Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.370/2002 /rnd

Urteil vom 21. Februar 2003
I. Zivilabteilung

Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Nyffeler, Favre,
Gerichtsschreiberin Boutellier.

X._____ AG,
Beklagte und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Hansjörg Kistler, Promenade 132 A, 7260 Davos Dorf,

gegen

Y._____ SpA,
Klägerin und Berufungsbeklagte, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Michael Ritscher und Dr. Markus Fiechter, Forchstrasse 452, Postfach 832, 8029 Zürich.

Patentrecht; Feststellung der Nichtverletzung; Zuständigkeit,

Berufung gegen das Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden, Zivilkammer, vom 9. April 2002.

Sachverhalt:
A.
A.a Die X._____ AG (Beklagte) ist Inhaberin des Europäischen Patents . Dieses Patent betrifft eine wärmehärtbare Pulverbeschichtungszusammensetzung, die zusammen mit einem geeigneten Polyester der Herstellung von Pulverlacken dient und unter der Bezeichnung A._____ auf den Markt gelangt. Das Patent ist in Belgien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, den Niederlanden, Schweden und Spanien geschützt, nicht aber in der Schweiz.
A.b Die Y._____ SpA (Klägerin) ist eine italienische Aktiengesellschaft. Sie befasst sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Chemikalien. Zu ihren Produkten gehören unter anderen die beiden Härter B._____ H und B._____ S.
A.c Die X._____ AG ist der Ansicht, die B._____-Produkte der Y._____ SpA verletzten ihr Patent. Mit Schreiben vom 27. Januar 2000 verwarnte sie die Klägerin. Diese bestritt in ihrer Antwort vom 15. Februar 2000, dass sie in irgendeiner Weise in die Rechte der Beklagten eingreife. Die X._____ AG beharrte mit Schreiben vom 19. Juni 2000 auf ihrem Standpunkt und verlangte von der Y._____ SpA eine Unterlassungserklärung mit der Androhung, dass sie andernfalls in Deutschland rechtliche Schritte einleiten werde; sie legte ihrem Schreiben den Entwurf einer Klageschrift an das Landgericht Düsseldorf bei. Nachdem es den Parteien anlässlich einer Besprechung vom 9. August 2000 nicht gelungen war eine Einigung zu finden, forderte die X._____ AG die Y._____ SpA mit Schreiben vom 23. August 2000 erneut auf, die bereits in ihrem Besitz befindliche Unterlassungserklärung zu unterzeichnen.
B.
Am 7. September 2000 reichte die Y._____ SpA beim Kantonsgericht von Graubünden Klage gegen die X._____ AG ein mit folgenden Rechtsbegehren:
1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin keine Rechte aus dem belgischen, deutschen, spanischen, französischen, britischen, niederländischen und/oder schwedischen Teil des Europäischen Patents verletzt, namentlich dass

a) die Produkte B._____ H und B._____ S der Klägerin, die als wesentliche Komponente eine Verbindung der folgenden Strukturformel aufweisen (es folgt die entsprechende chemische Formel), keine ß-Hydroxyalkylamide im Sinne der Ansprüche dieses Patents sind;
b) das Anbieten und Liefern der Produkte B._____ H und B._____ S der Klägerin im Zusammenhang mit carboxydhaltigen Polyestern in die oben genannten Länder keine mittelbare Verletzung der Ansprüche dieses Patents darstellt;
c) das Anbieten und Liefern der Produkte B._____ H und B._____ S der Klägerin in die oben genannten Länder keine mittelbare Verletzung der Ansprüche dieses Patents darstellt:
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten.

Ferner stellen wir den prozessualen Antrag:

Das vorliegende Verfahren sei vorerst zu sistieren, bis über die Nichtigkeitsklage der Klägerin gegen den deutschen Teil des Patents rechtskräftig entschieden worden ist.¨
C.
Bereits am 6. September 2000 hatte die Y._____ SpA beim Tribunale Civile in Milano gegen die X._____ AG eine Klage auf Nichtigerklärung des italienischen Teils des europäischen Patents sowie auf Feststellung dessen Nichtverletzung anhängig gemacht.

Am 7. September 2000 gelangte die Y._____ SpA überdies an das Bundespatentgericht München, vor welchem sie gegen die X._____ AG Nichtigkeitsklage gegen das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent erhob.

Am 15. September 2000 reichte die X._____ AG ihrerseits beim Landgericht Düsseldorf gegen die Y._____ SpA Verletzungsklage betreffend den deutschen Teil des europäischen Patents ein. Mit Beschluss vom 15. November 2000 setzte das Landgericht Düsseldorf diese Streitsache vorläufig aus.
D.
Das Kantonsgericht von Graubünden beschränkte mit Verfügung vom 5. November 2001 das Verfahren auf die Prozessvoraussetzungen, insbesondere die internationale, die örtliche und die sachliche Zuständigkeit, sowie die Frage des Rechtsschutzinteresses der Klägerin an der Beurteilung der eingeklagten Ansprüche und erliess am 9. April 2002 (schriftlich mitgeteilt am 23. Oktober 2002) folgenden Entscheid:
1. Auf die Klage wird eingetreten.
1. Neue prozessleitende Verfügungen erfolgen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils.¨
Zur Begründung führte das Gericht im Wesentlichen aus, dass die vorliegende Streitsache in den Anwendungsbereich des Lugano Übereinkommens (LugÜ; SR 0.275.11) falle, jedoch keine Bestandesklage im Sinne von Art. 16 Ziff. 4 LugÜ sei. Folglich stehe nichts entgegen, die negative Feststellungsklage nach der allgemeinen Zuständigkeitsvorschrift von Art. 2 Abs. 1 LugÜ vor den Gerichten des Sitzstaates der Beklagten zuzulassen, zumal es den schweizerischen Gerichten nicht verwehrt sei, die Verletzung ausländischer Schutzrechte zu beurteilen. Das Kantonsgericht erklärte sich gemäss Art. 20 ZPO/GR für die vorliegende Klage zuständig. Es kam sodann zum Schluss, die Klägerin habe ein schutzwürdiges Interesse an der begehrten gerichtlichen Feststellung.
E.
Mit Berufung vom 25. November 2002 stellt die X._____ AG den Antrag, das Urteil des Kantonsgerichts Graubünden vom 9. April 2002, mitgeteilt am 23. Oktober 2002, sei aufzuheben (Ziffer 1) und es sei auf die negative Feststellungsklage nicht einzutreten (Ziffer 2), eventuell sei das Verfahren nach Art. 21 Abs. 1 LugÜ aufgrund fehlender Rechtshängigkeit auszusetzen (Ziffer 3). Sie rügt, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Feststellungsinteresse der Klägerin bejaht und den Rechtsmissbrauch in deren Vorgehen verneint. Als Verletzung von Art. 21 LugÜ rügt sie im Eventualstandpunkt, dass die Vorinstanz die prioritäre Rechtshängigkeit ihrer Klage vor Landgericht Düsseldorf nicht festgestellt habe.

Die Klägerin beantragt in der Antwort die Abweisung der Berufung, soweit darauf überhaupt eingetreten werden könne.
F.

Mit Urteil vom heutigen Tag wurde die von der Beklagten ebenfalls eingereichte staatsrechtliche Beschwerde teilweise gutgeheissen und der angefochtene Entscheid insoweit aufgehoben, als das Kantonsgericht von Graubünden auf die negative Feststellungsklage betreffend den deutschen Teil des europäischen Patents der Beklagten eingetreten ist.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Nach teilweiser Gutheissung der staatsrechtlichen Beschwerde ist das Anfechtungsobjekt der Berufung soweit entfallen, wie der angefochtene Entscheid aufgehoben worden ist. Die Berufung ist somit als gegenstandslos abzuschreiben, soweit sie sich gegen das Eintreten auf die Klage betreffend die Feststellung der Nicht-Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents richtet. Damit wird auch der Eventualantrag der Beklagten in Ziffer 3 ihrer Rechtsbegehren gegenstandslos, setzt doch Art. 21 LugÜ voraus, dass Klagen wegen desselben Anspruchs bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten anhängig gemacht werden. Im angefochtenen Urteil wird nicht festgestellt, dass die Beklagte abgesehen von ihrer Eingabe an das Landgericht Düsseldorf weitere Klagen anhängig gemacht hätte. Nachdem im Übrigen die staatsrechtliche Beschwerde als unbegründet abgewiesen worden ist, steht der Behandlung der Berufung gemäss Art. 57 Abs. 5 OG nichts entgegen.
2.
Die Beklagte stellt den Antrag, auf die Begehren sei nicht einzutreten, mit denen die Klägerin die Feststellung beantragt, dass sie keine Rechte aus dem belgischen, spanischen, französischen, britischen, niederländischen und schwedischen Teil des europäischen Patents der Beklagten verletze.
2.1 Die Vorinstanz hat zutreffend dargelegt, dass zwischen der in Italien ansässigen Klägerin und der in der Schweiz domizilierten Beklagten eine internationale Streitsache vorliegt, auf welche das Lugano Übereinkommen anwendbar ist. Sie hat weiter ausgeführt, dass die zwingende Zuständigkeit des Art. 16 Ziff. 4 LugÜ vorliegend keine Anwendung findet, da weder die Eintragung noch die Gültigkeit des Patents der Beklagten streitig ist, sondern allein die negative Feststellung der Verletzung zur Beurteilung steht (vgl. BGE 117 II 598 E. 2c mit Hinweisen; vgl. dazu auch Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7. Aufl., Heidelberg 2002, N. 50, 51 und 55 zum entsprechenden Art. 22 EuGVO; Mäder, Die Anwendung des Lugano Übereinkommens im gewerblichen Rechtsschutz, Bern 1999, S. 106 ff.). Es besteht kein Anlass darauf zurückzukommen. Die Beklagte stellt auch nicht mehr in Frage, dass die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ zur Beurteilung der vorliegenden Klage zuständig sind, unbesehen davon, dass ausschliesslich die Verletzung ausländischer Schutzrechte im Streite liegt (vgl. Mäder, a.a.O., S. 111; Gehri, Wirtschaftsrechtliche Zuständigkeiten im internationalen Zivilprozessrecht der Schweiz,
Zürich 2002, S. 56; Vischer, in: Heini et al. [Hrsg.], IPRG Kommentar, Zürich 1993, N. 4 zu Art. 109 IPRG). Die Beklagte rügt lediglich, die Vorinstanz habe das Feststellungsinteresse der Klägerin zu Unrecht bejaht bzw. verkannt, dass ein rechtsmissbräuchliches forum running vorliege.
2.2 Unter welchen Voraussetzungen die gerichtliche Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens bundesrechtlicher Ansprüche verlangt werden kann, ist eine Frage des Bundesrechts, da das materielle Recht auch den für seine Durchsetzung erforderlichen Rechtsschutz garantiert (BGE 123 III 414 E. 7b S. 429; 110 II 352 E. 1b, je mit Hinweisen). Soweit materiell kein bundesrechtlicher Anspruch streitig ist, ist grundsätzlich auch der Feststellungsanspruch nicht bundesrechtlicher Natur und aus diesem Grunde im Rahmen der Berufung nicht überprüfbar (Art. 43 OG). Dies gilt insbesondere für ausländische materiell-rechtliche Ansprüche, welche gemäss Art. 43a OG der Kognition des Bundesgerichts im Berufungsverfahren entzogen sind (BGE 126 III 492 E. 3a; 119 II 177 E. 3e, je mit Hinweisen). Soweit sich vorliegend daher ein Feststellungsinteresse über die (nicht-bestehende) Verletzung der belgischen, spanischen, französischen, britischen, niederländischen und schwedischen Patentansprüche der Beklagten aus dem materiellen ausländischen Recht ergibt, kann die angefochtene Entscheidung im Berufungsverfahren nicht geprüft werden.
2.3 Negative Feststellungsklagen betreffen denselben Anspruch wie entsprechende Verletzungsklagen, wenn sie dieselbe Grundlage und denselben Gegenstand haben (BGE 123 III 414 E. 5; 125 III 346 E. 4b S. 349; vgl. auch BGE 128 III 284 E. 3b/bb S. 287, je mit Hinweisen). Für denselben Gegenstand erweitert sich daher die Wahl möglicher Gerichtsstände, soweit Klagen auf negative Feststellung zulässig sind. Wird diese Möglichkeit missbraucht, um insbesondere beabsichtigte Leistungsklagen der Gegenpartei zu blockieren (Kropholler, a.a.O., N. 11 zum entsprechenden Art. 27 EuGVO), so stellt sich die Frage, ob nicht unbesehen des strittigen materiellen

Anspruchs ein schutzwürdiges Feststellungsinteresse an der Befassung eines nach Lugano Übereinkommen zur Verfügung stehenden Gerichtsstandes zu verneinen ist (vgl. BGE 123 III 414 E. 7a; vgl. auch Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. Aufl., Bern 2001, 7. Kap. N. 32b). Dafür spricht, dass insbesondere die Art der angeblich rechtsmissbräuchlichen Wahl des Forums derart eng mit den direkten Zuständigkeitsvorschriften des Lugano Übereinkommens in Zusammenhang steht, dass sich bei konkurrierenden Gerichtsständen unbesehen der prioritären Rechtshängigkeit die Überprüfung des
Rechtsschutzinteresses der klagenden Partei an der Befassung eines der zur Verfügung stehenden Gerichte aufdrängt. Wird das Interesse an einer negativen Feststellungsklage im Rahmen der Auslegung des Lugano Übereinkommens überprüft, so hat sich die entsprechende Beurteilung an Sinn und Zweck der vom Lugano Übereinkommen zur Verfügung gestellten Gerichtsstände zu orientieren. Es ginge nicht an, unter diesem Titel die Theorie des forum non conveniens verdeckt einzuführen, welche für die Zuständigkeitsordnung des Lugano Übereinkommens verworfen worden ist (Kropholler, a.a.O., N. 20 vor Art. 2 EuGVO). Wie es sich damit jedoch verhält, kann auch im vorliegenden Fall offen bleiben, da sich die Berufung jedenfalls als unbegründet erweist.
2.4 Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass sie das belgische, spanische, französische, britische, niederländische und schwedische Patent der Beklagten nicht verletze. Die Beklagte hatte die Klägerin nach den verbindlichen - und übrigens auch nicht bestrittenen - Feststellungen der Vorinstanz verwarnt und von der Klägerin die Unterzeichnung einer Erklärung verlangt, wonach sie auf Geschäfte mit ihrem angeblich patentverletzenden Produkt in sämtlichen Ländern verzichte, in denen die Beklagte Patentschutz beanspruchen kann. Unter diesen Umständen musste die Klägerin mit entsprechenden rechtlichen Schritten seitens der Beklagten in diesen Ländern rechnen, zumal diese ein rechtliches Vorgehen für das hier nicht zu beurteilende deutsche Patent ausdrücklich angedroht hatte. Ein schutzwürdiges Interesse der Klägerin an der begehrten Feststellung ist bei dieser Sachlage nach schweizerischem Verständnis zu bejahen (vgl. BGE 123 III 49 E. 1a mit Hinweisen). Denn die Ungewissheit der Rechtsbeziehungen kann durch die begehrte richterliche Feststellung behoben werden und die Fortdauer der Ungewissheit ist der Klägerin nicht zuzumuten. An der Schutzwürdigkeit des Feststellungsinteresses ändert auch das Vorgehen der Klägerin jedenfalls für
die hier in Frage stehenden ausländischen Patente nichts; insofern ist die Klägerin keiner konkret in Aussicht gestellten Verletzungsklage zuvorgekommen, und ihr Interesse an einer gesamthaften Beurteilung der ihr vorgeworfenen Verletzung aller ausländischen Patente ist nicht zu verkennen.
3.
Die Berufung wird als gegenstandslos abgeschrieben, soweit sie sich gegen den Eintretensentscheid betreffend die negative Feststellung der Verletzung des deutschen Teils des Patents richtet. Im Weiteren ist die Berufung abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Diesem Verfahrensausgang entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Beklagten aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Sie hat der anwaltlich vertretenen Klägerin eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 159 Abs. 1 und 2 OG). Gebühr und Entschädigung richten sich nach dem Streitwert.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Das Berufung wird als gegenstandslos abgeschrieben, soweit sie sich gegen den Eintretensentscheid auf das negative Feststellungsbegehren über die Verletzung des deutschen Patents richtet.
2.
Im Übrigen wird die Berufung abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 12’000.– wird der Beklagten auferlegt.
4.
Die Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 14’000.– zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht von Graubünden, Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. Februar 2003
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: