Urteilskopf

111 II 455

87. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. November 1985 i.S. Y. AG gegen X. (Berufung)
Regeste (de):
Verkauf eines Patents. Auswirkung der Patentnichtigkeit auf die Gültigkeit des Vertrags.

1. Haftung des Verkäufers nach den Regeln über die Entwehrung auch bei Nichtigkeit des Patents wegen fehlender gewerblicher Anwendbarkeit der Erfindung oder Ungültigkeit des Kaufvertrags? - Frage offengelassen (E. 2).

2. Zulässigkeit einer Vertragsabrede, mit welcher der Käufer das Risiko mangelnder gewerblicher Verwertbarkeit der Erfindung übernimmt (E. 3).

Regeste (fr):
Vente d'un brevet. Incidence de la nullité du brevet sur la validité du contrat.

1. Responsabilité du vendeur conformément aux règles sur la garantie en cas d'éviction ou nullité de la vente, lorsque la nullité du brevet est due à l'impossibilité d'utilisation industrielle de l'invention? Question laissée ouverte (consid. 2).

2. Admissibilité d'une stipulation contractuelle par laquelle l'acheteur prend sur lui le risque que l'invention ne puisse être utilisée industriellement (consid. 3).

Regesto (it):
Vendita di un brevetto. Incidenza della nullità del brevetto sulla validità del contratto.

1. Responsabilità del venditore secondo le norme sulla garanzia in caso di evizione o nullità della vendita, ove la nullità del brevetto sia dovuta all'impossibilità di un'utilizzazione industriale dell'invenzione? Questione lasciata indecisa (consid. 2).

2. Ammissibilità del patto contrattuale per cui il compratore assume il rischio che l'invenzione non possa essere utilizzata industrialmente (consid. 3).

Sachverhalt ab Seite 455

A.- X. war Inhaberin von 17 nationalen Patenten, darunter auch des schweizerischen, über ein ferngesteuertes, motorisch angetriebenes Gerät zum Einziehen von Leitungsdrähten in Rohre, und von entsprechenden Patentanmeldungen in vier weiteren Ländern. Mit schriftlichem Vertrag vom 3. Mai 1973 verkaufte sie der Y. AG sämtliche ihr in den 21 Ländern zustehenden Schutzrechte zum Preis von Fr. 1'000'000.–. Die Käuferin bezahlte die beiden ersten Kaufpreisraten von Fr. 300'000.– und Fr. 350'000.–, nicht aber die am 3. Mai 1975 fällige Restrate von Fr. 350'000.–; sie machte geltend, die Erfindung sei gewerblich nicht verwertbar.

B.- Am 22. November 1979 klagte X. gegen die Y. AG auf Zahlung der ausstehenden Fr. 350'000.– nebst Zins. Die Beklagte widersetzte sich der Klage und macht Nichtigkeit des Patentes geltend; sie forderte widerklageweise ihre Zahlung von

BGE 111 II 455 S. 456

Fr. 300'000.– und Fr. 350'000.– nebst Zins zurück. Das Amtsgericht Solothurn-Lebern wies die Klage am 13. April 1983 ab und hiess die Widerklage gut. Das Obergericht des Kantons Solothurn schützte dagegen am 8. März eine Appellation der Klägerin; es verpflichtete die Beklagte zur Zahlung von Fr. 350'000.– nebst 5% Zins seit 4. Mai 1975 und wies die Widerklage ab.

C.- Auf Berufung der Beklagten bestätigt das Bundesgericht das obergerichtliche Urteil.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Das Obergericht verneint die Haftung der Klägerin in analoger Anwendung von Art. 192 OR. Es stützt sich dafür auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach die Nichtigerklärung eines verkauften Patents den Kaufvertrag über das Patent nicht ungültig macht, sondern zur Haftung des Verkäufers nach den Regeln über die Entwehrung führt (BGE 110 II 241 ff. E. 1 d und e). Die Beklagte bestreitet, dass diese Rechtsprechung massgebend sei, weil es um den Kauf einer gewerblich nicht anwendbaren Erfindung oder eines Patents über eine die Aufgabe der Erfindung nicht lösende Lehre gehe. Es liege ein Kaufobjekt vor, das nicht einmal den Schein eines Rechts darstelle und bei dem der Käufer im Unterschied zu den anderen Patentnichtigkeitsgründen die Vorteile des Patents nicht bis zu dessen Nichtigerklärung geniessen könne. Die sachgerechte Rechtsfolge bestehe daher nicht in der Anwendung der Rechtsgewährregeln, sondern in der Nichtigerklärung des Vertrags wegen unmöglichen Inhalts gemäss Art. 20 OR.
Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung, insbesondere auch in BGE 110 II 243, keine Einschränkung gemacht und äusserte sich wie die von ihm zitierten Autoren zur Gültigkeit von Kaufverträgen über nichtige Patente ohne zu unterscheiden, ob das Fehlen der Neuheit, der Erfindungshöhe oder der gewerblichen Anwendbarkeit die Nichtigkeit bewirke (Art. 1 und 26 PatG). Soweit die beiden ersten Nichtigkeitsgründe ausdrücklich erwähnt werden, geschieht das regelmässig im Sinn eines Beispiels. Eine Auseinandersetzung mit der von der Beklagten aufgeworfenen Frage erübrigt sich aber, wenn die Beklagte das Risiko mangelnder gewerblicher Verwertungsmöglichkeit der Patente vertraglich auf sich genommen hat. Eine solche Vertragsabrede ist auf jeden Fall als gültig zu betrachten (TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. II, 3. Aufl., S. 870),

BGE 111 II 455 S. 457

unbekümmert darum, wieweit sonst eine in Kenntnis eventueller Unmöglichkeit übernommene Verpflichtung wirksam ist (wie etwa ein Garantieversprechen, BGE 76 II 38 E. 4, oder die Zusicherung einer unmöglich zu verwirklichenden Eigenschaft einer Kaufsache, BUCHER, OR, Allg. Teil, S. 216).

3. Der Vertrag enthält folgende Bestimmungen:

"Art. 2:
X. versichert ausdrücklich, dass Anfechtungen der bereits erteilten Patente bis heute nicht erfolgt sind. Sie erklärt nach bestem Wissen und Gewissen, dass ihr keine etwa bestehenden Rechte Dritter an der Erfindung bekannt sind. Trotzdem vermag sie die Rechtsgültigkeit der eingangs erwähnten Patente nicht zu gewährleisten.
Art. 3:
Die Y. AG hat vor Abschluss des Vertrages den Erfindungsgegenstand auf Grund der vorliegenden Patentschriften bzw. Patentanmeldungen wie auch auf Grund eines vorhandenen Funktionsmodelles eingehend geprüft und sich von der Brauchbarkeit und wirtschaftlichen Zweckmässigkeit desselben überzeugt." Ein übereinstimmender innerer Willen der Parteien, welcher in erster Linie massgebend wäre (Art. 18 OR), ist nicht festgestellt. Die Bestimmungen sind daher nach dem Vertrauensprinzip auszulegen. In Art. 2 (dritter Satz) ist die Gewährleistung für die Rechtsgültigkeit der Patente ausdrücklich wegbedungen worden. Ob das unbekümmert um den konkreten Nichtigkeitsgrund zu verstehen ist und damit auch die angeblich fehlende gewerbliche Anwendbarkeit erfasst, kann dahingestellt bleiben. Aus Art. 3 geht hervor, dass die Beklagte sich des Risikos hinsichtlich der technischen Realisierbarkeit bewusst war. Sie hat sich zudem nicht auf eine allfällige Prüfung des Veräusserers verlassen (dazu TROLLER, a.a.O., S. 870, der andernfalls den Veräusserer für die gewerbliche Anwendbarkeit, wenn auch nicht für die Rentabilität der Benutzung als haftbar betrachtet), vielmehr diese anhand des Funktionsmodells selber "eingehend" vorgenommen. Das kann nach Treu und Glauben nur bedeuten, dass sie das damit verbundene Risiko auf sich genommen hat. Wenn sie hinterher erkennen muss, dass sie das Risiko falsch eingeschätzt oder die Prüfung zu wenig gründlich vorgenommen hat, vermag dies an der vertraglichen Situation nichts zu ändern. Daraus folgt, dass die Haftung der Klägerin gestützt auf den Vertrag ausgeschlossen werden muss und demnach der Hauptstandpunkt der Vorinstanz jedenfalls im Ergebnis bestätigt werden kann. Ob im übrigen die Patente nichtig sind, wie die Beklagte

behauptet, die Vorinstanz indes ebenfalls verneint, braucht unter diesen Umständen nicht untersucht zu werden.