichte Urteile, die sich mit der Einwendung der Verwirkung befassen; eines der Genfer Cour de Justice von 1973, eines des Kantonsgerichts Zug vom 29. Mai 2008 und ein Bundesgerichtsurteil vom Juni 2008². Dabei wurde die Verwirkung im Urteil aus Genf und im Bundesgerichtsurteil vom letzten Juni bejaht.

Auch in Deutschland mit seiner viel umfangreicheren Rechtsprechung sind zwischen 1953 und 2005 nur neun publizierte Urteile bekannt, die sich mit der Verwirkung im Patentrecht befassen³. Die Verwirkung spielt im Patentrecht offensichtlich eine viel geringere Rolle als

sic! 2009 S. 325, 326

im Kennzeichenrecht. Gerade das Bundesgerichtsurteil "Radiatoren" vom letzten Jahr zeigt, dass noch viele Fragen der Verwirkung wegen verzögerter Rechtsausübung im Patentrecht ungeklärt sind. Mit dem vorliegenden Aufsatz wird versucht, die Besonderheiten der Verwirkung im Patentrecht ausgearbeiteten und insbesondere auf die Unterschiede zur besser herausgearbeiteten Verwirkung im Kennzeichenrecht einzugehen.

II. Begriff und dogmatische Grundlage der Verwirkung wegen verzögerter Rechtsausübung

Die Verwirkung verhindert die Durchsetzung eines Rechtes, weil diese im konkreten Fall gegen Treu und Glauben verstossen würde⁴. Es handelt sich um einen Anwendungsfall des Rechtsmissbrauchsverbots gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB, wobei die Verwirkung zur Fallgruppe des *venire contra factum proprium* gehört, des Verbots widersprüchlichen Verhaltens⁵. Entscheidend ist, dass das Verhalten des

¹ Siehe nur S. Brauchbar, Die Verwirkung im Kennzeichenrecht unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, Diss. Basel 2001; R. Schlosser, La péremption en matière de signes distinctifs, sic! 2006, 549 ff.

² CJ GE vom 29. Juni 1973, SMI 1974, 106; KGer Zug, sic! 2009, 39, "Resonanzetiketten III"; BGer, sic! 2008, 820, "Radiatoren".

³ So T. Steinke, Die Verwirkung im Immaterialgüterrecht: Eine rechtsvergleichende Betrachtung zum deutschen, schweizerischen und österreichischen Recht mit europarechtlichen Bezügen, Göttingen 2006, 144, Fn. 737.

⁴ M.M. Pedrazzini, Die Verwirkung im schweizerischen Kennzeichnungsrecht, GRUR Int 1984, 502.

⁵ Pedrazzini (Fn. 4), 502; Brauchbar (Fn. 1), 19 f.; für das deutsche Recht Steinke (Fn. 3), 24.



Rechtsinhabers beim Verletzer zum Vertrauen geführt hat, der Rechtsinhaber werde sein Recht nicht mehr durchsetzen, und der Verletzer dieses Vertrauen betätigt hat⁶. Es ist also auf die Sicht des Verletzers abzustellen⁷. Die Verwirkung tritt ein, wenn die verzögerte Geltendmachung eines Anspruchs das berechtigte Vertrauen schafft, der Rechtsinhaber werde auf die Durchsetzung auch in Zukunft verzichten⁸. Das Bundesgericht und die herrschende Lehre verlangen zudem, dass der Verletzer gestützt auf sein Vertrauen einen wertvollen Besitzstand geschaffen hat⁹.

Daneben anerkennt das Bundesgericht, zumindest theoretisch, noch eine weitere Form der Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung, die nicht auf das Verbot widersprüchlichen Verhaltens zurückzuführen ist¹⁰. Sie findet Anwendung, wenn dem Rechtsinhaber keine Fahrlässigkeit bei der verzögerten Rechtsausübung vorgeworfen werden kann. Ihre dogmatische Grundlage findet die Verwirkung in diesem Fall im Verbot des Interessenmissbrauchs¹¹. Wegen der anderen dogmatischen Grundlage rechtfertigt es sich, den Tatbestand der auf Interessenmissbrauch gestützten Verwirkung separat darzustellen (siehe Ziff. V. hinten).

Da nur der offenbare Rechtsmissbrauch keinen Schutz findet, ist die Verwirkung nicht leichtthin anzunehmen¹². Als Ausfluss des Rechtsmissbrauchsverbots ist die Verwirkung einer allzu starren Analyse und Systematisierung nicht zugänglich¹³; insbesondere stehen die einzelnen Tatbestandselemente in einer Wechselbeziehung. D.h. eine intensivere Erfüllung einer Voraussetzung kann zu einer schnelleren Erreichung der Rechtsfolge führen, und ein besonders ausgeprägtes Merkmal vermag sogar das Fehlen einer anderen Voraussetzung zu kompensieren¹⁴.

III. Abgrenzung

1. Verzicht

Von der Verwirkung abzugrenzen ist der rechtsgeschäftliche Verzicht. Das Zuwarten - eventuell kombiniert mit anderem Verhalten des Berechtigten - kann unter Umständen in guten Treuen als stillschweigender Verzicht auf die fraglichen Rechte verstanden werden. Die Frage der Verwirkung stellt sich erst, wenn ein rechtsgeschäftlicher Verzicht verneint werden muss¹⁵. Während das Schweigen des Berechtigten bei der Verwirkung lediglich das Vertrauen schaffen muss, der Rechtsinhaber verzichte auch in Zukunft auf die Durchsetzung seiner Rechte, wird es beim Verzicht als Willenserklärung gewertet. Obwohl die Abgrenzung zwischen Verzicht und Verwirkung dogmatisch klar ist, ist sie praktisch schwierig¹⁶.

2. Andere Fälle von venire contra factum proprium

Die praktisch wichtigste Gruppe der Verwirkung ist diejenige, bei der sich der Vorwurf widersprüchlichen Verhaltens primär auf die Verzögerung der Rechtsausübung stützt. Neben dem Zuwarten mit der Rechtsausübung gibt es weitere Verhaltensweisen des Berechtigten, die beim Verletzer das Vertrauen schaffen können, der Berechtigte werde seine Rechte nicht mehr durchsetzen. Dazu gehören Äusserungen des Berechtigten gegenüber Dritten oder dem Verletzer, die nicht geradezu als Verzicht gedeutet werden

6 BGE 117 II 575, BGE 117 II 583, "Iba/Iba.com".

7 BGE 117 II 575, BGE 117 II 583, "Iba/Iba.com".

8 HGer Zürich, SMI 1992, 253, 257, "PR-Lagersystem".

9 BGer, sic! 2008, 820, "Radiatoren".

10 BGE 117 II 575, BGE 117 II 579, "Iba/Iba.com".

11 BGE 117 II 575, BGE 117 II 579, "Iba/Iba.com".

12 Ständige Rechtsprechung, siehe BGE 117 II 575, "Iba/Iba.com" oder BGer, sic! 2008, 820, "Radiatoren".

13 Pedrazzini (Fn. 4), 502.

14 Steinke (Fn. 3), 31 f.

15 H. Merz, Berner Kommentar I/1, Bern 1966, ZGB 2 N 514.

16 Brauchbar (Fn. 1), 38.



können, den Verletzer aber dennoch in seiner Auffassung bestärken, der Berechtigte habe kein Interesse an einer Rechtsdurchsetzung¹⁷. Auch aus der Teilnahme des Patentinhabers an einem

sic! 2009 S. 325, 327

Standardisierungsverfahren darf der Verletzer unter Umständen schliessen, der Rechtsinhaber verzichte auf die Durchsetzung seiner Rechte an der standardisierten Technologie¹⁸. Der vorliegende Aufsatz beschränkt sich auf die Verwirkung, die sich (vor allem) auf die verzögerte Rechtsausübung stützt¹⁹.

3. Verjährung und gesetzlich geregelte Präklusivfristen

Verwirkung wegen verzögerter Rechtsausübung wie auch Verjährung und gesetzlich geregelte Präklusivfristen (im Patentrecht z.B. die Frist zur Anhebung der Patentvindikationsklage nach Art. 31 Abs. 1 PatG) setzen der Ausübung eines subjektiven Rechts zeitliche Grenzen. Dementsprechend dienen alle drei dem Zweck, nach einer gewissen Zeitspanne Rechtssicherheit und -klarheit zu schaffen²⁰. Die Verwirkung unterscheidet sich von der Verjährung dadurch, dass bei der Verjährung einzig der Zeitablauf die Klagbarkeit des Rechts beschränkt. Hingegen tritt die Verwirkung nur ein, wenn neben den Zeitablauf noch weitere vertrauensbildende Umstände hinzutreten, welche die Folgen der Verwirkung als gerechtfertigt erscheinen lassen²¹.

4. Prozessuale Verwirkung des Anspruchs auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme

Im Gegensatz zum deutschen Recht bestehen in der Schweiz keine durch die Gerichtspraxis ausgebildeten Fristen für die Stellung von Gesuchen um vorsorgliche Massnahmen²², und nach einem Teil der Lehre ist Dringlichkeit keine eigenständige Voraussetzung für den Erlass vorsorglicher Massnahmen²³. Nach der Gerichtspraxis wird aber zumindest Dringlichkeit im relativen Sinn verlangt: Ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen wird abgewiesen, wenn vor deren voraussichtlichem Erlass ein ordentliches Zivilverfahren, das baldmöglichst nach Kenntnis von Verletzung und Verletzer eingeleitet worden wäre, zu einem vollstreckbaren Urteil geführt hätte²⁴.

17 Vgl. den Sachverhalt, der BGH, GRUR 2001, 323, "Temperaturwächter", zugrunde lag. Der Patentinhaber hatte dem Verletzer gesagt, dessen Produkt "tauge ja eh nichts", woraus der Verletzer schliessen durfte, der Rechtsinhaber habe kein erhebliches Interesse an einem Verbot des Vertriebs; in HGer Aargau, sic! 2008, 707, "SBB-Uhren III", hatte sich der (Rechtsvorgänger der) Kläger positiv über die Nutzung seines Werks durch die Beklagte geäußert. Auch Äusserungen in einem vorangehenden Einspruchsverfahren können unter Umständen das Vertrauen des Verletzers begründen.

18 Vgl. den Sachverhalt in US CAFC vom 1. Dezember 2008, Appeal No. 2007-1545, 2008-1162, "Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.": da Qualcomm es unterlassen hatte, zwei Patente gegenüber einem Standardisierungsgremium (Joint Video Team) offenzulegen, konnte es diese Patente später nicht mehr gegen einen Nutzer der standardisierten Technologie durchsetzen.

19 Der besseren Lesbarkeit halber wird manchmal nur von Verwirkung gesprochen.

20 Brauchbar (Fn. 1), 37.

21 Pedrazzini (Fn. 4), 503.

22 P. Heinrich, PatG/EPÜ, Zürich 1998, N 77.14; P. Troller, Die einstweilige Verfügung im Immaterialgüterrecht, in: FS 150 Jahre Obergericht Luzern, Sonderband 127^{bis} der ZBJV, Bern 1991, 318.

23 D. Alder, Der einstweilige Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Bern 1993, 83; a.M. J.J. Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich: Einstweiliger und definitiver Rechtsschutz für immaterialgüter- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche im summarischen Verfahren, Zürich 1998, 87; D. Rüetschi, Die Verwirkung des Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic! 2002, 416, 418.

24 HGer Zürich, ZR 1996, 305, 308, "Leki-Skistöcke"; HGer Aargau, sic! 2002, 353, 355, "Jet Reactor"; HGer St. Gallen, sic! 2003, 626, "Digitale Kartendarstellung"; HGer St. Gallen vom 22. November 2005 (HG.2005.61), E. 4.g (erhältlich unter www.gerichte.sg.ch, besucht am 19. Februar 2009); L. David, SIWR I/2, 2. Aufl., Basel 1998, 178; ebenso Rüetschi (Fn. 23), 422.

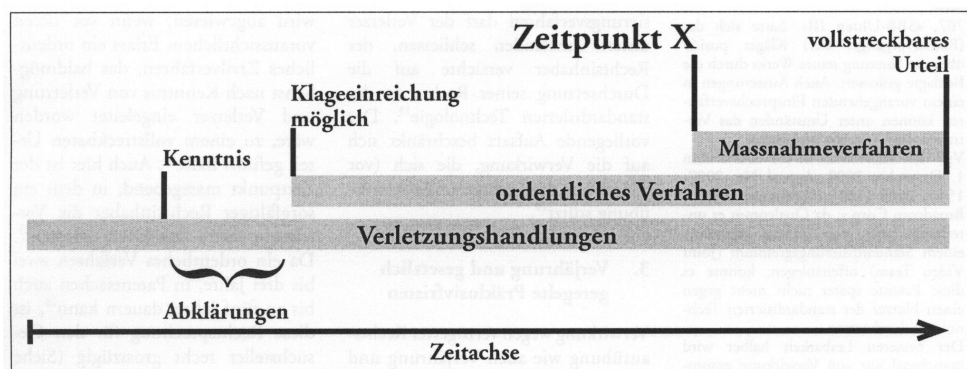
Auch hier ist der Zeitpunkt massgebend, in dem ein sorgfältiger Rechtsinhaber die Verletzung hätte erkennen können²⁵. Da ein ordentliches Verfahren zwei bis drei Jahre, in Patentsachen auch bis zu fünf Jahre, dauern kann²⁶, ist diese Rechtsprechung für den Gesuchsteller recht grosszügig (Siehe Grafik Seite 328).

Lehre und Rechtsprechung sprechen in diesem Zusammenhang auch davon, der Gesuchsteller habe durch sein Zuwarten seinen Anspruch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme verwirkt²⁷. Uneins ist man sich über die dogmatische Grundlage; ein Teil der Lehre und Rechtsprechung begründet die Abweisung mit dem Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2 Abs. 2 ZGB²⁸, für andere fehlt das Rechtsschutzinteresse²⁹.

Selbst wenn man die Abweisung eines Massnahmegesuchs mit dem Rechtsmissbrauchsverbot begründet, bestehen wesentliche Unterschiede zur Verwirkung sowohl in Tatbestand wie Rechtsfolge: Tatbestand ist einzig ein Zuwarten, das länger gedauert hat als ein ordentliches Verfahren bis zu einem vollstreckbaren Urteil abzüglich der voraussichtlichen Dauer des Massnahmeverfahrens. Weder das Vertrauen des Verletzers in die zukünftige Unterlassung der Rechtsausübung noch ein wertvoller Besitzstand sind Tatbestandsvoraussetzungen. Rechtsfolge der fehlenden relativen Dringlichkeit ist die Abweisung des Massnahmegesuchs; die Klagbarkeit des Anspruchs im ordentlichen Verfahren wird nicht berührt. Um Missverständnissen vorzubeugen, sollte man im Zusammenhang mit der relativen

sic! 2009 S. 325, 328

Dringlichkeit, resp. deren Fehlen, daher besser nicht von (prozessualer) Verwirkung sprechen³⁰.



Relative Dringlichkeit: Ab dem Zeitpunkt X ist das Massnahmegesuch verspätet

Relative Dringlichkeit

IV. Tatbestand der aus dem Verbot widersprüchlichen Verhaltens abgeleiteten Verwirkung wegen verzögerter Rechtsausübung

1. Verzögerte Durchsetzung des Rechts

²⁵ Zürcher (Fn. 23), 89; Rüetschi (Fn. 23), 424.

²⁶ David (Fn. 24), 178; Zürcher (Fn. 23), 89.

²⁷ HGer Zürich, SMI 1990, 161, 164, "Doxycyclin"; HGer Zürich, SMI 1992, 253, 257, "PR-Lagersystem"; Rüetschi (Fn. 23), 416 ff.; R. von Büren/E. Marbach/P. Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008, 219; ablehnend Alder (Fn. 23), 84.

²⁸ HGer Zürich, ZR 1996, 305, 308, "Leki-Skistöcke"; Alder (Fn. 23), 84; Rüetschi (Fn. 23), 418; ablehnend Zürcher (Fn. 23), 89.

²⁹ D.P. Rubli in: C. Bertschinger/T. Geiser/P. Münch (Hg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 16.44.

³⁰ Ebenso Alder (Fn. 23), 84.



Verzögerte Rechtsdurchsetzung setzt voraus, dass der Rechtsinhaber, obwohl er die Verletzung und den Verletzer kennt oder zumindest bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit kennen könnte, mit der Durchsetzung zuwartet. Die Tatbestandselemente sind folglich *Zeitablauf und tatsächliche Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis* der Verletzungshandlung und des Verletzers.

a) *Zeitablauf*

Während der Zeitablauf allein die Verwirkung nie zu begründen vermag³¹, ist er dennoch ein wichtiges Kriterium und grenzt, wie unter Ziff. III.2 gezeigt, die Verwirkung wegen verzögerter Rechtsausübung von anderen Formen widersprüchlichen Verhaltens ab. Im Interesse der Rechtssicherheit wäre es wünschbar, eine Mindestdauer des Zuwartens festzulegen, die erreicht werden muss, ehe Verwirkung anzunehmen ist. Lehre und Rechtsprechung lehnen dies unter Hinweis darauf, dass es sich beim Rechtsmissbrauchsverbot um einen elastischen Notbehelf handle, den der Richter nach Billigkeit handhaben müsse, bisher einhellig ab³².

Im Kennzeichenrecht wurde Verwirkung nach einem Zeitablauf von vier bis acht Jahren nach Kenntnis der Verletzung angenommen³³; in Einzelfällen genügten aber auch nur zwei Jahre³⁴, und in einem urheberrechtlichen Fall hat das Bundesgericht sogar nach einem Zuwarten von nur eineinhalb Jahren Verwirkung angenommen³⁵. Andererseits genügte nach dem Kantonsgericht St.Gallen ein Zuwarten während sieben Jahren nicht, um die Verwirkung urheberrechtlicher Ansprüche zu begründen³⁶, ein Zuwarten während 17 Jahren wurde vom Handelsgericht Aargau hingegen auch "bei strengsten Massstäben" als verwirkungsbegründend erachtet³⁷. Im Patentrecht bejahte die Genfer Cour de Justice die Verwirkung nach einem Zuwarten des Patentinhabers während acht Jahren und das Bundesgericht nach einem Zuwarten während rund zehn Jahren nach tatsächlicher Kenntnis der Verletzungshandlungen³⁸.

In der deutschen Lehre wird unter Hinweis darauf, dass die Schutzdauer eines Patents - anders als die einer Marke oder Firma - ohnehin beschränkt sei, betont, dass eine Verwirkung im Patentrecht nur sehr zurückhaltend anzunehmen sei und die Zeit, die verstrichen sein muss, ehe die Verwirkung eintritt, entsprechend länger sein müsse³⁹. Dogmatisch betrachtet ist diese Auffassung nicht überzeugend. Versteht man die Verwirkung als Vertrauenstatbestand,

sic! 2009 S. 325, 329

kommt es nur darauf an, wann der Verletzer berechtigterweise darauf vertrauen durfte, der Rechtsinhaber werde seine Rechte nicht mehr durchsetzen. Dieses Vertrauen und seine Berechtigung hängen nicht von der Schutzdauer des verzögert geltend gemachten Rechts ab. Auch die Tatsache, dass der Patentinhaber zur Aufrechterhaltung des Patents Jahresgebühren bezahlen muss, spricht nicht dagegen, dass er Verletzungshandlungen bestimmter Personen duldet⁴⁰. Allerdings liegen die übrigen Umstände, die bei kennzeichenrechtlichen Ansprüchen oft dazu führen, dass sich beim Verletzer berechtigtes Vertrauen bilden kann, im Patentrecht selten vor.

31 BGer, sic! 2005, 883, 885, "S100".

32 Brauchbar (Fn. 1), 67.

33 BGer, sic! 2005, 883, 885, "S100", unter Hinweis auf Ch. Willi, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N 62 Vorbemerkungen zu MSchG 52-60.

34 BGer, sic! 2006, 500, 504, "A./X. AG".

35 BGer, sic! 1998, 320, 321, "Lanceur de drapeau II".

36 KGer St. Gallen, sic! 2001, 491, 500, "Tripp Trapp I".

37 HGer Aargau, sic! 2008, 707, 711, "SBB-Uhren III".

38 CJ GE, SMI 1974, 106; BGer, sic! 2008, 820, 823, "Radiatoren".

39 F.-K. Beier, Zur Verwirkung im Patentrecht, GRUR 1976, 566, 572; P. Mes, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, München 2005, § 139 Rz. 46.

40 Steinke (Fn. 3), 149.

Ein anderer Umstand führt jedoch dazu, dass im Patentrecht verglichen mit dem Kennzeichenrecht regelmässig eine längere Zeit verstrichen sein muss, ehe man Verwirkung annehmen kann. Die Abklärung der Frage, ob überhaupt eine Verletzung vorliegt, ist im Patentrecht regelmässig schwierig. Die Fälle, in denen eine Verletzung offensichtlich ist, sind selten. Um sich nicht dem Vorwurf ungerechtfertigter Verwarnung auszusetzen⁴¹, wird der Patentinhaber häufig externe Experten beiziehen müssen, um abzuklären, ob das Patent verletzt ist. Diese Abklärungen brauchen Zeit, weshalb es länger dauern wird, bis eine Verwarnung nach Kenntnis der Verletzungshandlungen ausgesprochen wird; das kann dem Patentinhaber nicht als treuwidriges Verhalten vorgeworfen werden⁴². So hat das Kantonsgericht Zug in einem Urteil vom 29. Mai 2008 eine Verwirkung nach einem Zuwarten während zwei Jahren nach Kenntnis der Verletzung verneint, da die Abklärung des "sehr komplexen Sachverhaltes" Zeit benötigte⁴³. Es kommt hinzu, dass Patentprozesse regelmässig besonders aufwendig und teuer sind. Die Entscheidung, einen Prozess einzuleiten, will entsprechend gut überlegt sein. Gerade in grösseren Unternehmen kann dieser Entscheidungsfindungsprozess einige Zeit dauern. Daher kann der Verletzer auch nicht erwarten, unmittelbar nach erfolgloser Verwarnung verklagt zu werden.

b) Tatsächliche Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis der Verletzungshandlung

Von einem "Zuwarten" mit der Rechtsdurchsetzung kann man nur sprechen, wenn dem Rechtsinhaber die Verletzung seiner Rechte bekannt ist⁴⁴. Neben der tatsächlichen Kenntnis genügt nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung auch, wenn die Unkenntnis des Rechtsinhabers verschuldet ist, d.h. wenn er bei pflichtgemässer Sorgfalt von der Verletzung hätte Kenntnis haben müssen⁴⁵.

Anerkennt man, dass fahrlässige Unkenntnis genügt, stellt sich die Frage nach dem Sorgfaltsmassstab. Im Kennzeichenrecht trifft den Rechtsinhaber nach der Rechtsprechung eine Marktbeobachtungsobliegenheit⁴⁶; eine solche wird auch im Urheberrecht angenommen⁴⁷.

Rechtsprechung zur Marktbeobachtungsobliegenheit des Patentinhabers gibt es in der Schweiz keine; in Deutschland wird eine solche Obliegenheit abgelehnt⁴⁸. Anders als bei Kennzeichen, die naturgemäss nicht "heimlich" oder "versteckt" gebraucht werden können⁴⁹, ist eine Verletzung eines Patents häufig schwer zu erkennen⁵⁰. Den Patentinhaber trifft mit Sicherheit keine Pflicht, Konkurrenzprodukte zu zerlegen, um festzustellen, ob sie von der patentgemässen Lehre Gebrauch machen. Noch viel weniger muss (und darf) der Inhaber von Verfahrenspatenten aktiv abklären, was hinter den Werktoeren der Mitbewerber vorgeht. Nur wo die Patentverletzung bereits aufgrund der äusserlich wahrnehmbaren Form eines Produkts erkennbar und ohne Erwerb des Produktes feststellbar ist, und der Patentinhaber aufgrund der Umstände (geografischer

41 Zum Tatbestand der unlauteren Verwarnung siehe BGer, sic! 1997, 414, "Hitzeschutzschild II".

42 Beier (Fn. 39), 572.

43 KGer Zug, sic! 2009, 39, 40, "Resonanzetiketten III".

44 BGE 117 II 575, BGE 117 II 578, "Iba/Iba.com".

45 Statt aller BGE 117 II 575, BGE 117 II 578, "Iba/Iba.com"; Brauchbar (Fn. 1), 82 ff. (kritisch zur dogmatischen Grundlage).

46 BGer, sic! 1999, 132, 134, "Audi I"; BGer, sic! 2006, 500, 503, "X./A. AG" (Lizenzgeber muss Lizenznehmer instruieren, Markenverletzungen zu melden); Pedrazzini (Fn. 4), 504; R.G. Briner/L. Ehrler/U. Hess-Odoni/P. Peyrot, Bericht der Landesgruppe AIPPI zur Acquiescence (tolerance) to infringement of Intellectual Property Rights (Q 192), sic! 2006, 618, 620; Brauchbar (Fn. 1), 89 ff.; a.M. Willi (Fn. 33), vor MSchG 52 N 60.

47 KGer St. Gallen, sic! 2001, 491, 499, "Tripp Trapp I".

48 LG Düsseldorf, GRUR 1990, 117, 119, "Strickwarenhandel II".

49 Ob eine Verwendung fremder Kennzeichen in (für Menschen nicht sichtbaren) "AdWords" von Suchmaschinen eine Markenverletzung ist, ist umstritten. Die obige Aussage ist keine Stellungnahme zur Kontroverse.

50 Steinke (Fn. 3), 146 f.

Markt, Anzahl Konkurrenten) vom Konkurrenzprodukt Kenntnis haben muss, kann man ihm eine Verletzung seiner Sorgfaltspflicht vorwerfen, wenn er eine solch offensichtliche Verletzung nicht erkennt⁵¹. Diese Fälle dürften im Patentrecht, anders als im Kennzeichen- und Urheberrecht, die Ausnahme bilden.

c) Beginn des Fristenlaufs

Die Verwirkungsfrist beginnt zu laufen, wenn der Verletzer annehmen darf, die Verletzung sei für den

sic! 2009 S. 325, 330

Rechtsinhaber erkennbar geworden und würde Protest auslösen, wenn der Berechtigte seine Rechte durchsetzen möchte⁵². Es ist also auf die Sicht des Verletzers abzustellen⁵³. Je offensichtlicher die Verletzung, desto eher darf der Verletzer annehmen, der Rechtsinhaber erkenne die Verletzung und würde reagieren, wenn sie ihn stören würde⁵⁴. Die Dauer der Nichtausübung eines Rechts, welche zur Verwirkung führt, ist daher bei besonders krasser Verletzung des Rechts geringer, aber nicht, weil die Verwirkungsfrist kürzer zu bemessen wäre, sondern weil der Fristenlauf früher beginnt.

d) Bei rechtsgeschäftlicher Übertragung des Schutzrechts

Während die Schweizer Lehre sich Gedanken zur Übertragbarkeit des Verwirkungseinwandes durch den Verletzer gemacht hat - der wertvolle Besitzstand ist übertragbar nur zusammen mit dem Betriebsteil, der das verletzende Produkt herstellt⁵⁵ - gibt es keine Stellungnahmen zur Frage, ob der Erwerber eines Schutzrechts in die Rechtsposition seines Vorgängers eintritt und das erworbene Recht nicht gegen einen Verletzer durchsetzen kann, der sich gegenüber dem Rechtsvorgänger erfolgreich auf Verwirkung hätte berufen können. Das Handelsgericht Aargau hatte im Fall "SBB-Uhren III" festgestellt, die Klägerinnen müssten sich das Zuwarten ihres Rechtsvorgängers anrechnen lassen⁵⁶. Der Fall "SBB-Uhren III" wie auch BGE 97 I 125, auf den das Handelsgericht verweist, betrafen aber Fälle der Universalsukzession; diese Rechtsprechung gilt nicht ohne Weiteres für die rechtsgeschäftliche Übertragung⁵⁷.

Aus der zessionsrechtlichen Regelung, gemäss welcher der Zessionar die Forderung mit den Einreden belastet erwirbt, die im Zeitpunkt der Kenntnis der Abtretung durch den Schuldner vorhanden waren (Art. 169 Abs. 1 OR), lässt sich nichts für den vorliegenden Fall ableiten. Die Veräusserung eines Patents oder eines anderen gewerblichen Schutzrechts ist keine Abtretung.

Der Vorwurf widersprüchlichen Verhaltens lässt sich gegenüber dem Erwerber des Schutzrechts nicht damit begründen, dass er mit der Durchsetzung seines Rechts zugewartet hat. Er selber hat nicht ungebührlich lange zugewartet, und das Verhalten des Rechtsvorgängers ist dem rechtsgeschäftlichen Erwerber nicht anzurechnen.

⁵¹ Vgl. den Sachverhalt von BGer, sic! 2006, 500, 503, "X./A." (bei gleichem, eng begrenztem geografischem Markt und besonders offensichtlicher Zeichenverletzung darf vermutet werden, der Rechtsinhaber kenne die Verletzung); BGer, sic! 1998, 320, 321, "Lanceur de drapeau II" (bei wenigen Konkurrenten darf angenommen werden, dass diese die gegenseitigen Produkte kennen).

⁵² BGE 117 II 575, BGE 117 II 583, "Iba/Iba.com"; Brauchbar (Fn. 1), 85 f.

⁵³ So ausdrücklich BGE 117 II 575, BGE 117 II 583, "Iba/Iba.com".

⁵⁴ BGer, sic! 2006, 500, 503, "X./A. AG".

⁵⁵ Brauchbar (Fn. 1), 142 f.

⁵⁶ HGer Aargau, sic! 2008, 707, 711, "SBB-Uhren III".

⁵⁷ Merz (Fn. 15), ZGB 2 N 107, der vom HGer AG zitiert wird, sagt nur, dass das Verhalten von Personen, für die nach gesetzlicher Vorschrift eingestanden werden muss (Verhalten von Rechtsvorgängern, Vertretern, Organen und Hilfspersonen), wie eigenes treuwidriges Verhalten anzurechnen ist. Für den Fall rechtsgeschäftlicher Übertragung lässt sich daraus nichts ableiten.



Wenn der Erwerber aber erkannt hat oder bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte erkennen können, dass der Verletzer sich gegenüber dem Veräusserer auf Verwirkung hätte berufen können, muss er die Einwendung gegen sich gelten lassen. Der Vorwurf widersprüchlichen Verhaltens gründet hier darauf, dass er ein Recht in Kenntnis (oder fahrlässiger Unkenntnis) darum erworben hat, dass es sich gegen bestimmte Personen nicht durchsetzen lässt. Wenn er dennoch versucht, das Recht durchzusetzen, verhält er sich treuwidrig. Es ist auch nicht zu übersehen, dass eine gegenteilige Auffassung der Umgehung Tür und Tor öffnen würde: Der Schutzrechtsinhaber, der mit dem Verwirkungseinwand rechnen muss, könnte das Schutzrecht zur Durchsetzung an einen Dritten übertragen, gegenüber dem der Einwand nicht greift.

2. Berechtigtes Vertrauen des Verletzers auf zukünftige Unterlassung der Durchsetzung

a) Erkennbarkeit der Verletzung aus objektivierter Sicht des Verletzers

Um die Verwirkung zu begründen, muss die verzögerte Rechtsausübung durch den Rechtsinhaber beim Verletzer das berechtigte Vertrauen schaffen, der Rechtsinhaber werde seine Rechte auch in Zukunft nicht durchsetzen⁵⁸. Dieses Vertrauen kann aber erst entstehen, wenn der Verletzer annehmen darf, der Berechtigte habe die Verletzung erkannt und die andauernde Untätigkeit daher als Ausdruck mangelnden Interesses, seine Rechte geltend zu machen, verstehen darf. Voraussetzung für das berechtigte Vertrauen ist daher, dass der Verletzer weiss oder annehmen darf, der Berechtigte habe die Verletzung erkannt⁵⁹.

Bei fahrlässiger Unkenntnis des Berechtigten fällt der Zeitpunkt, in dem der Verletzer von der Erkennbarkeit seines Eingriffs ausgehen durfte, mit dem Zeitpunkt zusammen, in dem der Rechtsinhaber die Verletzung bei sorgfältigem Verhalten hätte erkennen müssen⁶⁰. Der objektivierte Sorgfaltsmassstab für den Berechtigten kann kein anderer sein als der Massstab für die Erkennbarkeit durch den Verletzer⁶¹.

sic! 2009 S. 325, 331

b) Guter Glaube des Verletzers?

Der "gute Glaube" des Verletzers wird oft als eigenständige Voraussetzung für die Verwirkung aufgeführt⁶². Herkömmlicherweise wird der gute Glaube als Fehlen des Unrechtsbewusstseins trotz objektiv unrichtigem Verhalten definiert⁶³. Demnach müsste der Verletzer glauben, das fremde Recht benutzen zu dürfen; sei es, weil er das fremde Recht nicht kennt und nicht kennen muss, sei es, weil er glaubt, seine Handlungen stellen keine Verletzung des fremden Rechts dar. Dies ist offensichtlich auch die Auffassung der älteren Lehre und Rechtsprechung⁶⁴.

Im Patentrecht wird der Verletzer selten gutgläubig in diesem Sinne sein: Der Inhalt veröffentlichter europäischer Patente gilt gemäss unwiderlegbarer Vermutung als bekannt⁶⁵; der Verletzer kann sich bei europäischen Patenten daher nie darauf berufen, er habe das Recht nicht gekannt. Bei Produktionsbetrieben nimmt die Rechtsprechung eine Pflicht an, die Schutzrechtslage vor Aufnahme der Produktion abzuklären⁶⁶. Es

⁵⁸ BGer, sic! 2006, 500, 503, "X./A. AG"; HGer Zürich, SMI 1992, 253, 257, "PR-Lagersystem".

⁵⁹ BGE 117 II 575, BGE 117 II 583, "Iba/Iba.com"; Pedrazzini (Fn. 4), 504; Brauchbar (Fn. 1), 85; Schlosser (Fn. 1), 550.

⁶⁰ Schlosser (Fn. 1), 550.

⁶¹ Für Brauchbar (Fn. 1), 84, ist "Erkennbarkeit (...) zusammenfassender Begriff für Kenntnis und fahrlässige Unkenntnis".

⁶² Vgl. Merz (Fn. 15), ZGB 2 N 535; Pedrazzini (Fn. 4), 506; Brauchbar (Fn. 1), 114 ff.; nicht jedoch bei E. Marbach, SIWR III, Basel 1996, 210 f.; Ch.Hilti, SIWR III/2, Basel 2006, 91 f.

⁶³ P. Jäggi, Berner Kommentar I/1, Bern 1966, ZGB 3 N 35 ff.

⁶⁴ BGE 81 II 284, BGE 81 II 289; BGE 95 II 354, BGE 95 II 362; Pedrazzini (Fn. 4), 506.

⁶⁵ P. Heinrich, PatG/EPÜ, Zürich 1998, Rz. 111.02.

⁶⁶ KGer Zug, sic! 2009, 39, 42, "Resonanzetiketten III".



besteht zudem die natürliche Vermutung, dass ein patentgemässes Verfahren oder Produkt in Kenntnis des Patents geschaffen wurde, denn niemand verwendet zufällig besonders günstige, nicht naheliegende Merkmale⁶⁷. Die anfängliche Gutgläubigkeit des Verletzers kann jedoch gegeben sein, wenn die Auslegung der Patentansprüche in guten Treuen den Schluss zulässt, dass die Ausführungsform des Verletzers nicht in den Schutzbereich des Patents fällt⁶⁸.

Nach neuerem Verständnis genügt es aber, wenn der Verletzer gutgläubig im Hinblick darauf ist, dass der Rechtsinhaber sein Recht nicht durchsetzen will. Auch der anfänglich bösgläubige Verletzer, der bewusst fremde Rechte verletzt hat, kann sich daher auf die Verwirkung berufen⁶⁹. Entscheidend ist, dass sich bei ihm aufgrund der verzögerten Rechtsausübung das berechnete Vertrauen gebildet hat, der Rechtsinhaber werde die Verletzung auch in Zukunft dulden. Die ältere Lehre spricht in diesem Zusammenhang von der *bona fides superveniens*⁷⁰; dies ist aber insofern missverständlich, als sich der nachträgliche gute Glaube nicht darauf beziehen muss, dass die Handlungen des Verletzers zulässig sind, sondern nur darauf, dass sie vom Berechtigten geduldet werden. Meines Erachtens verzichtet man daher in diesem Zusammenhang besser auf den Begriff des "guten Glaubens" und stellt ausschliesslich darauf ab, ob der Verletzer berechneterweise auf die Nichtdurchsetzung der Rechte durch den Berechtigten vertraut.

Wird der Verletzer verwarnet, so kann er sich ab dem Zeitpunkt der Verwarnung nicht mehr darauf berufen, er habe darauf vertraut, der Rechtsinhaber werde seine Rechte nicht durchsetzen⁷¹. Allerdings kann sich das Vertrauen auch nach erfolgter Verwarnung neu bilden, wenn es der Berechnete weiterhin unterlässt, seine Rechte durchzusetzen⁷². Im Patentrecht ist dem Patentinhaber wegen der gegenüber dem Kennzeichenrecht meist komplexeren notwendigen Abklärungen regelmässig ein längerer Zeitraum zuzugestehen, um nach erfolgter Verwarnung rechtliche Schritte einzuleiten.

c) Für den Verletzer erkennbare Unzumutbarkeit der Rechtsdurchsetzung

Kein berechtigtes Vertrauen in die zukünftige Unterlassung der Rechtsdurchsetzung kann sich beim Verletzer bilden, wenn der Rechtsinhaber für den Verletzer erkennbar an der Rechtsdurchsetzung gehindert ist. Dies kann an objektiven Gründen liegen (force majeure)⁷³, aber auch an Gründen, die in der Person des Rechtsinhabers liegen, wenn sie für den Verletzer erkennbar sind⁷⁴. Andere Umstände, welche die Rechtsdurchsetzung für den Verletzer erkennbar unzumutbar machen, sind die bisherige Bedeutungslosigkeit der begangenen Verletzung oder laufende Vergleichsverhandlungen⁷⁵.

⁶⁷ F. Blumer in: Bertschinger/Geiser/Münch (Fn. 29), 823 f. unter Hinweis auf Heinrich (Fn. 65), Rz. 73.03.

⁶⁸ BGer, sic! 2008, 821, 823, "Radiatoren".

⁶⁹ BGE 117 II 575, BGE 117 II 578, "Iba/Iba.com"; BGer, sic! 2006, 500, 503, "X./A. AG"; Brauchbar (Fn. 1), 114, 122 ff.

⁷⁰ Pedrazzini (Fn. 4), 506.

⁷¹ Merz (Fn. 15), ZGB 2 N 538; Ch. Willi, Die Schutzrechtsverwarnung als immaterialgüterrechtliches Rechtsinstitut, AJP 1999, 1377, 1381; Brauchbar (Fn. 1), 124.

⁷² BGE 79 II 305, BGE 79 II 313 f.; L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Vorbemerkungen zum 3. Titel N 45; Willi (Fn. 71), 1381; Brauchbar (Fn. 1), 124 f.; Schlosser (Fn. 1), 559.

⁷³ Brauchbar (Fn. 1), 76 f.

⁷⁴ Entscheidend ist nach der hier vertretenen Auffassung, dass die internen Gründe für den Dritten erkennbar sind. Damit wird den Bedenken Rechnung getragen, in der Person des Berechnigten liegende Gründe überhaupt zu beachten; siehe Brauchbar (Fn. 1), 77 f.

⁷⁵ Brauchbar (Fn. 1), 70 f., 75.

Während hängigem Einspruchsverfahren vor dem europäischen Patentamt ist nach deutscher Rechtsprechung die Rechtsdurchsetzung unzumutbar. Bis zur Erledigung eines Einspruchsverfahrens dauert es durchschnittlich zwei Jahre, ein anschließendes Beschwerdeverfahren (Art. 106 ff. EPÜ) dauert noch

sic! 2009 S. 325, 332

einmal solange⁷⁶. Während des Einspruchs- und anschließenden Beschwerdeverfahrens bleibt das Patent erteilt und damit grundsätzlich durchsetzbar⁷⁷. Dem Patentinhaber kann nach zutreffender Auffassung jedoch nicht zugemutet werden, während eines hängigen Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens aus seinem Patent vorzugehen⁷⁸. Ist gegen ein Patent ein Einspruch hängig, kann sich der Patentinhaber daher mehrere Jahre Zeit lassen, seine Ansprüche durchzusetzen, ohne dass dadurch der Eindruck entstehen dürfte, er verzichte auch in Zukunft darauf.

d) Bestehende Geschäftsbeziehung

Bestehende Geschäftsbeziehungen zwischen Rechtsinhaber und Verletzer sind insofern ein Sonderfall, als sie nach einem Teil der Rechtsprechung dazu führen, dass die Verwirkung schneller eintritt, weil der Rechtsinhaber aufgrund der besonderen Beziehung gehalten ist, seine Rechte rasch geltend zu machen⁷⁹, während nach einer anderen Auffassung die gerichtliche Durchsetzung der Rechte während bestehender Geschäftsbeziehung in der Regel unzumutbar ist⁸⁰.

Klar ist, dass sich ein (ehemaliger) Lizenznehmer nach Beendigung des Lizenzvertrages nicht auf die Duldung der Verletzung während der Vertragsdauer berufen kann⁸¹. Die vertraglich vereinbarte Duldung kann nie ein Vertrauen darauf begründen, dass die Verletzung auch nach Beendigung des Vertrages geduldet wird. Schwieriger sind die Fälle, in denen sich die Geschäftsbeziehung nicht auf die Nutzung des streitigen Rechts erstreckt. Die widersprüchlichen Auffassungen zur Auswirkung solcher anderer Geschäftsbeziehungen auf die Zumutbarkeit der Rechtsdurchsetzung lassen sich meines Erachtens versöhnen, wenn man darauf abstellt, ob für den Verletzer der Eindruck entstehen dürfte, der Rechtsinhaber verzichte grundsätzlich auf die Rechtsdurchsetzung, oder im Gegenteil der Eindruck entstehen musste, die Verletzung werde nur während der laufenden Geschäftsbeziehung geduldet. Hierzu ist auf die wirtschaftliche Abhängigkeit der Parteien voneinander abzustellen: die wirtschaftlich stärkere Partei kann nicht erwarten, dass die schwächere Partei eine Verletzung ihrer Rechte auch nach Beendigung der Zusammenarbeit hinnimmt. Die Duldung erfolgt hier vermutungsweise aus Rücksicht darauf, einen wichtigen Kunden nicht zu verlieren; ist dieser verloren, entfällt auch die Grundlage der Duldung. Umgekehrt hat die Partei, welche die andere Partei problemlos durch einen Dritten ersetzen kann, keinen Grund, während bestehender Geschäftsbeziehung Rechtsverletzungen nicht abzumahnern; tut sie es dennoch nicht, deutet dies nach Treu und Glauben darauf hin, dass sie grundsätzlich kein Interesse an einer Rechtsdurchsetzung (mehr) hat und auch in Zukunft nicht haben wird.

⁷⁶ Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, "Patentschutz und Innovation", Berlin 2007, 5 (erhältlich unter www.bmwi.de, besucht am 22. Dezember 2008).

⁷⁷ Dies selbst dann, wenn die Patenterteilung durch die Einspruchsabteilung widerrufen wurde, denn die Beschwerde dagegen hat aufschiebende Wirkung (Art. 106 Abs. 1 EPÜ).

⁷⁸ U. Scharen, in: G. Benkard (Hg.), Patentgesetz, München 2006, D-PatG 9 N 66 unter Hinweis auf BGH GRUR 1953, 29, 31, "Plattenspieler".

⁷⁹ KGer St.Gallen, sic! 2001, 491, 501, "Tripp Trapp I", unter Hinweis auf BGH, GRUR 1988, 776, 778, "PPC"; siehe auch BGH, GRUR 1970, 308, 310, "Duraflex".

⁸⁰ BGer, sic! 2006, 883, 885, "S100", unter Hinweis auf C. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Basel 2001, UWG 9 N 278; Pedrazzini (Fn. 4), 503; Marbach (Fn. 62), 211; David (Fn. 24), 76; Willi (Fn. 33), vor MSchG 52 N 64; Schlosser (Fn. 1), 559.

⁸¹ Brauchbar (Fn. 1), 73.



3. Wertvoller Besitzstand des Verletzers

a) Vertrauensbetätigung

Das erweckte Vertrauen allein kann die Verwirkung nie begründen; derjenige, der sich auf die Verwirkung beruft, muss das Vertrauen auch betätigen, d.h. gestützt darauf Vermögensdispositionen getroffen haben. Erst dadurch wird die innere Tatsache des Vertrauens äusserlich wahrnehmbar und erst dadurch wird das Vertrauen schutzwürdig⁸².

b) Wertvoller Besitzstand

aa) Im Kennzeichenrecht

Die schweizerische Lehre und Rechtsprechung verlangen im Kennzeichenrecht einhellig, dass die Vertrauensbetätigung des Verletzers zu einem wertvollen Besitzstand geführt hat, damit die Verwirkung eintritt. Der wertvolle Besitzstand wird als eigentliche Grundlage der Verwirkung im Immaterialgüterrecht bezeichnet, auf die auf keinen Fall verzichtet werden kann⁸³.

Umschrieben wird der wertvolle Besitzstand im Kennzeichenrecht als "günstige Stellung im Wettbewerb"⁸⁴. Für das Bundesgericht muss sich das Zeichen des Verletzers als Folge des ungestörten längeren Gebrauchs im Verkehr durchgesetzt und dem Verletzer dadurch eine vorteilhafte Stellung im Wettbewerb verschafft haben⁸⁵. Im Kennzeichenrecht ist der wertvolle Besitzstand

sic! 2009 S. 325, 333

des Verletzers schon seit langem Voraussetzung der Verwirkung⁸⁶. Zwischenzeitlich wurde sie trotz Bedenken⁸⁷ auf das Urheberrecht⁸⁸ und durch das Bundesgericht nun auch auf das Patentrecht übertragen⁸⁹.

bb) Im Patentrecht

Die berechtigten Bedenken, die Voraussetzung des wertvollen Besitzstandes unbesehen auf Innovationsschutzrechte wie Urheber- und Patentrechte zu übertragen, beruhen darauf, dass die entscheidende Bedeutung des Besitzstandes im Kennzeichenrecht eine Folge davon ist, dass ein Zeichen zunächst als unbenutztes keinen wirtschaftlichen Wert hat und dann durch entsprechende Massnahmen des Verletzers (Werbung, starker Gebrauch) zu einem wirtschaftlichen Wert wird. Dieser Wert, der auf der bei den Abnehmern vorhandenen Assoziation des Zeichens mit den Produkten oder dem Unternehmen des Verletzers beruht, wurde vom Verletzer geschaffen. Wenn der Rechtsinhaber dem Verletzer den Gebrauch des Zeichens verbieten und es ausschliesslich selber nutzen kann, nachdem Letzterer dem Zeichen seinen Wert erst verschafft hat, erntet er, wo er nicht gesät hat⁹⁰. Demgegenüber tragen das Werk im urheberrechtlichen Sinne und die Erfindung im Patentrecht ihren Wert in sich, und der Verletzer beutet diesen Wert nur aus⁹¹. In der deutschen Lehre wurde daher konsequenterweise auch schon gefordert, auf die Voraussetzung des wertvollen

⁸² Steinke (Fn. 3), 44.

⁸³ BGer, sic! 2005, 883, 885, "S100", unter Hinweis auf Brauchbar (Fn. 1), 102; Schlosser (Fn. 1), 560.

⁸⁴ Pedrazzini (Fn. 4), 505; Brauchbar (Fn. 1), 102.

⁸⁵ BGE 117 II 575, BGE 117 II 584, "Iba/Iba.com". "Durchgesetzt" darf hier nicht im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG verstanden werden; gemeint ist, dass das Zeichen eine gewisse Verkehrsgeltung erlangt hat; Brauchbar (Fn. 1), 102.

⁸⁶ Siehe BGE 73 II 183, BGE 73 II 192 f., "Alpina/Alps"; BGE 109 II 338, BGE 109 II 341, "PPC".

⁸⁷ KGer St.Gallen, sic! 2001, 491, 497 f., "Tripp Trapp I".

⁸⁸ HGer Aargau, sic! 2008, 707, 710, "SBB-Uhren III".

⁸⁹ BGer, sic! 2008, 820, "Radiatoren".

⁹⁰ So wörtlich BGE 73 II 183, BGE 73 II 192 f., "Alpina/Alps".

⁹¹ KGer St.Gallen, sic! 2001, 491, 497 f., "Tripp Trapp I"; Beier (Fn. 39), 569.

Besitzstandes im Urheber- und im Patentrecht ganz zu verzichten⁹²; diese Auffassung konnte sich aber für Unterlassungsansprüche nie durchsetzen⁹³.

Meines Erachtens ist es richtig, auch im Patentrecht einen wertvollen Besitzstand des Verletzers zu verlangen, aber dessen Begriff muss ein anderer sein als im Kennzeichenrecht. Es kann nicht allein auf eine "günstige Stellung im Wettbewerb" des Verletzers ankommen. Wenn diese günstige Stellung im Wesentlichen auf der Ausbeutung einer fremden Leistung beruht - und eben nicht wie im Kennzeichenrecht auf eigener Leistung des Verletzers - wäre es widersprüchlich, sie bei der Abwägung der Interessen von Rechtsinhaber und Verletzer zugunsten des Verletzers zu berücksichtigen; die Aufgabe einer so erworbenen Stellung kann nicht ernsthaft als unzumutbar bezeichnet werden. Der wertvolle Besitzstand im Patentrecht hat vielmehr die Funktion eines *Investitionsschutzes*⁹⁴: Es ist dem Verletzer unter Umständen nicht zuzumuten, wertvolle Anlagen stillzulegen, wenn er in diese im berechtigten Vertrauen darauf investiert hat, dass der Patentinhaber seine Unterlassungsansprüche nicht mehr geltend machen wird. Solche Investitionen sind aber nur schutzwürdig, wenn sie sich, nach der Umschreibung des Bundesgerichts, "nicht ohne Weiteres rückgängig machen lassen".

Das Bundesgericht spricht von "Dispositionen (...) für die Produktion und den Absatz von Gütern (...) die sich nicht ohne Weiteres rückgängig machen lassen"⁹⁵. Einen wertvollen Besitzstand begründen nur Dispositionen, welche spezifisch für die Produktion und den Absatz patentverletzender Güter getroffen wurden, sich nicht ohne Weiteres rückgängig machen lassen und nicht ohne wesentlichen Wertverlust für die Produktion und den Absatz nicht patentverletzender Güter verwendet werden können. Denn "rückgängig machen" und "anderweitig nutzen" sind wirtschaftlich gleichwertig: Der Verletzer kann seine Investitionen rückgängig machen, wenn er seine Anlagen ohne wesentlichen Wertverlust veräußern kann; ebenso erleidet er keinen wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil, wenn er die Anlagen für die Produktion von Gütern verwenden kann, die nicht von der erfindungsgemässen Lehre Gebrauch machen. Die Unterlassung der Herstellung erfindungsgemässer Waren ist für ihn in beiden Fällen zumutbar, denn er erleidet keinen wesentlichen Nachteil ausser dem, ohne Zustimmung des Patentinhabers keine patentverletzenden Waren herstellen zu dürfen. Diese Folge jeder Durchsetzung eines Patents vermag die Unzumutbarkeit nicht zu begründen.

Der Verletzer trägt die Beweislast dafür, dass er einen wertvollen Besitzstand erworben hat, und somit auch die Beweislast dafür, dass seine Investitionen spezifisch und nur für die Herstellung patentgemässer Güter nutzbar sind⁹⁶.

Massgeblich sind nur Investitionen, welche im Vertrauen darauf getätigt wurden, dass der Berechtigte auf die Durchsetzung seiner Rechte verzichten werde⁹⁷. Da der Verletzer im Patentrecht, wie vorne dargelegt,

sic! 2009 S. 325, 334

92 O.-F. von Gamm, Verwirkung im Urheberrecht, NJW 1956, 1780, 1781.

93 BGH, GRUR 2001, 323, 325, "Temperaturwächter"; Beier (Fn. 39), 571; Steinke (Fn. 3), 150 f.

94 Beier (Fn. 39), 573; Steinke (Fn. 3), 151. Das BGer vertritt im kennzeichenrechtlichen Fall "maggi.com" ebenfalls ein Verständnis des wertvollen Besitzstandes als Investitionsschutz, BGer, sic! 2005, 390, 393, "Maggi/www.maggi.com".

95 BGer, sic! 2008, 820, "Radiatoren".

96 Zur Beweislast für den wertvollen Besitzstand im Kennzeichenrecht: Brauchbar (Fn. 1), 112; Schlosser (Fn. 1), 562.

97 BGer, sic! 2005, 390, 393, "Maggi/www.maggi.com": massgebend ist, ob "der Beklagte im Zeitpunkt der Vornahme allfälliger Investitionen darauf vertrauen durfte, die Klägerinnen würden die Verletzung dulden"; ebenso Brauchbar (Fn. 1), 108; Schlosser (Fn. 1), 564 f.



die Verletzungshandlungen in aller Regel nicht in Unkenntnis des Schutzrechts aufnehmen kann, sind erst Investitionen in den Ausbau der Produktion, nachdem sich das Vertrauen in die zukünftige Unterlassung der Rechtsdurchsetzung bilden konnte, massgeblich⁹⁸.

c) Verwirkung finanzieller Wiedergutmachungsansprüche

Bei diesem Verständnis des wertvollen Besitzstandes ist klar, dass dieser keine Voraussetzung für die Verwirkung finanzieller Wiedergutmachungsansprüche (Schadenersatz oder Gewinnherausgabe) sein kann⁹⁹. Denn bei geltend gemachten finanziellen Ansprüchen werden die Investitionen des Verletzers - anders als bei einem Verbot - nicht nutzlos. Massgeblich für die Verwirkung finanzieller Ansprüche ist allein, ob der Verletzer aufgrund eines hinreichend lange dauernden Duldungsverhaltens des Rechtsinhabers darauf vertrauen durfte, dieser werde nicht mehr mit Schadenersatzforderungen wegen solcher Handlungen, die er aufgrund des geweckten Duldungsanscheins vorgenommen hat, an ihn herantreten. Entscheidend ist, dass sich der Schuldner bei seinen wirtschaftlichen Dispositionen darauf eingerichtet hat und einrichten durfte, keine Zahlungen an den Gläubiger (mehr) leisten zu müssen¹⁰⁰; insbesondere, indem er keine Rückstellungen bildete und auch nicht bilden musste. Grundsätzlich wäre demnach die Verwirkung von finanziellen Wiedergutmachungsansprüchen leichter möglich als die von Unterlassungsansprüchen¹⁰¹. Nach zutreffender Auffassung ist aber das Gegenteil der Fall; die (übrigen) Voraussetzungen für die Verwirkung von finanziellen Wiedergutmachungsansprüchen sind höher anzusetzen¹⁰². Nach Hesse:

"So kann es Treu und Glauben widersprechen, dass der Verletzer, der, auf den Vertrauenstatbestand gestützt, mit grossem Aufwand eine lohnende Produktion aufgebaut hat, fortan zur Unterlassung verpflichtet ist; damit ist aber nicht gesagt, dass ihm auch die Zahlung von Schadenersatz, eventuell in beschränktem Umfang, nicht zuzumuten ist¹⁰³."

Diese Auffassung vertritt auch Klaka:

"Gerade dann, wenn ein Unterlassungsanspruch verwirkt ist, kann es nach Treu und Glauben notwendig sein, dem Patentinhaber eine finanzielle Entschädigung zuzubilligen¹⁰⁴."

Nach Beier:

"Auch wenn ein Unterlassungsanspruch des Verletzten verwirkt sein sollte, so wäre dennoch der Verletzer in der Regel nicht unbillig belastet, wenn er für die widerrechtliche Benutzung der Schutzrechte des Verletzten während der vergangenen, nicht rechtsverjährten Zeit eine Entschädigung an den Rechtsinhaber zahlen müsste¹⁰⁵."

⁹⁸ David (Fn. 80), 75: massgeblich ist, dass "ein Patentverletzer nach Jahren unbeanstandet gebliebenen Verhaltens teure Maschinen zur Ausweitung seiner Produktion kauft"; nach Schlosser (Fn. 1), 565, ist auch in Fällen von ursprünglicher Bösgläubigkeit nur auf den Besitzstand abzustellen, der nach späterem Eintritt der Gutgläubigkeit (d.h. Vertrauen in die zukünftige Unterlassung der Rechtsausübung) geschaffen wurde.

⁹⁹ Herrschende deutsche Lehre und Rechtsprechung, siehe BGH, GRUR 2001, 323, 325, "Temperaturwächter"; Scharen (Fn. 78), D-PatG 9 N 67.

¹⁰⁰ BGH, GRUR 2001, 323, 325, "Temperaturwächter"; H.G. Hesse in: G. Klauer/Ph. Möhring (Hg.), Patentrechtskommentar, Bd. II, 3. Aufl., München 1971, D-PatG 47 N 84; E. Reimer/K. Nastelski, Patentgesetz, 3. Aufl., München 1968, D-PatG 47 N 93; Beier (Fn. 39), 571; R. Klaka, Zur Verwirkung im Patentrecht, GRUR 1978, 70, 73; ebenso für das Schweizer Recht Brauchbar (Fn. 1), 101.

¹⁰¹ Beier (Fn. 39), 572.

¹⁰² HGer Aargau, sic! 2008, 707, 712, "SBB-Uhren III".

¹⁰³ Hesse (Fn. 100), D-PatG 47 N 84; zustimmend Beier (Fn. 39), 572.

¹⁰⁴ Klaka (Fn. 103), 73.

¹⁰⁵ Beier (Fn. 39), 573.



Der BGH verweist zustimmend auf diese Lehrmeinungen und spricht sich dafür aus, je nach Gegebenheiten des Einzelfalles an die Verwirkung des Schadenersatzanspruchs höhere Anforderungen zu stellen als beim Unterlassungsanspruch. Bei Verwirkung weiterer Ansprüche sei zumindest ein Bereicherungsausgleich zu gewähren¹⁰⁶.

Dass Schadenersatz- und Gewinnherausgabeansprüche anders als Unterlassungsansprüche der Verjährung unterstehen, spricht ebenfalls dafür, ihre Verwirkung nur in Extremfällen anzunehmen. Es entspricht ständiger Rechtsprechung, dass das Rechtsinstitut der Verjährung nicht durch die Verwirkung ausgehöhlt werden soll; das Zuwarten mit der Geltendmachung eines Anspruches innerhalb der Verjährungsfrist vermag deshalb die Verwirkung in aller Regel nicht zu begründen¹⁰⁷ (Siehe Grafik Seite 335).

V. Tatbestand der aus dem Verbot des Interessenmissbrauchs abgeleiteten Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung

Ein krasses Missverhältnis der Interessen von Berechtigtem und Verpflichtetem vermag nach Lehre und Rechtsprechung den Rechtsmissbrauch zu begründen, ohne dass weitere Voraussetzungen erfüllt

sic! 2009 S. 325, 335

sein müssen¹⁰⁸. Das Bundesgericht spricht im Zusammenhang mit dieser Fallgruppe von "Interessenmissbrauch"¹⁰⁹. Eine solche Interessenabwägung ist dem Privatrecht aber eigentlich fremd; auch Merz betont, dass eine Rechtsausübung, die nicht völlig nutzlos ist, nicht deswegen missbräuchlich wird, weil sie den anderen empfindlich trifft¹¹⁰.

Voraussetzungen der Verwirkung	
<p>Verbot widersprüchlichen Verhaltens</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitablauf seit <ol style="list-style-type: none"> a. tatsächlicher Kenntnis der Verletzung; oder b. fahrlässiger Unkenntnis der Verletzung. 2. Vertrauen des Verletzers in zukünftige Unterlassung der Rechtsausübung, setzt voraus <ol style="list-style-type: none"> a. Wissen um tatsächliche Kenntnis des Rechtsinhabers; oder b. Erkennbarkeit der Verletzung. 3. Wertvoller Besitzstand (bei Unterlassungsansprüchen) oder berechtigterweise fehlende Rückstellungen (bei finanziellen Ansprüchen). 	<p>Verbot des Interessenmissbrauchs</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. besonders langer Zeitablauf; 2. geringes Interesse des Berechtigten; 3. grosses Interesse des Verletzers; entweder <ol style="list-style-type: none"> a. besonders wertvoller Besitzstand (bei Unterlassungsansprüchen); oder b. drohender Konkurs (bei finanziellen Ansprüchen).

Tatbestandselemente der aus dem Verbot widersprüchlichen Verhaltens und dem Verbot des Interessenmissbrauchs abgeleiteten Verwirkung

Voraussetzungen der Verwirkung

¹⁰⁶ BGH, GRUR 2001, 323, 325, "Temperaturwächter".

¹⁰⁷ BGE 94 II 37, BGE 94 II 41; BGE 116 II 428, BGE 116 II 431; BGE 127 III 357, BGE 127 III 364: "Das Bundesgericht hat einen Untergang von Rechten wegen langen Zuwartens stets mit grosser Zurückhaltung und nur in Fällen angenommen, in denen die Rechtsausübung mit der früheren Untätigkeit in unvereinbarem Widerspruch stand. Dabei handelt es sich vorwiegend um Abwehr- und Unterlassungsansprüche im Bereich des Persönlichkeits-, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrechts, für die gerade keine gesetzlichen Verjährungs- oder Verwirkungsfristen vorgesehen sind (...)."

¹⁰⁸ Merz (Fn. 15), ZGB 2 N 371 ff.; H. Honsell, in: H. Honsell/N.P. Vogt/T. Geiser (Hg.), Zivilgesetzbuch I, 3. Aufl., Basel 2006, ZGB 2 N 41 und dort zitierte Rechtsprechung.

¹⁰⁹ BGE 117 II 575, BGE 117 II 579, "Iba/Iba.com".

¹¹⁰ Merz (Fn. 15), ZGB 2 N 372.

Es stellt sich daher leises Unbehagen ein, wenn das Bundesgericht und ihm folgend die Lehre unter Berufung auf "Interessenmissbrauch" postulieren, dass Verwirkung auch eintreten kann, wenn der Rechtsinhaber unverschuldet von der Verletzung seiner Rechte keine Kenntnis hatte¹¹¹. Die Fallgruppe des Interessenmissbrauchs, die von der Fallgruppe des Verbots widersprüchlichen Verhaltens klar unterschieden werden sollte¹¹², spielt im Patentrecht eine potenziell grössere Rolle als im Kennzeichenrecht. Wie erwähnt kann ein Zeichen kaum unbemerkbar gebraucht werden, jedoch kann eine Patentverletzung ohne Weiteres für den Rechtsinhaber nicht zu erkennen sein.

Die Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung bei unverschuldeter Unkenntnis des Berechtigten ist in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bisher immer *obiter dictum* geblieben¹¹³. In BGE 117 II 575 wies das Bundesgericht den Fall an die Vorinstanz zurück, ohne selber über das Vorliegen der Verwirkung zu entscheiden, ebenso in BGE 73 II 183, in dem, soweit ersichtlich, die schuldlose Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung erstmals höchstrichterlich anerkannt wurde. BGE 117 II 575 wurde bisher in 17 öffentlich zugänglichen Urteilen des Bundesgerichts zitiert, allerdings nur drei Mal für die Aussage, dass Verwirkung auch bei schuldloser Unkenntnis eintreten kann¹¹⁴. Das einzige Urteil, das die Verwirkung trotz schuldloser Unkenntnis des Rechtsinhabers bejaht hat, scheint jenes der Genfer Cour de Justice vom 29. März 1996 gewesen zu sein. Dieses Urteil wurde vom Bundesgericht mit anderer Begründung bestätigt; das Bundesgericht stellte fest, die Vorinstanz habe es unterlassen, sich zum Unterlassungsinteresse der Klägerin zu äussern, man könne die Frage jedoch offen lassen, da der Klägerin auf jeden Fall ein Verschulden an ihrer Unkenntnis vorzuwerfen sei¹¹⁵. Ob man daraus schliessen kann, die Figur der Verwirkung bei schuldloser Unkenntnis sei (im Kennzeichenrecht) praktisch bedeutungslos oder dass das Bundesgericht von ihr selber nicht restlos überzeugt sei, bleibe dahingestellt. In der neueren Lehre wird auf jeden Fall kritisiert, der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs setze immer ein

sic! 2009 S. 325, 336

Verschulden voraus; vorausgesetzt sei nicht Kenntnis der Wertung, die zum Rechtsmissbrauch führe, aber immerhin Kenntnis des Sachverhalts, der den Vorwurf begründet¹¹⁶. Genau an dieser Kenntnis fehlt es aber bei schuldloser Unkenntnis des Rechtsinhabers von der Verletzungshandlung.

1. Zeitablauf

Der Wegfall des Vorwurfs an den Berechtigten, er verhalte sich widersprüchlich, muss nach unstreitiger Auffassung durch die übrigen Voraussetzungen der Verwirkung kompensiert werden¹¹⁷. Entsprechend muss die Zeitdauer, während welcher der Verletzer unbehelligt in die Rechte des Berechtigten eingegriffen hat, deutlich länger sein als bei Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis des Berechtigten¹¹⁸. Wie lange die Zeitdauer sein muss, lässt sich auch hier nicht auf Jahr und Tag festlegen. Geht man

¹¹¹ BGE 117 II 575, BGE 117 II 579, "Iba/Iba.com"; Brauchbar (Fn. 1), 96 f. Die Verwirkung ohne Verschulden des Berechtigten wurde ursprünglich vom Reichsgericht entwickelt, siehe HGer Bern, ZBJV 1953, 406, 412, "ACME", sie entspricht bis heute herrschender deutscher Lehre, Steinke (Fn. 3), 34 f.

¹¹² Marbach (Fn. 62), 212.

¹¹³ Auch Schlosser (Fn. 1), 554, kennt keinen Fall, in dem die Verwirkung bei schuldloser Unkenntnis bejaht wurde.

¹¹⁴ Nämlich in BGer, sic! 1999, 132, 134, "Audi I"; BGer, sic! 2002, 860, 865, "Luzern.ch III"; BGer, sic! 2002, 766, 772, "Montana.ch II".

¹¹⁵ BGer, sic! 1999, 132, 134, "Audi I".

¹¹⁶ Honsell (Fn. 108), ZGB 2 N 79.

¹¹⁷ Marbach (Fn. 62), 212; Brauchbar (Fn. 1), 98; Schlosser (Fn. 1), 554; zum deutschen Recht Steinke (Fn. 3), 35.

¹¹⁸ Marbach (Fn. 62), 211, Fn. 88; David (Fn. 80), 76; Brauchbar (Fn. 1), 98.



aber davon aus, dass im Patentrecht bei Zuwarten während acht bis zehn Jahren nach tatsächlicher Kenntnis der Verletzung Verwirkung angenommen wird¹¹⁹, muss der Verletzer bei der schuldlosen Verwirkung deutlich über zehn Jahre unbehelligt in das fremde Recht eingegriffen haben, ehe man Verwirkung in Betracht ziehen kann.

2. Berechtigtes Vertrauen des Verletzers?

BGE 117 II 575 äussert sich nicht klar dazu, ob der Verletzer auch bei der Verwirkung aufgrund des Verbots des Interessenmissbrauchs nur dann zu schützen ist, wenn bei ihm das berechtigte Vertrauen entstanden ist, der Rechtsinhaber werde seine Rechte auch in Zukunft nicht durchsetzen. Dafür, dass berechtigtes Vertrauen des Verletzers auch bei der "schuldlosen" Verwirkung vorausgesetzt wird, spricht die Formulierung, dass dem schuldlosen Berechtigten die Preisgabe seiner Rechte zugunsten überwiegender Interessen erst zugemutet werden könne, "nachdem seine Untätigkeit lange genug gedauert hat, um beim Verletzer die berechtigte Überzeugung entstehen zu lassen, die Beeinträchtigung werde geduldet"¹²⁰.

Das Bundesgericht stützt die Verwirkung bei schuldloser Unkenntnis des Berechtigten ausschliesslich auf Merz¹²¹; Merz wiederum verweist auf BGE 73 II 183, 193, "Alps/Alpina", und der zitierte Entscheid begründet die Möglichkeit der Verwirkung bei schuldloser Unkenntnis der Verletzung mit einem Hinweis auf die Tendenz der deutschen Rechtsprechung, diese zu akzeptieren. Die deutsche Lehre rechtfertigt den Verzicht auf das Verschulden des Berechtigten damit, dass sich das Verbot des *venire contra factum proprium* aus der *exceptio doli* des Römischen Rechts entwickelt habe, bei welcher ebenfalls vom Vorsatz abgesehen wurde¹²². Alternativ wird argumentiert, die Verwirkung diene dem Schutz berechtigter Kontinuitätserwartungen der Gegenseite, daher könnten nur solche Umstände tatbestandliche Berücksichtigung finden, die das berechtigte Vertrauen der Gegenseite zu beeinträchtigen vermöchten. Ob der Berechtigte jedoch Kenntnis von seinem Recht habe oder nicht, bleibe dem Verletzer in aller Regel verborgen und wirke sich somit nicht auf die Ausbildung seiner Erwartungen aus¹²³. Erstere Begründung deutet darauf hin, dass das Vertrauen des Berechtigten irrelevant ist; Letztere, dass es massgeblich ist. Die Rechtsprechung begründet den Verzicht auf das Erfordernis des Verschuldens auf Seiten des Berechtigten nicht näher¹²⁴. Betont wird jedoch, dass derjenige, der sich selber unredlich verhalten hat, beispielsweise, indem er die Unkenntnis des Berechtigten durch Verheimlichen seiner Handlungen bewirkt hat, sich nicht auf die Verwirkung berufen kann¹²⁵.

Meines Erachtens vermögen die angeführten Begründungen für den Verzicht auf das Erfordernis der Kenntnis oder fahrlässigen Unkenntnis der Verletzungshandlungen nicht zu überzeugen. Lässt man - wie die einhellige Lehre und Rechtsprechung - fahrlässige Unkenntnis des Berechtigten genügen, so kann daraus, dass *Vorsatz* keine Voraussetzung für die *exceptio doli* ist, nichts zugunsten des vollständigen Verzichts auf das Verschulden abgeleitet werden.

119 CJ GE, SMI 1974, 106; BGer, sic! 2008, 820, 823, "Radiatoren".

120 BGE 117 II 575, BGE 117 II 579, "Iba/Iba.com".

121 Merz (Fn. 15), ZGB 2 N 536.

122 Steinke (Fn. 3), 34.

123 G. Teubner, in: R. Wassermann (Hg.), Alternativkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band II: Allgemeines Schuldrecht, Neuwied 1980, D-BGB 242 N 33.

124 RGer, RGZ 134, 38, 41, verweist einzig auf eine Lehrmeinung von J. Seligsohn, Gewerbbl. Rechtsschutz 1930, 93 f. (Verwirkung im Ergebnis bejaht, aber der Klägerin sei "bei ihrer angeblichen, höchst unwahrscheinlichen, Unkenntnis" "grobe Fahrlässigkeit" vorzuwerfen); BGHZ 25, 47, 52 verweist auf die Praxis des Reichsgerichts (Verwirkung verneint, da sich der Beklagte unredlich verhalten hatte). Auch in Deutschland wurde die Verwirkung, soweit ersichtlich, bei schuldloser Unkenntnis des Berechtigten noch nie bejaht.

125 BGHZ 25, 47, 52.



Dass die Kontinuitätserwartungen der Gegenseite nicht davon beeinflusst würden, ob der Berechtigte tatsächliche Kenntnis von der Verletzung habe, ist richtig. Die *Erkennbarkeit* der Verletzung ist aber entscheidend für das Vertrauen (zumindest wenn der Verletzer nicht positiv weiss, dass der Berechtigte die

sic! 2009 S. 325, 337

Verletzung kennt)¹²⁶. Wie das Bundesgericht ausführt, kann sich das Vertrauen des Verletzers in die zukünftige Unterlassung der Rechtsausübung erst bilden, wenn die Tätigkeit des Verletzers Protest erwarten liesse, dieser aber unterbleibt¹²⁷. Während die tatsächliche Kenntnis des Berechtigten als innere Tatsache dem Verletzer in der Regel verborgen bleiben wird, ist für ihn erkennbar, ob seine Tätigkeit für den Rechtsinhaber bei pflichtgemässer Sorgfalt zu entdecken wäre. Ist sie es nicht, kann der Verletzer auch nicht erwarten, der Berechtigte würde protestieren. Erkennbarkeit aus Sicht des Verletzers und fahrlässige Unkenntnis aus Sicht des Berechtigten sind zwei Seiten derselben Medaille.

Lässt man die Verwirkung auch bei schuldloser Unkenntnis des Berechtigten zu, so muss man daher konsequenterweise auch auf die Voraussetzung des berechtigten Vertrauens des Verletzers verzichten, denn dieses setzt Erkennbarkeit der Verletzungshandlung aus objektivierter Sicht des Verletzers voraus (siehe vorne, IV.2.a).

3. Interessenabwägung

Zentral ist bei der auf das Verbot des Interessenmissbrauchs gestützten Verwirkung die Abwägung der Interessen der beteiligten Parteien. Dabei darf nicht einseitig auf das grosse Interesse des Verletzers abgestellt werden, die Verletzungshandlungen fortzusetzen resp. seinen wertvollen Besitzstand nicht aufgeben zu müssen, sondern es ist immer auch das Interesse des Berechtigten an der Durchsetzung seiner Rechte zu berücksichtigen¹²⁸. Das Missverhältnis der Interessen muss ein besonders krasses sein, um die Verwirkung zu rechtfertigen¹²⁹. Es ist insbesondere vor der Gefahr zu warnen, die Verwirkung allein deshalb zu rechtfertigen, weil ein Verletzer unter grossem Arbeits- und Kapitaleinsatz in kurzer Zeit einen wertvollen Besitzstand aufgebaut hat¹³⁰. Dies würde einen Verletzer, der über entsprechende Mittel verfügt, ungerechtfertigt bevorzugen.

VI. Rechtsfolgen

1. Einwendung

Die missbräuchliche Geltendmachung eines Rechts verdient keinen Schutz durch die staatliche Gewalt; entsprechend ist der Rechtsmissbrauch von Amtes wegen zu beachten und ist eine Einwendung, keine Einrede¹³¹.

2. Verlust der Klagbarkeit

¹²⁶ Bei tatsächlicher Kenntnis des Berechtigten von der Verletzungshandlung, die dem Verletzer bekannt ist, erübrigt sich die Diskussion um Fahrlässigkeitsmassstab und Erkennbarkeit.

¹²⁷ BGE 117 II 575, BGE 117 II 583, "Iba/Iba.com".

¹²⁸ BGer, sic! 1999, 132, 134, "Audi I".

¹²⁹ Marbach (Fn. 62), 213; Schlosser (Fn. 1), 554, spricht von einem "déséquilibre choquant des intérêts".

¹³⁰ BGE 117 II 575, BGE 117 II 579, "Iba/Iba.com"; A.Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. II, Basel 1983, 758; Schlosser (Fn. 1), 554.

¹³¹ Troller (Fn. 130), 762; Pedrazzini (Fn. 4), 502; W. Stieger, Verjährung und Verwirkung im Immaterialgüterrecht, AJP 1993, 626, 631; Brauchbar (Fn. 1), 48 f.; Schlosser (Fn. 1), 566; a.M. Hilti (Fn. 62), 313; K. Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, T. 2, Basel 1996, 1077.



Rechtsfolge der Verwirkung ist der Verlust der Klagbarkeit des Rechts gegenüber einer bestimmten Person. Die Verwirkung führt also nicht zum Untergang des Rechts¹³². Die Verwirkung der Durchsetzbarkeit eines Rechts gegenüber einer bestimmten Person hindert den Rechtsinhaber auch nicht, aus dem gleichen Recht gegen einen Dritten vorzugehen¹³³. Die Verwirkung begründet kein eigenes subjektives Recht des Verletzers, und dieser kann seine erworbene Rechtsposition auch nicht an einen Dritten übertragen¹³⁴.

3. Beschränkung auf Teilrechte

Die Verwirkung ist für alle Teilrechte getrennt zu prüfen. Sind die Unterlassungsansprüche verwirkt, bedeutet dies nicht automatisch, dass auch Schadenersatz- oder Gewinnherausgabeansprüche verwirkt sind¹³⁵.

VII. BGer vom 10. Juni 2008, "Radiatoren"

1. Sachverhalt

Der Kläger war Inhaber eines Patents, welches am 21. Oktober 1985 angemeldet worden und dessen Schutzdauer am 20. Oktober 2005 abgelaufen war. Im Mai 2006 reichte der Kläger beim Obergericht Thurgau Klage auf Rechnungslegung und Schadenersatz resp. Gewinnherausgabe für den Zeitraum vom 30. April 1986 bis 20. Oktober 2005 ein.

Das Obergericht Thurgau stellte fest, dass der Kläger seit 1994 Kenntnis von der Patentverletzung durch die Beklagte gehabt habe, respektive zumindest bei pflichtgemässer Sorgfalt hätte haben können, da die Ähnlichkeiten der betreffenden Heizkörper mit seiner Erfindung aus einer Schweizer Patentschrift der Beklagten ersichtlich gewesen seien. Auch habe ihm die Beklagte bereits 1994 zwei Muster ihrer Heizkörper zur Untersuchung überlassen (E. 4.2). Nachdem der Kläger ursprünglich den Vorwurf der

sic! 2009 S. 325, 338

Patentverletzung erhoben hatte, habe er während der Zusammenarbeit mit der Beklagten nie mehr auf die angebliche Patentverletzung hingewiesen. Dass er sich von den Beteuerungen der Beklagten von weiteren Abklärungen habe abhalten lassen, sei nicht überzeugend. 2004 - als der Kläger nach eigener Auffassung offenbar ausreichend Anhaltspunkte für eine Klage hatte - habe er nicht mehr über die angebliche Verletzung gewusst als 1994.

2. Entscheidungsgründe

Das Bundesgericht verwirft die Kritik des Klägers an der Sachverhaltsfeststellung durch die Vorinstanz als blosser Kritik an der Beweiswürdigung. Es hält fest, die Vorinstanz habe die Voraussetzungen der Verwirkung zutreffend dargestellt (E. 3.1). Bei einem Zuwarten während zehn Jahren ab Kenntnis der Verletzung habe die Beklagte davon ausgehen dürfen, dass der Verletzer seine Vorwürfe nicht aufrechterhalte, zumal er mit ihr zur Verbesserung ihrer Produkte zusammengearbeitet habe (E. 3.2).

Zur Voraussetzung des wertvollen Besitzstands bemerkt das Bundesgericht, diese sei auch im Patentrecht zu fordern, auch wenn sie sich nicht ohne Weiteres vom Kennzeichenrecht auf andere Immaterialgüterrechte übertragen lasse. Der Verletzer müsse in guten Treuen Dispositionen getroffen haben, die nicht ohne Weiteres

¹³² Ständige Rechtsprechung, siehe BGE 130 III 113, BGE 130 III 123, "Montessori".

¹³³ Brauchbar (Fn. 1), 138.

¹³⁴ Brauchbar (Fn. 1), 142.

¹³⁵ HGer Aargau, sic! 2008, 707, 712, "SBB-Uhren III"; a.M. Brauchbar (Fn. 1), 101; Blumer (Fn. 67), 835; im deutschen Recht ist es herrschende Lehre und Rechtsprechung, dass die Voraussetzungen der Verwirkung für die Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche getrennt zu prüfen sind, siehe BGH, GRUR 2001, 323, 325, "Temperaturwächter"; Beier (Fn. 39), 566, 572.



rückgängig gemacht werden könnten. Derartige Dispositionen seien aber für die Produktion und den Absatz von Gütern regelmässig nötig. Dass Dispositionen getroffen worden seien, die sich nicht ohne Weiteres rückgängig machen liessen, dürfe daher bei der Verletzung von Patenten ohne gegenteilige Anhaltspunkte regelmässig angenommen werden, wenn die Verletzung über lange Zeit geduldet worden sei (E. 3.1).

3. Kritik

Der Kläger hatte, da die Schutzdauer seines Patents bereits abgelaufen war, nur noch Schadenersatz- und Gewinnherausgabeansprüche (sowie hilfsweise Rechnungslegungsansprüche) geltend gemacht. Wie vorne ausgeführt, wird ein wertvoller Besitzstand aber bei der Verwirkung von finanziellen Wiedergutmachungsansprüchen gerade nicht vorausgesetzt.

Weiter hält das Bundesgericht fest, man dürfe regelmässig annehmen, dass zur Produktion und zum Absatz von Gütern Dispositionen getroffen worden seien, die nicht leicht rückgängig zu machen seien. Damit schafft es die eben eingeführte Voraussetzung des wertvollen Besitzstandes im Patentrecht *de facto* wieder ab: wenn es gerichtsnotorisch ist, dass solche Dispositionen getroffen werden, wenn die Verletzung nur lange genug dauert, und der Verletzer den Besitzstand nicht beweisen muss, verliert er jede praktische Bedeutung; man könnte gradeso gut auf die Voraussetzung verzichten.

Richtigerweise können nur solche Dispositionen massgeblich sein, die gerade für die Herstellung und den Absatz patentverletzender Heizkörper getätigt wurden. Die beklagte Arbonia AG stellte bereits 1985, und stellt weiterhin, auch nicht patentverletzende Heizkörper her. Die Investitionen, die sie zur Produktion *dieser* Heizkörper getätigt hat, können nicht zum wertvollen Besitzstand zählen, denn diese Investitionen würden bei einem Verbot der Herstellung patentverletzender Heizkörper nicht wertlos (dass die Voraussetzung des wertvollen Besitzstands bei finanziellen Wiedergutmachungsansprüchen keinen Sinn ergibt, zeigt sich auch hier). Ob Investitionen spezifisch für die Herstellung patentverletzender Heizkörper in einem Ausmass getätigt wurden, das deren Aufgabe unzumutbar macht, darf aber meines Erachtens durchaus nicht einfach angenommen werden und wäre von der Beklagten zu beweisen.

Schliesslich fehlen auch jegliche Ausführungen dazu, ob die Beklagte im Zeitpunkt, als sie die Investitionen tätigte, bereits darauf vertrauen durfte, der Patentinhaber werde seine Ansprüche auch in Zukunft nicht geltend machen. Wie vorne erwähnt, sind nur Investitionen, die in diesem Vertrauen getätigt wurden, relevant. Wenn die Vermutung des Bundesgerichts dahingehend zu verstehen ist, dass alle vom Verletzer getätigten Dispositionen als Vertrauensinvestitionen zu gelten haben, begünstigt dies den Verletzer übermässig.

Was die Erwägungen der Vorinstanz angeht, die nur durch die Wiedergabe im Bundesgerichtsurteil zugänglich sind, scheint es zumindest zweifelhaft, dem Patentinhaber zu unterstellen, er habe die Verletzung durch Lektüre einer Patentschrift des Verletzers erkennen können. Erstens ergibt sich aus der Patentschrift nicht, ob die tatsächlich hergestellten Produkte der patentierten Lehre entsprechen, und zweitens scheint es mir unzumutbar, dem Patentinhaber die Obliegenheit aufzubürden, alle Patentschriften möglicher Verletzer daraufhin zu untersuchen, ob sie eine patentverletzende Vorrichtung oder ein patentverletzendes Verfahren offenbaren.

Zusammenfassung

Ein Anspruch ist verwirkt, wenn seine Durchsetzung im konkreten Fall gegen Treu und Glauben verstossen würde. Aus dem Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2 Abs. 2 ZGB abgeleitet, fällt die Verwirkung in die Untergruppen des Verbots widersprüchlichen Verhaltens oder des Verbots des Interessenmissbrauchs. Da nur der offenbare



Rechtsmissbrauch keinen Schutz findet, ist die Verwirkung nicht leichthin anzunehmen.

Die aus dem Verbot des venire contra factum proprium hergeleitete Verwirkung setzt voraus, dass der Rechtsinhaber in Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis von Verletzung und Verletzungshandlung mit der Rechtsausübung während längerer Zeit zuwartet, sodass sich beim Verletzer das Vertrauen bildet, die Rechtsausübung werde auch in Zukunft unterbleiben. Dieses Vertrauen kann sich beim Verletzer nur bilden, wenn er annehmen muss, seine Handlungen würden Protest auslösen, weil sie dem Berechtigten tatsächlich bekannt sind oder bekannt sein müssten. Die Verletzung muss mit anderen Worten aus der objektivierten Sicht des Verletzers für den Berechtigten erkennbar sein.

Im Vertrauen auf die zukünftige Unterlassung der Rechtsausübung muss der Verletzer weiter einen wertvollen Besitzstand geschaffen haben. Beim Begriff des wertvollen Besitzstandes unterscheidet sich die Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche von der Verwirkung kennzeichenrechtlicher Ansprüche. Während bei Letzteren jede günstige Stellung im Wettbewerb genügt, die auf den Gebrauch des verletzenden Kennzeichens zurückzuführen ist, bedarf es im Patentrecht spezifischer Investitionen, die bei einem Verbot der Herstellung oder des Absatzes des patentverletzenden Produkts nutzlos werden. Die unterschiedliche Umschreibung des wertvollen Besitzstandes ergibt sich daraus, dass der Wert des verletzenden Kennzeichens auch durch die Anstrengungen des Verletzers geschaffen wurde, während der Verletzer eines Innovationschutzrechts nur eine fremde Leistung ausbeutet.

Keine Voraussetzung ist der wertvolle Besitzstand für die Verwirkung finanzieller Wiedergutmachungsansprüche. Hier genügt es, wenn der Verletzer sich darauf eingerichtet hat und einrichten durfte, keine Zahlungen an den Gläubiger (mehr) leisten zu müssen. Dennoch ist die Verwirkung finanzieller Wiedergutmachungsansprüche nur sehr restriktiv zuzulassen, denn finanzielle Ansprüche, die der Verjährung unterstehen, verirken innerhalb der Verjährungsfrist in der Regel nicht.

Bei der auf das Verbot des Interessenmissbrauchs gestützten Verwirkung beschränken sich die Voraussetzungen auf den Zeitablauf seit Aufnahme der Verletzungshandlungen, das geringe Interesse des Berechtigten an einem Verbot und das grosse Interesse des Verletzers, die Verletzungshandlungen fortführen zu können. Lehre und Praxis sind sich einig, dass das Missverhältnis der Interessen ein besonders krasses sein muss, um die Verwirkung zu begründen. Ein veröffentlichtes Urteil, in dem die auf das Verbot des Interessenmissbrauchs gestützte Verwirkung relevant war, gibt es in der Schweiz bislang nicht. Ohnehin kann man sich fragen, ob eine solche Interessenabwägung im Privatrecht dogmatisch überzeugt.

Rechtsfolge der Verwirkung ist der Verlust der Klagbarkeit des Rechts gegenüber einer bestimmten Person. Die Verwirkung ist für alle Teilrechte (Unterlassungs- und finanzielle Wiedergutmachungsansprüche) getrennt zu prüfen.

In seinem Urteil "Radiatoren" vom 10. Juni 2008 hat das Bundesgericht die Voraussetzung des wertvollen Besitzstandes auf die Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche übertragen. Gleichzeitig aber hat es diese Voraussetzung de facto wieder abgeschafft, weil es von der Vermutung ausgeht, dass Dispositionen, die nicht ohne Weiteres rückgängig gemacht werden können, für die Produktion und den Absatz von Gütern regelmässig nötig sind. Auch übersieht das Bundesgericht, dass bei der Verwirkung finanzieller Wiedergutmachungsansprüche, um die es in dem Fall einzig ging, der wertvolle Besitzstand gar keine Voraussetzung der Verwirkung ist.

Résumé

Une prétention est périmée lorsque son exercice contreviendrait aux règles de la bonne foi dans le cas d'espèce. La péremption découle de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC); elle constitue un sous-groupe de l'interdiction des comportements contradictoires ou de l'interdiction de l'exercice abusif d'un droit en présence d'une disproportion des intérêts en présence. La péremption ne doit pas être facilement admise, car seul l'abus manifeste n'est pas protégé.



Lorsqu'elle découle de l'interdiction du "venire contra factum proprium", la péremption présuppose que le titulaire du droit, alors qu'il connaissait ou ignorait fautivement l'existence de la violation et l'identité de son auteur, tarde à faire valoir ses droits au point de susciter chez l'auteur de la violation la confiance que le titulaire ne fera pas non plus valoir ses droits à l'avenir. Cette confiance ne peut se former chez l'auteur de la violation que s'il devait supposer que ses actes déclenchaient une réaction de la part du titulaire parce qu'il en avait effectivement connaissance ou qu'il aurait dû en avoir connaissance. En d'autres termes, l'atteinte doit être reconnaissable - du point de vue objectif de l'auteur de la violation - pour l'ayant droit.

De plus, l'auteur de la violation, confiant dans le fait que le titulaire ne fera pas valoir ses droits à l'avenir, doit s'être créé une "situation acquise dont la valeur est considérable" (ein wertvoller Besitzstand). La péremption des prétentions découlant du droit des brevets se distingue de la péremption en droit des signes distinctifs en ce qui concerne la définition de cette "situation acquise". Tandis que pour les signes distinctifs, il suffit d'une position favorable dans la concurrence, qui repose sur l'utilisation illicite d'un signe, il est nécessaire, en droit des brevets, que des investissements spécifiques deviennent inutiles suite à l'interdiction

sic! 2009 S. 325, 340

de la production ou de la vente du produit contrefaisant. Cette différence résulte du fait que la valeur du signe distinctif illicite a aussi été créée par des efforts de l'auteur de la violation, tandis que le contrefacteur d'une invention brevetée exploite la prestation d'un tiers.

Pour les prétentions pécuniaires, l'existence d'une "situation acquise dont la valeur est considérable" (ein wertvoller Besitzstand) ne constitue pas une condition de la péremption: il suffit que l'auteur de la violation ait pris légitimement des dispositions dans le sens qu'il ne devait (plus) effectuer de paiements au créancier. Toutefois, la péremption des prétentions pécuniaires ne doit être admise que de manière très restrictive, car de telles prétentions - soumises à la prescription - ne se périment normalement pas durant le délai de prescription.

Lorsqu'elle découle de l'interdiction de l'exercice abusif d'un droit en présence d'une disproportion des intérêts en présence, les conditions de la péremption se limitent au temps écoulé depuis le début des actes illicites, au faible intérêt du titulaire à une interdiction et à l'importance de l'intérêt de l'auteur de la violation à pouvoir poursuivre ces actes illicites. La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à dire que la disproportion des intérêts doit être particulièrement crasse pour justifier la péremption. Il n'existe en Suisse à l'heure actuelle aucun jugement publié dans lequel la péremption reposait sur ce fondement. On peut du reste se demander si une telle pesée des intérêts peut se justifier en droit privé d'un point de vue dogmatique.

La conséquence juridique de la péremption est que le droit ne peut plus être exercé à l'encontre d'une certaine personne. La péremption doit être examinée séparément pour chaque action (actions en cessation du trouble et prétentions pécuniaires).

Dans son jugement "Radiatoren" du 10 juin 2008, le Tribunal fédéral a transposé en droit des brevets le critère de la "situation acquise dont la valeur est considérable" (wertvoller Besitzstand). Toutefois, il a de facto écarté l'application de cette condition, parce qu'il présume que la fabrication et la vente de produits nécessitent normalement des dispositions qui ne sont que difficilement réversibles. Le Tribunal fédéral méconnaît également que la péremption de prétentions pécuniaires - les seules en cause dans le cas d'espèce - ne suppose pas l'existence d'une "situation acquise dont la valeur est considérable".