Urteilskopf

100 II 237

34. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Juni 1974 i.S. Hoffmann-La Roche & Co AG gegen Dolder AG.
Regeste (de):
Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 66 lit. a PatG.

Schutzbereich des Gesetzes: Voraussetzungen, unter denen Verletzungen eines schweizerischen Patentes durch Handlungen im Ausland vom Gesetz erfasst werden (Bestätigung der Rechtsprechung).

Regeste (fr):
Art. 8 al. 1 et 2, art. 66 litt. a LBI.

Domaine dans lequel la protection est accordée par la loi: conditions auxquelles des violations d'un brevet suisse par des actes commis à l'étranger sont touchées par la loi (confirmation de la jurisprudence).

Regesto (it):
Art. 8 cpv. 1 e 2. 66 lett. a LBI.

Ambito della protezione legale: presupposti perchè siano sussumibili alla legge violazioni di brevetti svizzeri commesse all'estero (conferma della giurisprudenza).

Erwägungen ab Seite 237

BGE 100 II 237 S. 237

1. Nach dem angefochtenen Urteil warf die Klägerin der Beklagten im kantonalen Verfahren bloss vor, Medazepam verkauft und von Italien nach einem lateinamerikanischen Land geliefert zu haben, was die Beklagte zugab. Dass die Ware dabei nie auf schweizerisches Gebiet gelangte, blieb unbestritten. Nach der Annahme der Vorinstanz beschränkt der Streit sich deshalb auf die Frage, ob durch den Abschluss eines Kaufvertrages in der Schweiz über ein Erzeugnis, das im Ausland hergestellt und an einen Käufer im Ausland geliefert wird, ein schweizerisches Patent verletzt werden könne.

BGE 100 II 237 S. 238

Die Klägerin kritisiert diese Annahme als unvollständig oder offensichtlich auf Versehen beruhend. Sie macht geltend, das beanstandete Geschäft der Beklagten habe seiner Natur entsprechend notwendigerweise aus "einem Paar von Kaufverträgen", nämlich dem Vertrag über den Ankauf in Italien und dem Vertrag über den Verkauf an einen lateinamerikanischen Kunden bestanden. In der Klage werde der Beklagten denn auch Kauf und Verkauf von Medazepam bzw. Handel damit vorgeworfen, und die Beklagte habe in der Antwort den Kauf neben dem Verkauf zugegeben. Diese Hinweise auf die Abwicklung des Geschäftes sind richtig, ändern jedoch nichts daran, dass die Ware, die Gegenstand der Kaufverträge war, nie auf schweizerisches Gebiet gelangt ist.

2. Die Vorinstanz führt sodann aus, der Wortlaut des Art. 8 Abs. 2 PatG, der unter den dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen den Verkauf des geschützten Produktes nenne, lasse im vorliegenden Fall auf eine Patentverletzung schliessen. Dem stehe jedoch das im Immaterialgüterrecht geltend Territorialprinzip entgegen, das eine räumliche Beziehung der Handlung zum Schutzland erfordere. Die Klägerin erblickt darin eine Verletzung von Art. 8 PatG, den die Vorinstanz sowohl nach seinem Wortlaut wie nach seinem Sinn, der ihm im Gesetzeszusammenhang zukomme, verkenne. Indem die Beklagte mit unmittelbaren Erzeugnissen des patentierten Verfahrens handelte, habe sie die Erfindung der Klägerin im Sinne dieser Bestimmung benutzt. Unter den als Beispiele aufgezählten Benutzungshandlungen nenne das Gesetz denn auch den Verkauf neben dem Inverkehrbringen und unabhängig davon. Das kantonale Gericht irre, wenn es annehme, seine vom Wortlaut des Gesetzes abweichende Auffassung werde auch vom Bundesgericht und der Lehre vertreten. Gewiss gelte das Territorialprinzip; die in Basel und von Basel aus betriebene Handelstätigkeit der Beklagten sei jedoch, was die Vorinstanz übersehe, mit der Schweiz "entstehungs- und wirkungsmässig" verbunden. Das kantonale Gericht missverstehe auch die Rechtsprechung; sein Urteil setze das Patentgesetz teilweise ausser Kraft und sei wegen dessen Auswirkungen unhaltbar. Das Bundesgericht hatte bereits im Entscheid 35 II 643 ff. einen Sachverhalt wie den vorliegenden zu beurteilen. In

jenem Falle hatte die beklagte Gesellschaft eine für Motorfahrzeuge bestimmte Kühlvorrichtung, die Gegenstand einer in der Schweiz patentierten Erfindung war, zum Teil in Bellegarde (Frankreich) nachahmen und von dort aus absetzen lassen. Das Bundesgericht führte zum Schadenersatzbegehren der Klägerin insbesondere aus (S. 660/61), das Patentgesetz sei "d'application strictement territoriale", seine Anwendung also auf schweizerisches Gebiet zu beschränken; der mit ihm angestrebte Schutz gelte bloss innerhalb der Landesgrenzen. Patentverletzungen würden von ihm folglich nur erfasst, wenn sie sich in der Schweiz auswirkten, wenn die in Nachahmung der Erfindung hergestellten oder widerrechtlich benutzten Gegenstände auf schweizerisches Gebiet gelangten. Dass die in Bellegarde fabrizierten Apparate in die Schweiz eingeführt worden seien, stehe jedoch nicht fest; erwiesen sei bloss, dass die Beklagte darüber an ihrem Sitz in Genf Buch geführt und die Verkäufe von dort aus abgeschlossen habe. Das genüge aber nicht. Der Ort des Vertragsabschlusses könne nicht unbekümmert darum, dass die Apparate nicht für die Schweiz, sondern ausschliesslich für Frankreich und Drittländer bestimmt gewesen seien, berücksichtigt werden, da diesfalls der Schutzbereich des Gesetzes aufs Ausland ausgedehnt würde. Die gleiche Auffassung liegt den neuern Entscheiden 92 II 293 und 97 II 169 zugrunde, wo das Bundesgericht die Anwendung des Gesetzes auf Erzeugnisse, welche ein Dritter im Ausland (in Verletzung eines in der Schweiz geschützten Patentes) herstellte, ebenfalls nur für den Fall bejaht hat, dass die Produkte in die Schweiz eingeführt wurden, sei es um sie hier zu vertreiben oder bloss zu lagern und dann wieder auszuführen. Im vorliegenden Fall fehlt es an einer solchen räumlichen Verbindung mit der Schweiz, weshalb alle Einwände der Klägerin ins Leere stossen. Nach Art. 8 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Erfindung gewerbsmässig zu benützen. Ohne Erlaubnis des Patentinhabers darf daher niemand den Gegenstand der Erfindung herstellen, nachahmen, gebrauchen, verkaufen, in Verkehr bringen oder sich sonstwie zunutze machen (vgl. Art. 8 Abs. 2 und 66 lit. a PatG). Die Benutzungshandlung kann am Gegenstand der patentierten Erfindung oder am Gegenstand, der das Patent verletzt, vorgenommen werden. Im einen wie im

andern Fall kann aber von einer widerrechtlichen Handlung nach schweizerischem Recht nur unter der Voraussetzung die Rede sein, dass der Gegenstand sich wenigstens vorübergehend auf schweizerischem Gebiet befindet. So wenig ausserhalb der Schweiz begangene Handlungen die Verletzung eines schweizerischen Patentes ausschliessen, wenn sie einen Erfolg in der Schweiz bewirken (BGE 92 II 296, BGE 97 II 173), so wenig lassen sich in der Schweiz begangene Handlungen als dem schweizerischen Recht unterstellte Patentverletzungen werten, wenn der Erfolg ausserhalb der Schweiz eintritt (BGE 35 II 660/61). Dies gilt insbesondere von Kaufverträgen, die zwar in der Schweiz geschlossen werden, aber ausserhalb der Schweiz hergestellte und vertriebene Waren betreffen oder, wie in BGE 92 II 298 ausgeführt worden ist, einzig durch den Abschlussort zur Schweiz in Beziehung stehen. Anders entscheiden, hiesse vom Territorialprinzip und damit auch von jahrzehntelanger Rechtsprechung abrücken. Dazu besteht indes kein Anlass, zumal diese Rechtsprechung mit der herrschenden Lehre übereinstimmt (TROLLER, Immaterialgüterrecht 2. Aufl. I S. 151, II S. 724; BLUM/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht I Anm. 54 zu Art. 1 PatG).