Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.196/2002 /rnd

Urteil vom 7. Oktober 2002
I. Zivilabteilung

Bundesrichterinnen und Bundesrichter Walter, Präsident,
Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre,
Gerichtsschreiber Huguenin.

A._____ GmbH.
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,

gegen

1. B._____ AG,
2. C._____ SA,
3. D._____ Corporation,
Beklagte und Berufungsbeklagte, alle drei vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Hitz, Schweizerhofquai 2, Postfach 4839, 6002 Luzern.

Patentverletzung; IPRG; örtliche Zuständigkeit,

Berufung gegen den Beschluss des Kantonsgerichts des Kantons Zug, 3. Abteilung, vom 2. Mai 2002.

Sachverhalt:
A.
Die A._____ GmbH (Klägerin) reichte am 27. Oktober 2000 beim Kantonsgericht Zug Klage ein gegen die B._____ AG (Beklagte 1), die C._____ SA (Beklagte 2) und die D._____ Corporation (Beklagte 3). Die Klägerin stellte das Begehren, es sei den Beklagten zu verbieten, Testkassetten zur Abtrennung von Nicht-HDL- Lipoproteinen aus Blut, Testkassetten zur Bestimmung von HDL-Cholesterin im Blut und insbesondere die unter der Bezeichnung "D._____-L-D-X" vertriebenen Testkassetten TC- und HDL-Anzeige, TC-, HDL-und GLU-Anzeige, Lipid-Profil und Lipid-Profil plus Glucose in der Schweiz einzuführen und in der Schweiz oder von der Schweiz aus anzupreisen, feilzuhalten, zu verkaufen, auszuführen oder sonst wie in Verkehr zu bringen bzw. bei entsprechenden Handlungen mitzuwirken. Zur Begründung brachte die Klägerin im Wesentlichen vor, ihr Patent werde von den Beklagten verletzt, indem die Beklagte 3 die Testkassetten in den USA herstelle und über die in Belgien domizilierte Beklagte 2 und die im Kanton Zug ansässige Beklagte 1 in Verkehr bringe.
B.
Mit Beschluss vom 2. Mai 2002 hiess das Kantonsgericht des Kantons Zug die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit der Beklagten 3 gut und trat auf die Klage nicht ein, soweit sie sich gegen die Beklagte 3 richtet.
C.
Mit Berufung vom 5. Juni 2002 stellt die Klägerin den Antrag, es seien Dispositiv Ziffern 1 bis 3 des angefochtenen Beschlusses aufzuheben und die Sache sei zur Weiterführung des Verfahrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Klägerin hat den Beschluss des Kantonsgerichts auch mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten, auf welche das Bundesgericht mit Entscheid vom heutigen Tag nicht eingetreten ist.

Die Beklagte 3 schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Die Berufung ist gemäss Art. 48 OG in der Regel erst gegen die Endentscheide (BGE 127 III 474 E. 1a mit Hinweisen) der obern kantonalen Gerichte zulässig; gegen selbständige Vor- oder Zwischenentscheide dieser Instanzen steht die Berufung nach Art. 49 Abs. 1 OG offen, wenn sie die (bundesrechtliche) Zuständigkeit zum Gegenstand haben, sowie nach Art. 50 OG unter der Voraussetzung, dass sofort ein Endentscheid herbeigeführt und ein so bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart werden kann, dass die gesonderte Anrufung des Bundesgerichts gerechtfertigt erscheint.
1.1 Das Kantonsgericht hat die örtliche Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für die Beklagte 3 mit der Begründung verneint, aufgrund der Behauptungen der Klägerin liege keine Patentverletzung gemäss Art. 66 PatG (SR 232.14) in der Schweiz vor. Soweit sich die Klage gegen die beiden andern Beklagten richtet, steht dagegen die Zuständigkeit des Gerichts zur Beurteilung der Streitsache nicht in Frage; insofern bleibt das Verfahren hängig.

Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um ein Teilurteil, denn es ist nur über einen Teil der subjektiv gehäuften Klagen durch das Nichteintreten definitiv entschieden worden. Teilurteile sind nach der Praxis mit Berufung selbständig anfechtbar, wenn die davon erfassten Begehren zum Gegenstand eines gesonderten Prozesses hätten gemacht werden können, und deren Beurteilung für den Entscheid über die übrigen Begehren präjudiziell ist (BGE 124 III 406 E. 1a S. 409 mit Hinweisen). Diese Voraussetzungen sind jedoch für objektiv gehäufte Begehren aufgestellt worden; sie dienen insofern der Konkretisierung des Grundsatzes der Prozessökonomie, welcher der Regelung der Art. 49 und 50 OG zugrunde liegt. Für Teilurteile, mit denen subjektiv gehäufte Klagen gegen einzelne von mehreren Beklagten entschieden werden, sind diese Anforderungen nicht ohne weiteres angemessen. Das Bundesgericht hat hier in analoger Anwendung von Art. 50 OG die Zulässigkeit der Berufung bejaht, wenn der Umfang des Beweisverfahrens in erheblichem Mass davon abhängt, ob das Verfahren gegen alle oder nur einen Teil der Beklagten durchgeführt wird (BGE 107 II 349 E. 2 S. 353).
1.2 Die Klägerin behauptet, ihr Patent würde durch die von der Beklagten 3 im Ausland hergestellten und von den Beklagten in die Schweiz eingeführten und hier vertriebenen Testkassetten verletzt. Das in Aussicht stehende Beweisverfahren über allfällige patentverletzende Handlungen der Beklagten bezieht sich - sollte die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte entgegen der Annahme der Vorinstanz zu bejahen sein - auch auf die Beklagte 3. Mit deren Teilnahme am Verfahren können in diesem Fall zu erwartende Wiederholungen von Beweisaufnahmen vermieden werden. Es kann insofern mit dem Berufungsentscheid im Falle der Gutheissung ein so bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten für ein zusätzliches Beweisverfahren erspart werden, dass sich die Anhandnahme der Berufung rechtfertigt.
2.
Nach Art. 109 IPRG sind für Klagen betreffend Immaterialgüterrechte die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten, bei fehlendem Wohnsitz die Gerichte am Ort zuständig, wo der Schutz beansprucht wird (Abs. 1). Können mehrere Beklagte in der Schweiz belangt werden und stützen sich die Ansprüche im Wesentlichen auf die gleichen Tatsachen und Rechtsgründe, so kann bei jedem zuständigen Richter gegen alle geklagt werden; der zuerst angerufene Richter ist ausschliesslich zuständig (Abs. 2).
2.1 Mit dem Gerichtsstand des schweizerischen Schutzortes wird der Ort bezeichnet, wo der Eingriff in das Immaterialgüterrecht stattfindet (BGE 117 II 598 E. 3 S. 603). Davon ist die Vorinstanz grundsätzlich zutreffend ausgegangen. Die Klägerin beanstandet denn auch nicht, dass die Vorinstanz ihre Zuständigkeit angesichts fehlenden Sitzes der Beklagten 3 in der Schweiz davon abhängig gemacht hat, dass die Beklagte 3 in der Schweiz patentverletzende Handlungen im Sinne von Art. 66 PatG begangen haben soll. Sie hält dagegen dafür, Art. 109 IPRG sei im Ergebnis dadurch verletzt worden, dass die Vorinstanz den Tatbestand des Art. 66 lit. d PatG nicht als erfüllt angesehen habe. Soweit sie zunächst behauptet, die Vorinstanz habe im angefochtenen Urteil die Beurteilung der Zuständigkeit von der Begründetheit des eingeklagten Anspruchs abhängig gemacht, kann ihr nicht gefolgt werden. Die Vorinstanz hat zutreffend auf die blossen Sachbehauptungen der Klägerin abgestellt und ist danach zum Schluss gekommen, dass diese - wenn sie bewiesen wären - den Tatbestand des Art. 66 lit. d PatG nicht erfüllen würden. Die Vorinstanz hat damit bundesrechtskonform für die Frage ihrer Zuständigkeit geprüft, ob überhaupt die Verletzung eines
schweizerischen Schutzrechtes Prozessgegenstand ist (vgl. Vischer, in: Heini et.al IPRG-Kommentar, Zürich

1993, N. 7 zu Art. 109 IPRG) bzw. ein Handlungs- oder Erfolgsort für die behaupteten unerlaubten Handlungen in der Schweiz gegeben ist.
2.2 Nach Art. 66 PatG kann unter anderem zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt (lit. a) und wer zu diesen Handlungen anstiftet, bei ihnen mitwirkt, ihre Begehung begünstigt oder erleichtert (lit. d). Die widerrechtliche Benützung als unerlaubte Handlung kann nach schweizerischem Recht verfolgt werden, wenn der Erfolg in der Schweiz eingetreten ist. Dies ist insbesondere von Bedeutung für Anstifter, mittelbare Täter, Miturheber oder Gehilfen, welche in der Schweiz zivilrechtlich verfolgt werden können, sofern sie die Benützung in der Schweiz vom Ausland aus veranlasst oder gefördert haben (BGE 92 II 293 E. 4 S. 296 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 122 III 81 E. 5 S. 87; 100 II 237 E. 2 S. 239). Dabei werden Handlungen, aufgrund derer der Erfolg bloss droht, denjenigen gleichgestellt, die den Erfolg bereits haben eintreten lassen, wenn die klagende Partei dartut, dass am beanspruchten Schutzort eine Patentverletzung ernsthaft zu befürchten ist (BGE 117 II 598 E. 3). Die von der Beklagten 3 im Ausland hergestellten Testkassetten, welche nach Behauptung der Klägerin deren Patent verletzen sollen, sind nach dem angefochtenen Entscheid gemäss den Sachbehauptungen der
Klägerin nicht direkt von der Beklagten 3 in die Schweiz eingeführt worden. Die Vorinstanz hat vielmehr angenommen, die Beklagte 3 als Herstellerin der Testkassetten habe an der Einfuhr dieser Produkte in die Schweiz und daher auch an der angeblichen Verletzung des klägerischen Patentes in der Schweiz in keiner Weise ursächlich mitgewirkt.
2.3 Gemäss dem angefochtenen Entscheid hat die Beklagte 3 nach den Sachvorbringen der Klägerin die angeblich patentverletzenden und in die Schweiz eingeführten Produkte im Ausland hergestellt. Auch in Anbetracht des strengen Territorialitätsprinzips im Patentrecht ist nicht zu bestreiten, dass ohne Herstellung der angeblich patentverletzenden Testkassetten durch die Beklagte 3 im Ausland eine Patentverletzung im Sinne von Art. 66 PatG nicht denkbar wäre. Die Herstellung im Ausland genügt für sich allein nicht, damit eine Patentverletzung im Hoheitsgebiet der Schweiz bejaht werden kann. Dennoch beschränkt sich die allfällige Mitwirkung der Beklagten 3 an einer rechtswidrigen Handlung im Sinne von Art. 66 PatG entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht auf die reine Förderung der Einfuhr, wenn sie Herstellerin der angeblich patentverletzenden Produkte ist und daher - wenn auch im Ausland - materiell das Patent der Klägerin benützt. Trifft sie in diesem Falle Vorkehren, welche den Absatz dieser Produkte in der Schweiz erleichtern, ist vielmehr ihre Mitwirkung an der schliesslich in der Schweiz eingetretenen Verletzung zu bejahen. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Herstellerin im Ausland für ihre Produkte einem Dritten
vertraglich das Recht einräumt, diese Produkte (auch) in der Schweiz zu vertreiben. Dies trifft nach den Behauptungen der Klägerin, wie sie im angefochtenen Urteil wiedergegeben sind, insofern zu, als die Beklagte 3 der Beklagten 2 das (ausschliessliche) Recht zum Vertrieb der von ihr hergestellten Kassetten in Europa und damit auch in der Schweiz eingeräumt hat. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann insofern die Förderung des Vertriebs in der Schweiz nicht mit der Begründung verneint werden, es hätten auch andere Personen die Produkte der Beklagten 3 in die Schweiz einführen können. Mit der Einräumung des vertraglichen Rechtes, die von ihr hergestellten, angeblich patentverletzenden Produkte in der Schweiz zu vertreiben, hat die Beklagte 3 - stets nach den Sachvorbringen der Klägerin - vielmehr die Einfuhr dieser Produkte in das schweizerische Hoheitsgebiet gefördert und daher eine widerrechtliche Handlung im Sinne von Art. 66 PatG begangen. Dies begründet im Sinne von Art. 109 IPRG die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte. Soweit im Übrigen die Ausführungen der Vorinstanz im angefochtenen Urteil in dem Sinne zu verstehen sein sollten, dass sie ein direkt vorsätzliches Verhalten der Beklagten 3 verlangt, erscheint
zunächst zweifelhaft, ob für die örtliche Zuständigkeit am Schutzort nicht die (behauptete) objektive Verletzung des Immaterialgutes der Klägerin genügt. Jedenfalls könnte die Zuständigkeit nach Art. 109 IPRG nur verneint werden, wenn jedes Verschulden der Beklagten auszuschliessen wäre, so dass aus diesem Grunde der Tatbestand der behaupteten unerlaubten Handlung zum Vornherein nicht erfüllt sein könnte. Dies trifft vorliegend schon deshalb nicht zu, weil die Vorinstanz jedenfalls aus den Sachvorbringen der Klägerin selbst auf ein eventualvorsätzliches Handeln der Beklagten schliesst, wenn sie davon ausgeht, die Beklagte 3 habe mit einem Export in die Schweiz und insofern mit patentverletzenden Handlungen rechnen müssen, als sie der Beklagten 2 vertragliche Vertriebsrechte an ihren angeblich patentverletzenden Testkassetten für die Schweiz eingeräumt habe.
3.
Aus diesen Gründen ist die Berufung gutzuheissen und der angefochtene Entscheid aufzuheben. Die Vorinstanz

ist zur Beurteilung der Klage gegen die Beklagte 3 zuständig. Die Sache ist zur Weiterbehandlung in diesem Sinne an die Vorinstanz zurückzuweisen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Beklagten 3 aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OR). Diese hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1 und 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird gutgeheissen und der Beschluss des Kantonsgerichts des Kantons Zug vom 2. Mai 2002 wird aufgehoben. Es wird festgestellt, dass das Kantonsgericht Zug zur Beurteilung der Klage gegen die Beklagte 3 örtlich zuständig ist und die Sache wird zur Weiterbehandlung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.– wird der Beklagten 3 auferlegt.
3.
Die Beklagte 3 hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.– zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht des Kantons Zug, 3. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. Oktober 2002
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: