Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.40/2003 /rnd

Urteil vom 19. Mai 2003
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichter Walter, Bundesrichterinnen Klett,
Rottenberg Liatowitsch, Bundesrichter Favre
Gerichtsschreiber Widmer.

Parteien
X._____ SA,
A._____,
Kläger und Berufungskläger, beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti, Gotthardstrasse 53, Postfach 7028, 8023 Zürich,

gegen

Y._____ AG,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Hitz, Schweizerhofquai 2, Postfach 4839, 6002 Luzern.

Gegenstand
Patentabtretung; Schiedsklausel; IPRG,

Berufung gegen den Erledigungsentscheid des
Obergerichts des Kantons Luzern, I. Kammer,
vom 20. November 2002.

Sachverhalt:
A.
Die Z._____ AG mit Sitz in Belgien und die in Luzern domizilierte Y._____ AG schlossen am 29. April/25. Mai 1989 einen als S̈ecrecy Agreementb̈ezeichneten Vertrag ab, laut dem sie beabsichtigten, ein gemeinsames Forschungs- und Entwicklungsprogramm zur Erhöhung der Wärmedämmfähigkeit von Schaumkunststoffen durchzuführen und in dessen Verlauf vertrauliche Informationen auszutauschen. Weiter sah der Vertrag vor, dass eine Liefervereinbarung (s̈upply agreement)̈ abzuschliessen sei, falls das Programm zu einem positiven Resultat führe.

Der Vertrag enthält eine Schiedsklausel mit folgendem Wortlaut:
T̈he parties shall try in good faith to settle amicably any difference or dispute resulting from or with regard to this agreement.

Should they not succeed, the matter shall be settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules.

Such Arbitration shall take place in Lucerne in the English language.¨
B.
Am 29. November 2001 stellten die X._____ SA (Klägerin 1) als Rechtsnachfolgerin der Z._____ AG

und A._____ (Kläger 2), wohnhaft in Belgien, beim Obergericht des Kantons Luzern folgende Rechtsbegehren gegen die Y._____ AG (Beklagte):
1. Die Beklagte sei zu verpflichten, die folgenden Patentanmeldungen bzw. die daraus bis zum Urteilszeitpunkt resultierenden nationalen Patente an die Klägerin 1 abzutreten:
- die deutsche Prioritätsanmeldung DE 1
- die europäische Patentanmeldung Anmelde-Nr. 2 bzw. Publikations- Nr. EP 3
- die ungarische Patentanmeldung Anmelde-Nr. 4
- die polnische Patentanmeldung Anmelde-Nr. 5
- die tschechische Patentanmeldung Anmelde-Nr. 6
alle betreffend dieselbe Patentfamilie bzw. Erfindung, nämlich einen Polyolefin-Weichschaumstoff mit Wärmedämmungseigenschaften und Verfahren zu seiner Herstellung.
2. Eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, die Patentanmeldungen bzw. Patente gemäss Rechtsbegehren 1 teilweise abzutreten, und zwar bezüglich der Patentansprüche 1 bis 7 betreffend den Polyolefin-Weichschaumstoff mit Wärmedämmungseigenschaften.
3. Subeventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, die Klägerin 1 als Mitinhaberin der Patentanmeldungen bzw. Patente gemäss Rechtsbegehren 1 bei den dafür zuständigen Patentregisterbehörden eintragen zu lassen.
4. Die Beklagte sei zu verpflichten, den Kläger 2 im Rahmen der Patentanmeldungen als Erfinder, eventualiter als Miterfinder zu nennen.
.. ...¨
Das Obergericht trat auf die Klage mit Erledigungsentscheid vom 20. November 2002 mangels Zuständigkeit nicht ein, da der Streitgegenstand in den Anwendungsbereich der Schiedsklausel falle.
C.
Die Kläger beantragen mit eidgenössischer Berufung, diesen Entscheid des Obergerichts aufzuheben und das Obergericht anzuweisen, den Streitfall an die Hand zu nehmen. Eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an das Obergericht zurückzuweisen, zwecks Prüfung, ob das 1994 abgelaufene Secrecy Agreement eine Anspruchsgrundlage für eine durch die Schiedsklausel gedeckte Patentabtretungsklage für Patente bilden kann, die 1996/1997 angemeldet wurden. Subeventuell sei die Sache zwecks Aufteilung der Verfahren bezüglich der Klägerin 1 an ein Schiedsgericht und des Klägers 2 an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten sei.

Auf eine in gleicher Sache erhobene staatsrechtliche Beschwerde ist das Bundesgericht mit Urteil vom heutigen Tag nicht eingetreten.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Beim angefochtenen Erledigungsentscheid handelt es sich um einen selbständigen Entscheid eines oberen kantonalen Gerichts, mit dem es die Unzuständigkeitseinrede der Beklagten guthiess und auf die Klage nicht eintrat. Er ist wegen Verletzung bundesrechtlicher Zuständigkeitsvorschriften mit Berufung anfechtbar, unabhängig davon ob er als Endentscheid nach Art. 48 Abs. 1 OG (BGE 115 II 237 E. 1b; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II S. 11) oder als solcher über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 49 Abs. 1 OG (BGE 122 III 139 E. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Band II, N. 1.2 zu Art. 49 OG, S. 327 f.) betrachtet wird. In der Sache selbst machen die Kläger patentrechtliche Ansprüche geltend. Die Berufung ist daher ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig (Art. 76 PatG und Art. 45 lit. a OG).
2.
Die Vorinstanz lehnte ihre Zuständigkeit gestützt auf Art. 7 Abs. 1 IPRG ab, da die Parteien eine Schiedsvereinbarung getroffen hätten und die vorliegende Streitigkeit in deren Anwendungsbereich falle. Es ist unbestritten, dass Art. 7 Abs. 1 IPRG im vorliegenden Fall, in dem die Parteien über einen international gelagerten Sachverhalt streiten und in der angerufenen Schiedsklausel ein schweizerischer Schiedsort vereinbart wurde, grundsätzlich anwendbar ist (vgl. BGE 122 III 139 E. 2a; Berti, Basler Kommentar, N. 7 zu Art. 7 IPRG).
3.
Die Parteien haben für die Schiedsklausel keine Rechtswahl getroffen, jedoch das Secrecy Agreement dem schweizerischen Recht unterstellt. Auch für die Beurteilung der Gültigkeit und die Auslegung der Schiedsver-

einbarung ist somit schweizerisches Recht massgeblich (Art. 178 Abs. 2 IPRG; Poudret/Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, Zürich 2002, Rz. 295 ff., 300, 304).

Da die Schiedsklausel die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts mit Sitz in der Schweiz vorsieht und lediglich ihre Tragweite in persönlicher und sachlicher Hinsicht zu beurteilen ist, hat das angerufene staatliche Gericht seine Zuständigkeit auf entsprechende Einrede hin nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bereits zu verneinen, wenn eine summarische Prüfung der Schiedsvereinbarung nicht ergibt, dass sie hinfällig, unwirksam oder nicht erfüllbar ist (BGE 122 III 139 E. 2b; unveröffentl. Entscheid 4C.44/1996 vom 31. Oktober 1996, E. 6). Diese Rechtsprechung ist in der Lehre auf Kritik gestossen (Poudret/Besson, a.a.O., Rz. 502 S. 457 f.; Poudret, Litispendence entre l'arbitre et le juge: Quelle priorité?, in: Université de Lausanne [Hrsg.], Mélanges Jean-Pierre Sortais, Bruxelles 2002, S. 505 f., je mit weiteren Hinweisen). Ob dieser zu folgen ist, kann allerdings im vorliegenden Fall offen bleiben: Die Vorinstanz hat die Zuständigkeitsfrage einer vollen und nicht bloss summarischen Prüfung unterzogen, was vorliegend nicht beanstandet wird. Die Frage ist daher für den vorliegend zu fällenden Entscheid nicht von Bedeutung.

4.

Die Kläger bestreiten nicht, dass die im Secrecy Agreement enthaltene Schiedsabrede zwischen der Klägerin 1 und der Beklagten grundsätzlich gültig zustande gekommen ist. Sie bestreiten jedoch, dass der Kläger 2 in persönlicher Hinsicht an die Schiedsklausel gebunden sei, da er nicht zu den Parteien des Secrecy Agreements gehöre.

4.1 Es trifft zu, dass eine Schiedsklausel grundsätzlich nur die Parteien bindet, die sich vertraglich auf ein Schiedsverfahren geeinigt haben, sei es direkt oder mittelbar durch ihre Vertreter. Vorbehalten bleiben Fälle der Rechtsnachfolge, der nachträglichen Genehmigung der Schiedsklausel oder des Durchgriffs durch den Schleier der juristischen Person bei missbräuchlicher Bestreitung der Klausel (vgl. Poudret/Besson, a.a.O., Rz. 260; Wenger, Basler Kommentar, N. 63 ff. zu Art. 178 IPRG; Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, Kommentar, 6. Aufl., München 2000, S. 70 ff., 471; für die Einzelrechtsnachfolge vgl. unveröffentl. Urteil 4P.126/2001 vom 18. Dezember 2001, E. 2e/bb). Das schweizerische Recht verlangt zum Schutz der Parteien als Gültigkeitsform, dass die Einigung schriftlich oder in einer Form der Übermittlung erfolgt ist, die den Nachweis der Vereinbarung durch Text ermöglicht (Art. 178 Abs. 1 IPRG; vgl. Wenger, a.a.O., N. 7 zu Art. 178 IPRG). Eine Schiedsvereinbarung kann nach dem Gesagten auf der einen Seite auch Personen binden, die sie nicht unterschrieben haben (vgl. BGE 128 III 50 E. 1c; 120 II 155 E. 3b/bb S. 163, mit Hinweisen). Auf der anderen Seite wird nicht verpflichtet, wer die Vereinbarung bloss im Namen
eines Dritten unterzeichnet.

4.2 Das Secrecy Agreement mit der darin enthaltenen Schiedsvereinbarung wurde für die nmc-kenmore bzw. ihre Rechtsnachfolgerin, die Klägerin 1, seitens des Klägers 2 unterzeichnet. Dem angefochtenen Entscheid ist indessen nicht zu entnehmen und es ist nicht zu sehen, dass er auch im eigenen Namen unterschrieb. Grundsätzlich kann sich die Beklagte ihm gegenüber daher nicht auf die Schiedsklausel berufen.

Der vorliegende Fall weist allerdings insoweit eine Besonderheit auf, als auf der Klägerseite eine freiwillige Streitgenossenschaft vorliegt. Die Kläger leiten ihre Ansprüche im Wesentlichen aus dem gleichen behaupteten Sachverhalt ab, nämlich der seitens der Klägerin 1 im Rahmen der vertraglichen Zusammenarbeit erfolgten Mitteilung der Erfinderidee des Klägers 2 an die Beklagte. Die gesamten vor Obergericht gestellten Rechtsbegehren - Abtretung oder Teilabtretung des Patents sowie Verpflichtung zur Erfindernennung - wurden von den Klägern gemeinsam erhoben. Sie haben sich dabei nicht mit der Frage ihrer Aktivlegitimation bezüglich der geltend gemachten Ansprüche befasst, obwohl jedenfalls nicht ohne weiteres ersichtlich ist, inwiefern der Kläger 2 zur Klage auf Patentabtretung und die Klägerin zur Klage auf Erfindernennung aktivlegitimiert sein soll. Eine Aufteilung in eine Klage auf Abtretung des Patents, die nur an die Klägerin 1 verlangt wurde, und in eine Klage auf Erfindernennung, die nur betreffend des Klägers 2 begehrt wurde, haben die Kläger weder im Rechtsbegehren noch in der Begründung ihrer Klage vorgenommen. Beide Streitgenossen haben vielmehr gemeinsam auf alles geklagt und damit dokumentiert, dass sie eine
gemeinsame Beurteilung der Ansprüche anstrebten und einen Gerichtsstand des Sachzusammenhangs begründen wollten. Eine gemeinsame Beurteilung aller Ansprüche in einem Verfahren erscheint denn auch in zweifacher Hinsicht als sinnvoll. Zum einen sprechen Gründe der Prozessökonomie dafür. - Diesen Gesichtspunkt heben die Kläger im Berufungsverfahren selber hervor. Zum anderen wird damit ausgeschlossen, dass in verschie-

denen Verfahren widersprüchliche Entscheide ergehen. Die Vorinstanz durfte daher das prozessuale Verhalten der Kläger nach Treu und Glauben (BGE 115 Ia 107 E. 2b; 105 II 149 E. 2a; 101 Ia 39 E. 3; 82 II 173 E. 1 S. 178) dahingehend verstehen, dass sie eine gemeinsame Beurteilung aller Ansprüche wollten. Das den Kläger 2 betreffende Begehren auf Erfindernennung erscheint in der Klageschrift im Verhältnis zum geltend gemachten Patentabtretungsanspruch als blosses Anhängsel. Die Vorinstanz hat daher kein Bundesrecht verletzt, indem sie davon ausging, der Kläger 2 hätte sich den prozessualen Schritten der Klägerin 1 angeschlossen und würde sich der Schiedsklausel im Interesse einer gemeinsamen Beurteilung unterziehen, soweit diese - was die Kläger im kantonalen Verfahren zwar bestritten, zumindest aber in Betracht gezogen
haben - in sachlicher Hinsicht auf die Streitigkeit anwendbar ist.

5.
Die Kläger machen insoweit geltend, die Vorinstanz habe die schiedsgerichtliche Zuständigkeit in sachlicher Hinsicht zu Unrecht bejaht, da sich die geltend gemachten Ansprüche nicht aus dem Secrecy Agreement, sondern einzig aus dem Patentgesetz (Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 PatG sowie Art. 5 in Verbindung mit Art. 74 Ziff. 6 PatG) ergäben. Ob die erhobenen Ansprüche von der Schiedsklausel materiell erfasst werden, ist durch Auslegung zu prüfen.
5.1 Die Vorinstanz hat keinen übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen festgestellt, wie er für die Auslegung der Schiedsklausel in erster Linie massgebend wäre (Art. 18 OR), und ein solcher wird auch nicht behauptet. Damit ist das Vertrauensprinzip anzuwenden, nach dem zur Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens die Willenserklärungen der Parteien so auszulegen sind, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 127 III 248 E. 3f S. 255; 126 III 119 E. 2a S. 120, je mit Hinweisen). Das Bundesgericht überprüft diese objektivierte Auslegung von Willenserklärungen im Berufungsverfahren als Rechtsfrage (BGE 127 III 248 E. 3a S. 253 mit Hinweisen), wobei es an Feststellungen des kantonalen Richters über die äusseren Umstände sowie das Wissen und Wollen der Beteiligten grundsätzlich gebunden ist (Art. 63 Abs. 2 OG; BGE 125 III 435 E. 2a/aa S. 436; 123 III 165 E. 3a S. 168; 121 III 414 E. 2a S. 418 mit Hinweisen).
5.2 Die Vorinstanz erwog, der Schiedsklausel unterlägen nach ihrem Wortlaut alle Differenzen oder Streitigkeiten, die sich aus dem Secrecy Agreement ergäben oder sich auf diese Vereinbarung bezögen. Das Secrecy Agreement beschränke sich entgegen seinem Titel nicht in einer Regelung über die vertrauliche Behandlung von Informationen, sondern sei ein eigentlicher Rahmenvertrag über das Forschungs- und Entwicklungsprogramm und bei erfolgreichem Abschluss über den Vertrieb des neu entwickelten Produkts. Wenn die Parteien in einem Rahmenvertrag über ein gemeinsames Projekt für alle Arten von Streitigkeit die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts vorsähen, erscheine es als sachgerecht, dass diese Regelung nicht nur gerade für die Bestimmungen des Rahmenvertrages selber, sondern für die gesamten sich daraus ergebenden Rechtsbeziehungen der Parteien gelte. Nach dem mutmasslichen Parteiwillen sei die Schiedsklausel daher umfassend für alle in irgendeiner Weise aus dem gemeinsamen Projekt erwachsenen Streitigkeiten und ohne zeitliche Beschränkung vereinbart worden. Die Kläger würden ihre Patentabtretungsklage im Wesentlichen damit begründen, dass das Patent der Klägerin 1 zustehe, weil die von der Beklagten angemeldete Erfindung auf einer
Erfinderidee des Klägers 2 beruhe, der bei der Klägerin 1 als Mitarbeiter beschäftigt war, und dass die Idee der Beklagten im Projektverlauf von der Klägerin 1 mitgeteilt worden sei. Der Streit um das Recht am Patent stelle daher eine aus dem gemeinsamen Projekt erwachsene Streitigkeit dar, die unter die Schiedsklausel falle.
5.3 Die Kläger bringen vor, die Vorinstanz habe in grundsätzlicher Hinsicht zu Unrecht nicht berücksichtigt, dass eine Schiedsklausel in Zweifelsfällen restriktiv auszulegen sei, da sie den Verzicht auf den staatlichen Rechtsschutz bedeute. Dem kann nicht gefolgt werden. Es trifft zwar zu, dass im Streitfall nicht leichthin angenommen werden darf, dass eine Schiedsabrede getroffen worden ist. Steht jedoch wie hier das grundsätzliche Vorliegen einer Schiedsabrede fest, so besteht kein Anlass zu einer besonders restriktiven Auslegung; diesfalls ist im Gegenteil davon auszugehen, dass die Parteien eine umfassende Zuständigkeit des Schiedsgerichts wünschten, wenn sie eine Schiedsabrede getroffen haben (BGE 116 Ia 56 E. 3b mit Hinweisen; vgl. auch Wenger, Basler Kommentar, N. 33 zu Art. 178 IPRG; Poudret/Besson, a.a.O., Rz. 304 S. 279).
5.4 Die Kläger machen sodann geltend, dass sich das hier streitige Recht auf das Patent nicht aus dem Secrecy Agreement ergebe, sondern aus der Erfindereigenschaft. Die Vorinstanz habe verkannt, dass das Secrecy Agreement vorweg zeitlich auf ein Jahr beschränkt und die darüber hinaus wirkenden Vertraulichkeitspflichten auf höchstens fünf Jahre festgelegt worden seien. Zudem seien die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen

nach Art. 64 OG dahingehend zu ergänzen, dass die Zusammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen Projekts schon nach einem Jahr abgebrochen worden sei. Die Patentanmeldungen seien unerlaubte Handlungen, die Jahre später erfolgt seien. Anspruchsgrundlage für die Patentabtretungsklage sei demnach einzig und allein das Patentgesetz. Die Auslegung der Vorinstanz, wonach die Schiedsklausel auf sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien und ohne zeitliche Begrenzung gelten solle, hätte zur Folge, dass die Parteien bezüglich der von der Beklagten zum Patent angemeldeten Technologie nicht nur bei der Frage des Rechts auf das Patent, sondern auch bei der Frage der Patentgültigkeit oder -verletzung auf Jahrzehnte hinaus an die Schiedsabrede gebunden wären, obschon sie längst nichts mehr miteinander gemein hätten. Ein solcher
Wille dürfe den Parteien nicht unterstellt werden.

Diese Vorbringen sind unbegründet, soweit sie in den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz überhaupt eine Stütze finden und damit zu hören sind (Art. 63 Abs. 2 OG; BGE 127 III 248 E. 2c; 115 II 484 E. 2a S. 485 f., je mit Hinweis). Nach den von der Vorinstanz zitierten Stellen der Klageschrift wurde die von der Beklagten zum Patenteintrag angemeldete Erfindung aufgrund einer Idee bzw. von Informationen gemacht, zu denen die Beklagte im Rahmen der vertraglichen Zusammenarbeit zwischen der Klägerin 1 und der Beklagten Zugang erhielt. Der Streit darüber, ob die Kläger aufgrund dieses behaupteten Umstandes gegenüber der Beklagten ein besseres Recht auf die Erfindung haben, steht somit klarerweise mit dem Secrecy Agreement im Zusammenhang und fällt daher in den Anwendungsbereich der darin enthaltenen Schiedsklausel. Der Zusammenhang mit dem Secrecy Agreement fällt nicht dahin, weil die Kläger ihre Ansprüche auch auf das Patentgesetz stützen. Ebenso wenig ist es erheblich, ob das Secrecy Agreement überhaupt oder einzelne Verpflichtungen daraus befristet waren und ob die Zusammenarbeit bereits beendet war, als die Beklagte die Erfindung vollendete und die streitbetroffenen Patente zur Eintragung anmeldete. Eine
Sachverhaltsergänzung hinsichtlich des Zeitpunkts der Beendigung der Zusammenarbeit ist demnach nicht erforderlich (BGE 115 II 484 E. 2a S. 486). Entscheidend ist allein, dass die Klägerin 1 ihren Anspruch mit einem Vorgang begründet, der sich im Rahmen der vertraglichen Zusammenarbeit ereignete. Es widerspräche jeder Vernunft, die Zuständigkeit des Schiedsgerichts für einen mit dem Secrecy Agreement im Zusammenhang stehenden Anspruch lediglich mit einer zeitlichen Beschränkung vorzusehen. Würde die Zuständigkeit des Schiedsgerichts vom Zeitpunkt der Beendigung der Zusammenarbeit oder der Anmeldung der Erfindung zum Patenteintrag abhängig gemacht, könnte sie sich aufgrund des Parteiverhaltens ändern, was offensichtlich nicht der Sinn einer Schiedsklausel sein kann. Die entsprechenden Rügen der Kläger erweisen sich als unbegründet.
6.
Die Berufung ist demnach abzuweisen. Diesem Verfahrensausgang entsprechend ist die Gerichtsgebühr den Klägern unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 und 7 OG). Sie haben die Beklagte überdies für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 2 und 5 OG). Gebühr und Parteientschädigung sind nach dem Streitwert zu bemessen, der mit der Vorinstanz auf Fr. 150'000.– zu schätzen ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.– wird den Klägern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Die Kläger haben die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit mit Fr. 5'000.– zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Luzern, I. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. Mai 2003
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: