Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4P.248/2002 /rnd

Urteil vom 21. Februar 2003
I. Zivilabteilung

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

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

gegen

Y._____ SpA,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch die Rechtsanwälte
Dr. Michael Ritscher und Dr. Markus Fiechter,
Forchstrasse 452, Postfach 832, 8029 Zürich,
Kantonsgericht von Graubünden, Zivilkammer,
Art. 9 und 29 Abs. 2 BV (Willkürliche Beweiswürdigung im Zivilprozess; rechtliches Gehör),

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

Sachverhalt:
A.
A.a Die X._____ AG (Beschwerdeführerin) 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 (Beschwerdegegnerin) 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 Beschwerdegegnerin. Diese bestritt in ihrer Antwort vom 15. Februar 2000, dass sie in irgendeiner Weise in die Rechte der Beschwerdeführerin 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, Zivilkammer, 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 von 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 vorliege und folglich stehe nichts entgegen, die negative Feststellungsklage nach der allgemeinen Zuständigkeitsvorschrift von Art. 2 Abs. 1 LugÜ vor den Gerichten des Sitzstaates der Beschwerdeführerin 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 immaterialgüterrechtliche Klage zuständig. Es kam sodann zum Schluss, die Klägerin habe ein schutzwürdiges Interesse an der begehrten gerichtlichen Feststellung.
E.
Mit staatsrechtlicher Beschwerde 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. Sie beruft sich auf Art. 9 und 29 Abs. 2 BV und rügt, das Kantonsgericht habe den Sachverhalt willkürlich festgestellt, indem es offen gelassen habe, ob die Parteien für den 8. September 2000 einen weiteren Besprechungstermin vereinbart hätten, und indem es das Schreiben der deutschen Anwälte der Beschwerdeführerin vom 23. August 2000 willkürlich ausgelegt habe. Ausserdem rügt sie als Verletzung des rechtlichen Gehörs, dass ihr Eventualantrag auf Aussetzung des Verfahrens nach Art. 21 Abs. 1 LugÜ nicht geprüft worden sei, und damit ihr Einwand, die Rechtshängigkeit im Verfahren vor Kantonsgericht Graubünden sei noch gar nicht eingetreten,

unbeachtet blieb.
F.
Die Beschwerdegegnerin schliesst in ihrer Vernehmlassung auf Abweisung der Beschwerde. Das Kantonsgericht beantragt unter Verweis auf die Erwägungen im angefochtenen Urteil die Abweisung der Beschwerde und verzichtet auf Gegenbemerkungen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit ist die staatsrechtliche Beschwerde gemäss Art. 87 Abs. 1 OG zulässig, da sie später nicht mehr angefochten werden können. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen den selbständig eröffneten Zwischenentscheid, in dem sich das Kantonsgericht von Graubünden zur Beurteilung der negativen Feststellungsklage der Beschwerdegegnerin zuständig erklärt. Die Beschwerde gegen diesen kantonal letztinstanzlichen Entscheid ist zulässig.
2.
Die Beschwerdeführerin rügt als willkürlich, dass im angefochtenen Urteil die Frage offen gelassen werde, ob die Parteien für den 8. September 2000 weitere Vergleichsgespräche vereinbart hätten; ausserdem hält sie die Auslegung des Schreibens vom 23. August 2000 durch das Kantonsgericht für willkürlich.
2.1 Willkürlich ist ein Entscheid nach ständiger Rechtsprechung nicht schon dann, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre. Das Bundesgericht hebt einen kantonalen Entscheid nur auf, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 128 II 259 E. 5 S. 280 f. mit Hinweis). Willkür in der Beweiswürdigung liegt insbesondere vor, wenn die Behörde in ihrem Entscheid von Tatsachen ausgeht, die mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen, auf einem offenkundigen Versehen beruhen oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderlaufen (BGE 127 I 38 E. 2a S. 41).
2.2 Das Kantonsgericht hat im angefochtenen Entscheid ausdrücklich keine Feststellung darüber getroffen, ob die Parteien für den 8. September 2000 weitere Vergleichsverhandlungen verabredet hatten; es hat diese Tatsache als unerheblich für den Entscheid angesehen. Im angefochtenen Urteil wird dargelegt, die Beschwerdeführerin habe sich selber zuzuschreiben, dass es zu dieser - möglicherweise vereinbarten - Besprechung nicht mehr gekommen sei. Ob eine Tatsache rechtlich bedeutsam ist und den Ausgang eines Verfahren zu beeinflussen vermag, ist eine Frage der Rechtsanwendung, die im Bereich des Bundesprivatrechts im Rahmen der Berufung zu beurteilen ist (Art. 84 Abs. 2 OG). Die Sache kann nach Art. 64 OG zur Ergänzung entscheiderheblicher Tatsachenfeststellungen an die kantonale Instanz zurückgewiesen werden, soweit die insofern beweisbelastete Partei entsprechende Behauptungen rechtzeitig und formrichtig nach dem kantonalen Prozessrecht vorgebracht hat. Für die Anwendung ausländischen Rechtes steht die Berufung in vermögensrechtlichen Streitsachen nicht zur Verfügung (Art. 43a OG). Insofern wäre mit staatsrechtlicher Beschwerde zu rügen, inwiefern ausländisches Recht willkürlich ausgelegt worden sein soll, indem die entsprechende
Tatsache als unerheblich erachtet wurde. Tatsächlich kann nicht festgestellt werden, ob die behauptete Tatsache für die rechtliche Beurteilung (des Feststellungsinteresses bzw. des behaupteten rechtsmissbräuchlichen Verhaltens der Beschwerdegegnerin) erheblich sei. Die Willkürrüge entbehrt insofern der Grundlage.
2.3 Das Kantonsgericht hält im angefochtenen Urteil fest, die Beschwerdeführerin habe in ihrem Schreiben vom 23. August 2000 von der Beschwerdegegnerin die weltweite Aufgabe der beanstandeten Geschäftstätigkeit gefordert und dabei hinlänglich klar zu verstehen gegeben, dass für echte Verhandlungen gar kein Spielraum bestanden habe, weshalb die Beschwerdegegnerin danach jederzeit mit rechtlichen Schritten der Beschwerdeführerin habe rechnen müssen.
2.3.1 In diesem Schreiben vom 23. August 2000 hatte der Vertreter der Beschwerdeführerin insbesondere ausgeführt:
"Für das weitere Vorgehen haben wir ja verschiedene Optionen besprochen.
Aus Sicht unserer Mandantin kann jedoch die Einreichung der Klage nur dadurch verhindert werden, wenn Ihre Mandantin die von uns vorbereitete Unterlassungserklärung unterzeichnet.
Wir hatten Ihnen auch mitgeteilt, dass unter Umständen unsere Mandantin bereit wäre, die Schutzrechte ihrer Mandantin zu übernehmen ...

Eine weitere Option würde noch darin bestehen, dass Ihre Mandantin den Bestandteil des Härters B._____ unserer Mandantin zuliefert, der nicht von ihr selbst hergestellt wird. Aber auch für diese Variante wäre es erforderlich, dass diese Zulieferung der Komponente ausschliesslich an X._____ AG erfolgt und dass die Firma Y._____ AG sich aus diesem Geschäftsfeld vollständig zurückzieht. ...
Wir hatten ja noch weitere Möglichkeiten für eine aussergerichtliche Einigung besprochen. Im Nachgang zu unserer Besprechung in München haben wir intern die Angelegenheit diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ausser den vorstehend angesprochenen Möglichkeiten keine weiteren Optionen für unsere Mandantin akzeptabel sind.
Wir hoffen, dass bei der abschliessenden Besprechung am 8. September doch eine für beide Seite befriedigende Lösung gefunden werden kann."
2.3.2 Der Schluss des Kantonsgerichts, die Beschwerdeführerin fordere in diesem Schreiben die weltweite Aufgabe der beanstandeten Geschäftstätigkeit, hält vor dem Willkürverbot zweifellos stand. Denn diese Bedingung ist in beiden von der Beschwerdeführerin noch als möglich bezeichneten Varianten enthalten. Wenn das Kantonsgericht im angefochtenen Urteil daraus schliesst, für "echte" Verhandlungen sei auf dieser Grundlage kein Raum mehr geblieben, ist dies vertretbar und damit entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht willkürlich. Der Schluss, die Beschwerdegegnerin habe nach der Einschränkung noch möglicher Vergleichsvarianten nunmehr ernsthaft damit rechnen müssen, dass die Beschwerdeführerin ihrerseits rechtliche Schritte unternehmen werde, ist nicht willkürlich. Zwar bringt die Beschwerdeführerin im letzten Absatz des Schreibens ihre Hoffnung auf eine Einigung zum Ausdruck. Wenn jedoch die Einschränkung des Verhandlungsspielraums auf noch zwei von offenbar mehreren diskutierten Varianten berücksichtigt wird, ist der Schluss des Kantonsgerichts vertretbar, dass die Beschwerdegegnerin bei realistischer Beurteilung der Lage nicht mehr davon habe ausgehen können, die Beschwerdeführerin sei unter diesen Umständen noch zu
weiteren Vergleichsgesprächen bereit.
3.
Die Beschwerdeführerin rügt sodann als Verweigerung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV), dass ihr Eventualantrag auf Aussetzung des Verfahrens im Sinne von Art. 21 LugÜ nicht behandelt worden sei. Sie ist der Ansicht, die Streitsache sei in der Schweiz noch gar nicht rechtshängig, weshalb in Konkurrenz zum Landgericht Düsseldorf dem deutschen Verfahren Priorität zukomme.
3.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2 BV dient einerseits der Sachaufklärung und stellt andererseits ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheides dar, der in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreift. Dazu gehört insbesondere das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines in seine Rechtsstellung eingreifenden Entscheides zur Sache zu äussern und an der Erhebung wesentlicher Beweise mitzuwirken; der Grundsatz verlangt, dass die Behörde die rechtserheblichen Vorbringen tatsächlich hört, sorgfältig prüft und in der Entscheidfindung berücksichtigt (BGE 127 I 54 E. 2b; 126 I 97 E. 2b, je mit Hinweisen). Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist namentlich verletzt, wenn Parteivorbringen übersehen oder Anträge nicht behandelt werden (BGE 127 III 576 E. 2e; 121 III 331 E. 3b; 117 Ia 262 E. 4b, je mit Hinweisen).
3.2 Die Beschwerdeführerin hat in der Verhandlung vom 9. April 2002 vor dem Kantonsgericht den Eventualantrag gestellt, es sei das Verfahren gemäss Art. 21 Abs. 1 LugÜ auszusetzen. Dies hält das Kantonsgericht im angefochtenen Entscheid fest. Den Erwägungen im angefochtenen Urteil ist dagegen zu diesem Antrag nichts zu entnehmen. Das Kantonsgericht hat darüber nicht entschieden und auch nicht dargelegt, weshalb dieser Antrag nicht behandelt wurde. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist nicht davon auszugehen, dass dieser Antrag zum Vornherein über die Fragen hinausgeht, auf welche das Verfahren in der Verfügung des Kantonsgerichts vom 5. November 2001 beschränkt wurde. Indem das Kantonsgericht den Eventualantrag nicht behandelt und auch nicht dargelegt hat, aus welchen Gründen dies nicht geschehen ist, wurde der Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt.
3.3 Der Eventualantrag betrifft allein die Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents der Beschwerdeführerin und bezieht sich nicht auf die Behandlung der eingeklagten negativen Feststellung für Belgien, Frankreich, Grossbritannien, Italien, die Niederlande, Schweden und Spanien. Die Rüge der Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV ist somit nur teilweise begründet, nämlich soweit die negative Feststellungsklage sich auf den deutschen Teil des Patents der Beschwerdeführerin bezieht. Insofern stellt sich die Frage, ob nach dem geltenden Art. 21 LugÜ die Klage der Beschwerdeführerin vor dem Landgericht Düsseldorf betreffend die Patentverletzung oder diejenige der Beschwerdegegnerin vor dem Kantonsgericht Graubünden auf Feststel-

lung der Nichtverletzung zuerst anhängig gemacht worden ist. Das Kantonsgericht wird diese Frage abzuklären oder wenigstens darzulegen haben, aus welchen Gründen der Eventualantrag der Beschwerdeführerin im gegenwärtigen Verfahrensstadium nicht behandelt wird.
4.
Die staatsrechtliche Beschwerde ist teilweise gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid wird aufgehoben, soweit auf die negative Feststellungsklage der Beschwerdegegnerin betreffend die Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents eingetreten wird. Im Übrigen ist die staatsrechtliche Beschwerde als unbegründet abzuweisen. Da die Aufhebung des angefochtenen Urteils wegen formeller Rechtsverweigerung nur einen Teil des Entscheides betrifft und die Beschwerdeführerin im Übrigen mit ihren Begehren unterliegt, sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin zu zwei Dritteln und der Beschwerdegegnerin zu einem Drittel aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 3 OG). Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren zudem eine reduzierte Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 159 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und der Entscheid des Kantonsgerichts von Graubünden, Zivilkammer, vom 9. April 2002 wird teilweise aufgehoben, soweit auf das Feststellungs-Begehren eingetreten wird, dass die Klägerin keine Rechte aus dem deutschen Teil des Europäischen Patents verletze. Im Übrigen wird die staatsrechtliche Beschwerde abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 12'000.– wird zu 2/3 der Beschwerdeführerin und zu 1/3 der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 7'000.– zu entschädigen.
4.
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: